

# SOLUȚIONAREA CONTESTAȚIILOR PRIVIND DESENELE ȘI MODELELE

prof. Elena **STOICA**, jur. Mihaela **UHR**

## 1. INTRODUCERE

Legea nr. 129/1992, modificată și completată prin Legea nr. 280/2007, Legea nr. 11/1991, precum și reglementări din dreptul comun conțin mijloace administrative, administrative-jurisdicționale și juridice (civile și penale), de apărare a drepturilor asupra desenelor și modelelor industriale pe care solicitanții, titularii și persoanele interesate le au la dispoziție:

- *în cursul procedurii de înregistrare DM și eliberare a titlului de protecție:*
  - opoziția;
  - **contestația;**
- *cât și după eliberarea titlului de protecție:*
  - acțiunea civilă deschisă în cazurile de încălcare a dreptului cu privire la calitatea de autor sau titular al Certificatului de înregistrare;
  - acțiunea în contrafacere, reglementată de art. 52 (1), din Legea 129/1992, republicată;

- acțiunea în concurență neloială, reglementată de Legea 11/1991;
- acțiunea în anulare a certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, reglementată de art. 42, din Legea 129/1992, republicată.

## 2. CONTESTAȚIA

### 2.1. Considerații generale

Procedura de soluționare este prevăzută de art. 24 și art. 25, din Legea nr. 280/2007, precum și art. 45-50 din HG 211/27.02.2008 privind Regulamentul de aplicare a legii. Este de subliniat că art. 51 din acest Regulament stabilește că prevederile art. 45-50, privind procedura de soluționare a contestațiilor, se completează în mod corespunzător cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

Astfel, contestația se prezintă ca un **mijloc administrativ-jurisdicțional** de apărare (dobândire) a drepturilor.

Comisia de Contestații funcționează, începând din anul 1999, în cadrul Departamentului Apeluri/Strategie și își desfășoară activitatea în condițiile legii, acestea completându-se în mod corespunzător cu prevederile Codului de procedură civilă.

Potrivit prevederilor legale invocate mai sus, persoanele îndreptățite să formuleze contestație împotriva hotărârilor privind cererile de înregistrare a unui desen sau model sunt persoanele cărora, în mod legal, li s-au comunicat acele hotărâri, respectiv:

- solicitanții ale căror cereri de înregistrare DM au fost respinse;

- solicitanții ale căror cereri de înregistrare DM au fost admise în parte la înregistrare.

**Art. 46, alin. 10, din HG 211/2008**, care stabilește componența și competența Comisiei de contestații, prevede că pot fi contestate:

- hotărârile de respingere;
- hotărârile de admitere parțială,

luate de Comisia de Examinare desene și modele, cu privire la cererile de înregistrare a desenului sau modelului.

De remarcat este că în noua reglementare legală, ca și în cea abrogată, **Raportul Comisiei de Opoziții nu poate fi atacat prin formularea unei contestații de către oponent.**

Dispozițiile art. 21, din Legea nr. 129/192, republicată, precum și art. 23, art. 26, din Regulament, prevăd emiterea acestui Raport și înaintarea acestuia Comisiei de Examinare pentru, continuarea examinării sub aspectul îndeplinirii condițiilor de fond, și se transmite solicitantului cererii, ca și oponentului. Hotărârea Comisiei de Examinare Desene și Modele se ia pe baza raportului întocmit de Comisia de Examinare Opoziții.

Oponentul nemulțumit cu privire la soluționarea opoziției poate cere, potrivit art.

42 din lege, anularea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului în litigiu la Tribunalul București.

O problemă deosebit de importantă, care se pune în legătură cu opoziția, este dacă oponentul, considerându-se persoană "vătămată în drepturile sale, recunoscute de lege, printr-un act administrativ" (hotărârea OSIM de înregistrare a DM față de care s-a formulat o opoziție), se poate adresa instanței judecătorești competente, în conformitate cu Legea contenciosului administrativ (L29/1990), pentru "anularea actului", invocând lipsa căii de atac a hotărârii.

În legătură cu această problemă credem că, de principiu, nu ar trebui să existe temeii legal pentru ca hotărârile OSIM luate în legătură cu cererile de titluri de protecție, în conformitate cu legi organice speciale, care prevăd procedura judiciară pentru desființarea sau modificarea acestor acte, să poată fi atacate în contencios administrativ.

În acest sens menționăm, de exemplu, cazul cererii 1998/0648, din 15.05.1998, ce avea ca obiect modelul intitulat "*Sacoșă cu mâner aplicat*", solicitant SC INVERCO ROMÂNIA SA, care a ajuns în fața Comisiei de Reexaminare sub nr. CRD 3/1999, în urma respingerii cererii, ca urmare a opoziției formulate de STAR 2 IMPEX 95 SRL. Prin hotărârea nr.15, din 23.03.1999, Comisia de Reexaminare a admis contestația și a dispus continuarea procedurii de înregistrare și eliberare a certificatului.

Oponentul, în total dezacord cu prevederile art. 25, din Legea 129/1992, a atacat Hotărârea Comisiei de Reexaminare în contencios administrativ - Tribunalul București, Secția a III-a Civilă, dosar nr. 2893/1999 - cerând, în esență, **anularea hotărârii Comisiei de Reexaminare și suspendarea executării acesteia.** În drept au fost invocate prevederile art.1, din Legea nr.

29/1990, dar, în mod cel puțin surprinzător, și art. 8, 9 și următoarele, din Legea 129/1992, și art.18, din OG nr. 41/1998, privind taxele în domeniul PI.

Acțiunea a fost respinsă de prima instanță (Hotărârea nr.1171/14.10.1999) și în apel (Curtea de Apel București, Secția a III-a Civilă, dosar nr. 466/2000, Decizia nr. 93A/22.02.2000), *pentru lipsa calității procesuale active a reclamantului*.

Sentințele celor două instanțe sunt motivate prin faptul că reclamanta, **ca terț, în contestația ce a format obiectul dosarului CRD 3/1999**, aflat pe rolul OSIM - Comisia de Reexaminare DM, organ cu calitate administrativ-jurisdicțională, nu poate cere anularea unei hotărâri a acestuia, singurul în drept să o facă fiind contestatarul, pe calea de atac prevăzută de art. 25 din Legea 129/1992.

Ambele instanțe au reținut că reclamanta ar fi putut cere anularea certificatului de înregistrare a modelului industrial din depozitul nr. 1998/0648, în temeiul dispozițiilor și pe calea de atac prevăzute de art. 37, din Legea 129/1992 (anularea), dar nu a unei hotărâri care a soluționat o cauză în care nu a figurat ca parte.

Cele două sentințe sunt deosebit de importante deoarece:

- confirmă faptul că OSIM - Comisia de Reexaminare (în prezent Comisia de Contestații) este organ cu atribuții administrativ-jurisdicționale;

- **infirmă** calea de atac pe contencios administrativ a hotărârilor Comisiilor de Reexaminare din OSIM;

- **infirmă** calea de atac a unei hotărâri a Comisiilor de Reexaminare din OSIM pentru o persoană care nu a figurat ca parte în cauza soluționată de acea hotărâre.

Situația s-ar fi schimbat în ceea ce privește

calitatea procesuală activă a autorului obiecțiilor scrise dacă acesta s-ar fi constituit ca parte (ca intervenient în procedura de contestare a solicitantului, așa cum vom arăta în continuare.

Conform art. 49, 50 și următoarele/C. Pr. Civ., autorul opoziției "admise" (soldate favorabil) poate face cerere de intervenție în interes propriu, în procedura de soluționare a contestației depuse de solicitantul ce se consideră vătămat.

Intervenientul în interes propriu trebuie să depună la Comisia de Contestații o cerere de intervenție motivată și din care să reiasă interesul său. Cererea trebuie timbrată în aceleași condiții ca și contestația.

Această cale "deschisă" de Codul de Procedură Civilă oponentului, ca și oricărei persoane interesate, a fost utilizată în ultimii doi ani în fața Comisiei.

## 2.2. Modificări aduse de Legea nr. 280/2007, cu privire la procedura de contestație (art. 24 și 25)

Noua reglementare a adus următoarele modificări:

- modificarea denumirii Comisiei care soluționează contestația - din Comisia de Reexaminare Desene și Modele Industriale în Comisia de Contestații;

- termenul în care se poate contesta hotărârea Comisiei de Examinare D.M. s-a scurtat în mod **semnificativ**, de la 3 luni la 30 de zile de la comunicare;

- Hotărârea Comisiei de Contestație se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare, față de cele 15 zile, din vechea reglementare;

- Hotărârea Comisiei poate fi atacată la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare, față de vechea reglementare, care prevedea că aceasta poate fi atacată la

Tribunalul București - Secția Contencios Administrativ, în termen de 3 luni de la comunicare. **Din nou se constată că termenul de atac împotriva hotărârilor Comisiei s-a scurtat în mod semnificativ.**

**Se poate constata că modificările aduse de Legea nr. 280/2007 se reflectă în ceea ce privește termenele, pe fond această procedură administrativ-jurisdicțională a rămas neschimbată.**

**De asemenea, se constată că art. 25 nu prevede calea de atac împotriva Hotărârilor Comisiei de Contestații, spre deosebire de vechea reglementare, care prevedea că hotărârea Comisiei de Reexaminare poate fi atacată cu apel potrivit - art. 28, din L. 585/2002.**

### **2.3. Condiții de depunere a contestației**

Contestația este supusă taxei, conform O.G. nr. 41/1998, modificată prin Legea 383/2002, în cuantum de 540 lei.

Contestația se face în scris și se depune la Registratura OSIM.

Contestația se redactează în limba română și trebuie să cuprindă:

- numele, prenumele și domiciliul, reședința persoanei fizice sau denumirea și sediul persoanei juridice care formulează contestația;
- numărul dosarului OSIM și al hotărârii contestate;
- **obiectul contestației;**
- **motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;**
- anexarea dovezii de plată a taxei de contestație;
- semnătura solicitantului sau a mandatarului, după caz;
- Contestația poate fi formulată personal, prin mandatar autorizat, avocat sau

consilier juridic.

În ceea ce privește solicitanții **persoane străine**, aceștia se bucură de aceleași drepturi ca și solicitanții români, putând formula contestații împotriva deciziilor de refuz, cu **obligatia de a fi reprezentați** în procedurile în fața OSIM **numai** de un consilier în proprietate industrială autorizat sau de un avocat (spre deosebire de persoanele române, care **pot fi** reprezentate în aceleași condiții). Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune în termen de 60 de zile traducerile ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune.

Contestațiile sunt înregistrate în ordine cronologică, în "Registrul de contestații", urmând a fi examinate în termen de trei luni de către Comisia de Contestații a D.M., din cadrul OSIM (art. 24, din Legea 129/1992), comisie ce funcționează ca o instanță cu atribuții administrativ-jurisdicționale.

### **2.4. Procedura în fața Comisiei de Contestații**

Soluționarea contestațiilor se face cu **citarea părților**, respectând prevederile Codului de procedură civilă, Comisia de Examinare a cărei hotărâre se atacă considerându-se citată prin comunicarea listei de ședință.

Ședința de soluționare a contestațiilor este publică, iar Comisia poate dispune ședință secretă dacă dezbaterile publice ar vătăma pe una dintre părți sau ordinea publică.

Ședința de soluționare a contestațiilor este condusă de Președintele Comisiei de Contestații, care deschide, suspendă și ridică ședința.

Punctul de vedere al Comisiei de Examinare Desene și Modele, redactat de un examinator din cadrul Serviciului de Desene și Modele, avizat de președintele Comisiei de Examinare

Desene și Modele, va fi atașat la dosarul cauzei cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat pentru soluționarea cauzei.

În conformitate cu art. 137, din Codul de procedură civilă, Comisia se pronunță mai întâi asupra excepțiilor de procedură, atunci când este cazul, precum și asupra celor de fond care fac de prisos, în totul sau în parte, cercetarea în fond a pricinii.

Constatându-se lipsa excepțiilor procedurale sau după înlăturarea acestora, Comisia trece la judecarea în fond a contestației, acordând cuvântul părții care a formulat contestația.

Președintele Comisiei este în drept să pună întrebări părților și să supună dezbaterii orice împrejurare de fapt și de drept care ar putea conduce la soluționarea cauzei.

La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii unor noi dovezi, Comisia poate dispune amânarea soluționării contestației.

Comisia de Contestații este investită să reexamineze întreaga procedură - de la depunerea cererii de înregistrare DM, până la ultimul document din dosarul de contestație CRD - ba mai mult, să admită părților administrarea de noi probe, mai ales atunci când există o "justă cauză".

Dacă se constată că nu este competentă să soluționeze contestația cu care a fost sesizată, Comisia își declină competența în favoarea organului în drept care poate soluționa cererea.

Comisia de Contestații este compusă din președinte și doi membri (un jurist și un examinator expert) și este asistată de un secretar.

Comisia poate fi compusă numai din specialiști ce nu au fost implicați în procedurile de examinare, având asigurată independența decizională.

Contestațiile înregistrate sunt puse pe rol la

termenele stabilite de președintele Comisiei, urmând ca lista de ședință să fie supusă aprobării Directorului General al OSIM.

După închiderea dezbaterilor, Comisia deliberază în lipsa părților și pronunță hotărârea în aceeași zi sau, în cazuri deosebite, poate amâna pronunțarea cu cel mult 3 săptămâni. Președintele ascultă părerile membrilor Comisiei și se pronunță cel din urmă.

Dacă găsește necesare noi lămuriri, Comisia poate repune cauza pe rol, potrivit art. 48(7), din Regulament, în vederea soluționării cât mai corecte a contestației.

Dezbaterile din ședință și hotărârea Comisiei sunt consemnate în Condica de ședințe, de către secretarul Comisiei.

În urma soluționării contestației, Comisia de Contestații D.M. poate lua una dintre următoarele hotărâri:

- **Admiterea** contestației, dispunând desființarea hotărârii contestate și, după caz, eliberarea Certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, sau trimiterea dosarului Serviciului D.M., pentru continuarea procedurii de examinare.
- **Respingerea** contestației și menținerea hotărârii împotriva căreia a fost formulată contestația.
- De asemenea, dacă este cazul, Comisia de Reexaminare **ia act de retragerea** contestației, prin încheiere de ședință, conform art. 246/C. pr. civ - renunțarea la judecată.

Toate hotărârile Comisiei vor fi motivate, opiniile divergente ale membrilor Comisiei fiind consemnate sub semnături și motivate separat. Hotărârile Comisiei de Reexaminare vor fi redactate cu respectarea dispozițiilor art. 261, din Codul de procedură civilă.

Hotărârile Comisiei de Contestații se

comunică părților în termen de 30 zile de la pronunțare și pot fi atacate la Tribunalul București în termen de 30 de zile comunicare (art. 25 din, Legea 129/1992, art. 299, Cod proc. civ.). Prin excepție de la Legea 29/1990, hotărârile Comisiei de Reexaminare nu pot fi atacate în contencios administrativ.

Ținem să subliniem acest aspect deosebit de important pentru fluența activității OSIM, Legea 129/1992 prevăzând o anumită instanță (Tribunalul București) pentru controlul soluției jurisdicției speciale administrative a Comisiei de contestații.

În concluzie, se poate spune despre contestație, privită ca fază în procedura administrativ-jurisdicțională de înregistrare a unui model sau desen, că este echivalentă unui mijoc procesual într-o acțiune civilă, iar despre procedura de soluționare a contestației, că respectă forma unui proces civil - sesizarea instanței, citarea părților, dezbaterile și hotărârea. În cadrul acestei acțiuni, Comisia de Contestații apare, așa cum s-a subliniat, ca instanță administrativ-jurisdicțională de apel.

**2.2.** În continuare vă prezentăm trei spețe soluționate de Comisia de Contestații, spețe judecate în conformitatea cu vechea reglementare, respectiv, Legea 129/1992, modificată și republicată prin Legea nr. 585/2002.

#### **Speța nr. 1**

Pe scurt, istoricul cauzei este următorul:

1. Prin cererea nr. f 2004 0230, depusă la OSIM de către **MALITA PRODCOM S.A.**, la data de 02.03.2004, s-a solicitat înregistrarea unui model industrial cu denumirea "ambalaj", conform cererii.

2. Cererea a fost soluționată de Comisia de Examinare a Desenelor și Modelelor, prin

Hotărârea nr. 17145/30.05.2005, **transmisă solicitantului la data de 21.06. 2005 sub nr. OSIM 1024977**, prin s-a respins la înregistrare modelul industrial cu titlul "ambalaj", hotărâre motivată în baza **art. 9, alin. 3, din Legea nr.129/1992, republicată, în temeiul art. III, din Legea nr. 585/2002, și a a Regulii 26, pct. C (9), lit. g, din HG 1171/2003.**

3. Împotriva Hotărârii Comisiei de Examinare a Desenelor și Modelelor, în termen legal, solicitantul **MALITA PRODCOM S.A.**, prin mandatar, a formulat contestație în care solicită admiterea modelului industrial din depozitul f 2004 0230.

4. Punctul de vedere al Comisiei de Examinare DM a susținut Hotărârea nr. 17145/30.05.2005, prin care s-a respins la înregistrare modelul industrial din depozitul nr. f 2004 0230, întrucât solicitantul cererii nu a dat curs adresei OSIM nr. 1019659/12.05.2005, prin care s-a solicitat acordul titularului mărcii SARAY.

**Contestatorul a susținut că Hotărârea de respingere nr. 17145/30.05.2005 este netemeinică, motiv ce impune respingerea acesteia pentru următoarele considerente:**

- Marca nr. 796433, care constă în denumirea SARAY SEFASI și nu doar SARAY, este o marcă ce nu beneficiază de protecție pe teritoriul României, fiind protejată doar în trei țări, România neregăsindu-se pe lista țărilor desemnate și pe al căror teritoriu marca se bucură de protecția conferită prin lege.
- Titularul mărcilor MALITA SARAY și MALITA SARAY- PASTA DE TOMATE, pentru produsele cuprinse în clasele nr. 29, 30 și 35, este în conformitate cu Clasificarea Internațională a mărcilor.

Contestatorul, prin mandatar, a menționat că există o înțelegere verbală între el și titularul

mărcii indicate, respectiv, societatea S.C. SAHPRODMEETOR SRL. Contestatorul a arătat că susținerea Comisiei de Examinare este netemeinică, în sensul că modelul este lipsit de noutate, nu poate fi primit deoarece trebuie avut în vedere că marca internațională SARAY SEFASI nu a fost înregistrată până la această dată în România și țara noastră nu a fost desemnată printre țările în care marca se bucură de protecție internațională.

De asemenea, susținerile Comisiei de Examinare nu pot fi reținute având în vedere împrejurarea că marca internațională SARAY SEFASI nu este o marcă notorie, nefiind cunoscută pe teritoriul țării noastre.

Având în vedere împrejurarea că marca internațională este o marcă verbală, contestatorul a menționat că nu înțelege rațiunea motivării respingerii cererii de înregistrare a modelului industrial ca fiind lipsit de noutate în raport cu un element verbal, care însă nici măcar nu este protejat în România, știut fiind că, prin desene și modele industriale, se protejează aspectul estetic exterior, actul de creație artistică, și nu cuvinte sau construcții verbale, care sunt protejate exclusiv prin înregistrare ca mărci.

Din susținerile părților, precum și din probatoriul depus la dosar, Comisia a reținut următoarele:

Comisia a reținut că, deși în Hotărârea menționată mai sus, ca și în adresa OSIM 1019659/12.05.2005, Serviciul Desene și Modele nu a menționat numărul și titularul mărcii SARAY, din punctul de vedere al examinatorului reiese că este vorba de marca internațională verbală nr. **796433, SARAY SEFASI**, depusă la data de **20.01.2003**, ce are protecție pe clasa 29, "clasă care conține produse preparate și conservate, din legume".

**Modelul industrial "ambalaj".  
Marca internațională verbală 796433,  
din depozitul f 2004 0230**



**SARAY SEFASI**

Cl. 29: produse preparate și conservate, din legume

Comisia a constatat că titularul mărcii invocate ca drept anterior nu a solicitat protecție pe teritoriul României, iar pe de altă parte, Comisia a constatat existența unei mărcii verbale naționale **MN 57135 - "SARAY"**, marcă ce are protecție pentru următorul produs din clasa 29: "pastă de tomate", și care are dată de depunere anterioară mărcii internaționale opuse, respectiv, 08.02. 2002.

Având în vedere aceste motive, Comisia a constatat că, în speță, nu sunt aplicabile prevederile art. 9, alin. 3, din Legea nr. 129/1992, republicată în temeiul art. III, din Legea nr. 585/2002, și a a Regulii 26, pct. C (9), lit. g, din HG 1171/2003.

Comisia a constatat, de asemenea, că mărcile invocate de contestator, ca drepturi anterioare, respectiv, marca verbală nr. 066843, "MALITA SARAY", și marca nr. 066844, combinată, "MALITA SARAY - PASTĂ

DE TOMATE”, cu element figurativ (aceeași ca reprezentare grafică, cu modelul industrial în litigiu), sunt mărci înregistrate pentru clasa de produse 29, cu excepția produselor “legume conservate”, potrivit Deciziilor nr. 217657/8.11.2005 și 217658/8.11.2005.

Comisia a constatat că limitarea produselor din cadrul clasei 29 a celor două mărci s-a motivat în baza art. 6, lit. c, din Legea nr. 84/1998, cele două mărci intrând în coliziune cu marca verbală MN 57135 - “SARAY” (invocată mai sus), care are protecție pentru următorul produs din clasa 29: “pastă de tomate”.

Comisia a constatat că modelul industrial în litigiu, “ambalaj”, încorporează, fără acordul titularului, S.C. SAHPRODMETEOR S.R.L., marca verbală înregistrată MN 57135 - “SARAY”, cu protecție pe clasa de produse 29 - “pastă de tomate”, depusă la data de 08. 02.2002.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a constatat că, în raport cu marca verbală MN 57135 “SARAY”, sunt aplicabile prevederile art. 25, alin. 3, pct. d., din Legea nr.129/1992, republicată, în temeiul art. III, din Legea nr. 585/2002, și, în concluzie, a respins contestația.

### **Speța nr. 2**

Pe scurt, istoricul cauzei este următorul:

1. Prin cererea nr. f 2006 0488, depusă la OSIM de către **S.C. STANDARD SNACKS S.R.L.**, la data de 26.05.2006, s-a solicitat eliberarea unui certificat de înregistrare DM, pentru un model industrial cu denumirea “sticlă”, conform cererii.

2. La data de 03.08.2007, prin adresa OSIM nr. 1038607, Serviciul DM - OSIM a solicitat punctul de vedere al solicitantului, cu privire la la diferențele referitoare la aspectul exterior al

modelului industrial depus cu titlul “sticlă”, față de al modelul industrial nr. 1, ce face obiectul depozitului f 2006 0455, din data de 16.05.2006, cu titlul “sticlă de băuturi”, titular LA FESTA INTERNAȚIONAL SRL, cu sediul în Vălenii de Munte, jud. Prahova.

3. Prin Hotărârea nr. 19638/25.09.2007 (transmisă la data de 8.10.2007), Comisia a hotărât respingerea modelului industrial cu titlul “sticlă”, ce face obiectul depozitului f 2006 0488, în temeiul art. 25, alin. 3, lit a, din Legea nr. 129/1992, republicată.

4. Împotriva Hotărârii Comisiei de Examinare a DM, în termen legal, solicitantul **S.C. STANDARD SNACKS S.R.L.** a formulat contestație în care solicită desființarea Hotărârii nr. **19638/25.09.2007** și, pe cale de consecință, admiterea la înregistrare a modelului industrial intitulat “**sticlă**”, ce face obiectul depozitul f 2006 0488.

Contestatorul a susținut următoarele:

Modelul industrial cu titlul “butelie sticlă”, ce face obiectul depozitului f 2006 0488 (denumit în continuare ca fiind modelul STANDARD SNACKS), pentru care s-a solicitat protecție, prezintă suficiente elemente de diferențiere față de modelul anterior înregistrat, cu titlul “sticlă de băuturi”, solicitant LA FESTA INTERNAȚIONAL SRL. Sticla ce face obiectul depozitului f 2006 0455, solicitant LA FESTA INTERNAȚIONAL, are un contur diferit față de sticla STANDARD SNACKS. Sticla STANDARD SNACKS are partea filetată, la care se atașează capacul, mult mai îngustă ca diametru decât oricare parte inferioară a ei, în timp ce la sticla opusă partea filetată are diametrul aproape egal cu diametrul maxim al părții arcuite a corpului.

Sticla STANDARD SNACKS se îngustează în forma dreaptă, tronconică, spre bază, comparativ cu sticla ce face obiectul depozitului f 2006 0455, ce rămâne, în mod evident,



curbată spre exterior, până în apropiere de bază.

Chiar dacă reprezentarea grafică a modelului opus nu este de foarte bună calitate, diferențele majore sunt vizibile, diferențe ce sunt date de însăși concepția geometrică și structurală diferită a modelelor.

Față de cele prezentate mai sus, contestatorul arată că modelul STANDARD SNACKS îndeplinește condițiile legale de înregistrare, prevăzute de art. 9 și 10, din Legea nr. 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor.

Datorită diferențelor majore dintre cele două modele, modelul STANDARD SNACKS are caracter individual, iar impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model industrial făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare.

Din susținerile părților, precum și din probatoriul depus la dosar, Comisia a reținut următoarele: Serviciul DM, prin adresa nr. 1038607/03.08.2007, a cerut solicitantului cererii punctul de vedere al solicitantului cu privire la diferențele referitoare la aspectul exterior al modelului industrial depus cu titlul "sticlă", față de cel al modelului industrial nr. 1, ce face obiectul depozitului f 2006 0455, din data de 16.05.2006, cu titlul "sticlă de băuturi", titular LA FESTA INTERNAȚIONAL SRL.

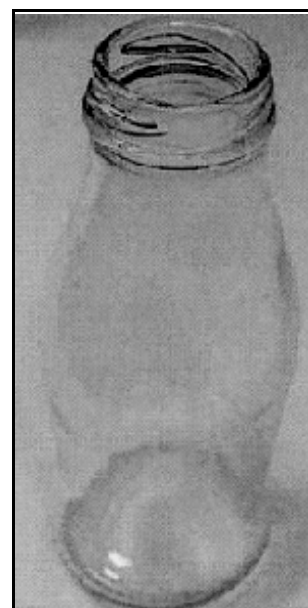
Comisia constată că modelul depus, ce face obiectul depozitului f 2006 0488, nu prezintă diferențe semnificative față de modelul opus, ce face obiectul depozitului f 2006 0455. Astfel, Comisia a constatat că ambele modele reprezintă ambalaje din sticlă transparentă, destinate băuturilor răcoritoare.

**Modelul depus "sticlă",  
depozit f 2006 0488**



Modelele în litigiu

**Modelul opus "sticlă băuturi",  
depozit f 2006 0455**



prezintă, în partea superioară, un filet, format, la rândul său, din striții.

Conturul celor două sticle este identic, respectiv, în partea superioară, după segmentul filetat, se află o porțiune îngustă a sticlei, după care aceasta se lărgeste, iar în partea inferioară urmează o nouă îngustare.

Comisia a considerat că cele două modele sunt identice în sensul art. 9, alin. 2, din Legea nr. 129/1992, republicată.

De asemenea, impresia globală produsă de modelul depus asupra unui utilizator avizat nu este diferită de cea produsă de modelul opus.

Comisia a constatat că diferențele evidențiate în contestație nu sunt de natură să înlăture această impresie, astfel, modelele în litigiu diferă doar prin detalii nesemnificative.

**În consecință, Comisia a considerat că modelul în speță nu întrunește condiția de noutate și caracter individual, prevăzută de**

**art. 9 și 10, din Legea nr. 129/1992, republicată, și a respins contestația formulată, menținând Hotărârea de respingere.**

### **Speța nr. 3**

Pe scurt, istoricul cauzei este următorul:

1. Prin cererea nr. f 2005 0890, depusă la OSIM de către **MARS INCORPORATED**, la data de 31.10.2005, s-a solicitat eliberarea unui certificat de înregistrare DM, pentru trei desene industriale, cu denumirea “**desene pentru decorarea ambalajelor**”.

2. În urma examinării de fond, Serviciul de Examinare Desene și Modele a transmis adresa nr. 1001840, din data de 16.01.2006, prin care solicita acordul de folosire a mărcii internaționale “SMART”, din partea titularului de drept, sau excluderea acesteia din cadrul desenelor industriale nr. 1 și 2, cu titlul “desene pentru decorarea ambalajelor”. Solicitantul cererii nu a dat curs solicitării OSIM.

3. Comisia de Examinare a Desenelor și Modelelor a emis Hotărârea nr. 19049/27.02.2007, prin s-a admis la înregistrare modelul industrial nr. 3 și s-au respins modelele industriale nr. 1-2.

Modelele industriale nr. 1-2 au fost respinse în baza art. 25, alin. 3, lit. d), din Legea nr. 129/1992, republicată.

4. Împotriva Hotărârii Comisiei de Examinare a DM, în termen legal, solicitantul MARS INCORPORATED, prin mandatar, a formulat contestație în care solicită admiterea modelelor industriale nr.1-2 din depozitul f 2005 0890.

5. Punctul de vedere al Comisiei de Examinare a DM a susținut Hotărârea nr. 19049/27.02.2007, motivată prin aceea că, deși marca internațională opusă nu desemnează România ca stat pentru obținerea protecției, în domeniul desenelor și modelelor se

examinează noutatea.

Contestatorul a susținut următoarele:

În primul rând, marca internațională **SMART**, nr. **MI 512287**, indicată în anexa adresei nr. 1001840, din data de 16.01.2007, nu poate constitui un obstacol la înregistrarea desenelor, întrucât această marcă **nu** se bucură de protecție în România.

Din coroborarea dispozițiilor art. 25, alin. 3, lit. d), din Legea 129/1992, cu dispozițiile cuprinse în Regula 25, alin. 1, lit. b), și Regula 26 C, alin. 9, lit. g), din Regulament, se desprinde concluzia că un desen sau model va fi respins la înregistrare dacă încorporează, fără acordul titularului, o marcă protejată în România.

Din dispozițiile art. 25, alin. 3, lit. d), se reține faptul că aplicarea ipotezei anterioare, în vederea respingerii înregistrării desenului poate produce efecte doar dacă desenul îndeplinește în mod cumulativ următoarele condiții:

- (i) încorporează o marcă,
- (ii) aceasta marcă este protejată în România și
- (iii) nu există acordul titularului mărcii în a o folosi.

Se poate observa că simpla lipsă a acordului titularului mărcii nu poate produce efecte în condițiile în care marca însăși nu îndeplinește anumite condiții specific și restrictiv reglementate.

Astfel, **prin cererea de înregistrare internațională a unei mărci, solicitantul trebuie să desemneze statele în care aceasta va produce efecte.** Această prevedere a fost reglementată prin Aranjamentul de la Madrid, privind înregistrarea internațională a mărcilor, prin Regulamentului Comun, adoptat conform Aranjamentului de la Madrid, și prin Protocolul la acest Aranjament. România a ratificat actele

internaționale sus-menționate prin Decretul nr. 1176/1969.

Or, în cazul de față, se remarcă următoarele aspecte ce trebuie avute în vedere de către Comisia de Reexaminare.

Titularul mărcii SMART, nr. MI 512287, nu a făcut opoziție la înregistrarea desenelor ce formează obiectul depozit național reglementar f 2005 0890.

Statele desemnate de solicitant sunt: Austria, Elveția, Spania, Franța, Republica Democrată Germană, Italia și Portugalia.

Prin urmare, atât timp cât titularul mărcii nu și-a manifestat voința în sensul înregistrării acesteia și în România, se poate susține în mod irefragabil faptul că aceasta marcă nu produce efecte și nu este protejată prin lege în România. Pe cale de consecință, este în afara oricărui dubiu faptul că marca SMART, nr. MI 512287 nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată o marcă ce poate duce la respingerea înregistrării desenului.

În concluzie, contestatorul a arătat că marca SMART nr. MI 512287, nu poate fi opusă la înregistrarea niciunui desen în România, inclusiv față de desenele ce fac obiectul depozitului național reglementar f 2005 0890 și, în consecință, Mars Incorporated nu poate fi obligată să obțină acordul titularului acestei mărci cu privire la înregistrarea desenelor.

În al doilea rând, contestatorul a subliniat că desenele industriale în litigiu au fost depuse și sunt înregistrate la OHIM, având nr. 332952-0001/6, din data de 28.04.2005, și, de altfel, au fost invocate ca prioritate în cererea de înregistrare.

Față de motivele arătate, contestatorul a solicitat Comisiei de Reexaminare să dispună admiterea contestației, modificarea în parte a hotărârii contestate, în sensul admiterii la înregistrare și a desenelor industriale nr. 1 și 2,

cu titlul "Desene pentru decorarea ambalajelor", din depozitul național reglementar multiplu, nr. f 2005 0890.

Din susținerile părților, precum și din probatoriul depus la dosar, Comisia a reținut următoarele:

Desenele industriale nr. 1 și 2, din depozitul f 2005 0890, au fost respinse la înregistrare, în baza art. 25, alin. 3, lit d), din lege, respectiv, că grafica desenelor industriale nr. 1 și 2 conține marca internațională SMART, nr. MI 512287.

Față de acest motiv, Comisia a constatat, din fila mărcii invocate, că printre statele desemnate de solicitant nu se regăsește România, în aceste condiții această marcă nu produce efecte și nu este protejată pe teritoriul României. Pe cale de consecință, marca internațională SMART nu îndeplinește condițiile necesare pentru a fi considerată o marcă ce poate duce la respingerea înregistrării desenelor industriale depuse.

Comisia a constatat din raportul examinatorului că în fondul documentar al Serviciului DM, nu a fost regăsit niciun document din care să reiasă că desenele industriale sunt lipsite de noutate și caracter individual.

Comisia a constatat, din dosarul de fond, că desenele industriale în litigiu, ce fac obiectul depozitului f 2005 0890, au fost depuse și înregistrate la OHIM, sub nr. 000332952-001/6, din data de 28.04.2005, desene comunitare ce au fost invocate ca prioritate în cererea de înregistrare.

Având în vedere cele de mai sus, Comisia a considerat că, în speță, nu sunt aplicabile prevederile art. 25, alin. 3, lit. d, din Legea nr. 129/1992, republicată, a admis contestația și pe cale de consecință, a admis la înregistrare și desenele industriale nr. 1 și 2.

Desenele depuse nr.1 și 2

Marca opusa **SMART**

