

EXPUNERE DE MOTIVE

Secțiunea 1:

Titlul proiectului de act normativ

Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Secțiunea a 2-a:

Motivul emiterii proiectului de act normativ

2.1 Sursa proiectului de act normativ

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, în care se prevede la art. 57 lit. b) posibilitatea depunerii la OSIM a cererilor de anulare și decădere privind mărcile începând cu data de 14 ianuarie 2023, determină, în vederea aplicării, necesitatea stabilirii cadrului procedural necesar desfășurării la nivelul OSIM a unei proceduri administrative rapide și eficiente privind anulările și decăderile cu respectarea drepturilor titularilor de mărci.

Având în vedere că neadoptarea în regim de urgență a măsurilor propuse va duce la neaplicarea prevederilor legale în vigoare, cu consecința imposibilității soluționării cererilor de anulare și decădere depuse la OSIM începând cu data de 14 ianuarie 2023, se impune promovarea prezentului proiect de act normativ.

Proiectul de act normativ asigură armonizarea legislației naționale cu cea europeană, respectiv îndeplinirea obligației României de transpunere a art. 30 alin. (2) și art 45 alin. (1) din 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 seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.

2.2 Descrierea situației actuale

În România protecția mărcilor este asigurată în temeiul Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, care reglementează atât procedura de examinare și înregistrare a mărcilor, cât și drepturile și mijloacele de apărare a acestora de către solicitanți și titulari.

Această lege a fost modificată și completată în anul 2020, prin Legea nr. 112/2020, prin care au fost transpuse parțial în legislația națională prevederile Directivei (UE) 2015/2436 de apropiere a legislației statelor membre în privința mărcilor, rămânând de transpus prevederile art. 45 alin. (1) din Directivă, pentru a căror implementare a fost prevăzut un termen implementare mai lung, respectiv 14 ianuarie 2023.

Până la intrarea în vigoare a Legii nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998, acțiunile privind anularea înregistrării mărcilor și decăderea din drepturi a titularilor erau în competența exclusivă a Tribunalului București. Prin Legea nr. 112/2020 a fost creat cadrul legal general pentru depunerea și soluționarea unor astfel de cereri direct la OSIM, pe cale administrativă. În acest sens, prin dispozițiile art. 57 lit. b) din legea nr. 84/1998 s-a prevăzut posibilitatea solicitării anulării și decăderii privind mărcile și pe cale administrativă la OSIM. Aceste dispoziții intră în vigoare începând data de 14 ianuarie 2023, potrivit prevederilor art. III alin. (1) 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 august 2020. Procedura de soluționare la nivelul OSIM a cererilor de

anulare și decădere urma să fie reglementată conform dispozițiilor art. 61 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 republicată, potrivit căreia anularea înregistrării unei mărci și decăderea titularului din drepturi solicitate pe cale administrativă la OSIM se soluționează de către o comisie de specialitate din cadrul OSIM potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi. În aplicarea acestor dispoziții, în ultimul trimestru al anului 2020 a fost inițiat un proiect de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998, republicată, ulterior refăcut sub forma unui Proiect de Hotărâre a Guvernului de modificare și completare a H.G. nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, în care au fost introduse și norme de reglementare a procedurii de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile. Abia către finalul procesului de avizare a acestui proiect de hotărâre, care a avut un parcurs excesiv lung datorită numeroaselor modificări care au intervenit pe parcursul anilor 2021 și 2022 la nivelul Guvernului și care au impus reluarea procesului de avizare inter-ministerială de mai multe ori, s-a constatat că normele referitoare la soluționarea anulărilor și decăderilor la nivelul OSIM vizau o procedură administrativă cu caracter jurisdicțional, care trebuie reglementată printr-un act normativ de nivel primar, astfel că Hotărârea Guvernului nr. 1197 / 2022 privind modificarea și completarea HG nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a fost aprobată, dar fără prevederile referitoare la procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile la OSIM, acestea fiind incluse în prezentul proiect de ordonanță.

Trebuie ținut cont de faptul că drepturile conferite mărcilor prin înregistrare sunt veritabile drepturi de proprietate care vizează bunuri mobile necorporale, iar verificarea valabilității acestor drepturi la nivelul OSIM în cadrul unor acțiuni de anulare sau decădere impune reglementarea unei proceduri transparente și previzibile, care să asigure respectarea principiilor celerității, contradictorialității, dreptului la apărare, similar situației acțiunilor de anulare și decădere soluționate în prezent la nivelul instanțelor de judecată, consecința lipsei unei astfel de reglementări concretizându-se într-o stare de incertitudine juridică cu consecințe grave în planul apărării drepturilor obținute prin înregistrarea mărcilor și soluționării cererilor care vizează valabilitatea drepturilor asupra mărcilor. Soluționarea cu celeritate a unor astfel de acțiuni este impusă prin art. 45 alin. (1) din Directiva (UE) 2015/2436, care a fost transpus parțial prin legea nr. 112/2020, în sensul că la momentul promovării actului normativ a fost avută în vedere soluția de reglementare la nivel primar a cadrului legal general privind posibilitatea soluționării anulărilor și decăderilor la OSIM.

Data fiind situația actuală, în lipsa unei proceduri speciale reglementată prin norme de nivel primar până la data de 14 ianuarie 2023, după această dată va exista o situație paradoxală, concretizată în faptul că soluționarea anulărilor și decăderilor la OSIM trebuie efectuată potrivit unei proceduri prevăzută în Regulamentul de aplicare a legii nr. 84/1998, însă acest regulament nu poate conține o asemenea procedură.

În acest context, se impune amendarea legii nr. 84/1998 republicată în regim de urgență, prin completarea acesteia cu norme speciale care să reglementeze modalitatea de desfășurare a procedurii de soluționare a anulărilor și decăderilor privind mărcile la nivelul OSIM.

Aceasta reprezintă o situație extraordinară care impune o intervenție legislativă imediată, deoarece lipsa unor norme specifice privind procedura de soluționare la nivelul OSIM a acțiunilor de anulare și decădere privind mărcile ar conduce la imposibilitatea soluționării unor astfel de cauze, cu consecințe negative grave asupra

stabilității sistemului protecției drepturilor asupra mărcilor, atât în ceea ce privește derularea procedurilor de înregistrare, cât și în privința apărării drepturilor, în condițiile în care anularea și decăderea reprezintă remedii procesuale puse la dispoziția titularilor de drepturi, care trebuie să fie soluționate într-o procedură rapidă și eficientă. În acest context, nesoluționarea cu celeritate a unor acțiuni de anulare sau decădere privind mărcile ar putea crea o situație de incertitudine juridică la nivelul întregului sistem de protecție al mărcilor, deoarece, în măsura în care mărcile care fac obiectul anulării sau decăderii ar fi opuse ca drepturi anterioare în procedurile de înregistrare a altor mărci, aceste proceduri vor fi suspendate sau întârziate excesiv până la clarificarea situației juridice a drepturilor anterioare ce fac obiectul anulării sau decăderii. De asemenea, încrederea utilizatorilor în sistemul protecției mărcilor va fi afectată, întrucât demersurile pe care le vor efectua la OSIM fie pentru înregistrarea unor mărci, fie pentru anularea / decăderea unor mărci, nu vor putea fi soluționate într-un termen rezonabil și previzibil, cu cât mai mult cu cât atât la nivelul Oficiului de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene, cât și la nivelul oficiilor de proprietate industrială ale fiecărui stat membru au fost deja implementate proceduri administrative rapide și transparente, în sprijinul solicitanților și utilizatorilor sistemului de protecție a mărcilor.

De asemenea, trebuie menționat faptul că prezentul proiect nu ar putea fi promovat sub forma unui proiect de lege cu procedura de urgență prevăzută la art. 76 alin. (3) din Constituția României, deoarece un asemenea demers legislativ nu ar putea fi finalizat până la data de 14 ianuarie 2023. Experiența anterioară a relevat faptul că adoptarea legii nr. 112/2020 în procedură de urgență a durat aproximativ doi ani.

2.3 Schimbări preconizate

Proiectul de act normativ introduce un capitol nou care conține reglementări procedurale specifice privind procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere privind mărcile formulate la OSIM, în conformitate cu prevederile art. 57 lit. b) și art. 61 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată. S-a avut în vedere faptul că cererile de anulare sau decădere vizează valabilitatea drepturilor obținute prin înregistrare, astfel încât soluționarea acestora nu se poate efectua decât cu respectarea principiului contradictorialității, a dreptului la apărare și cu ascultarea părților. De asemenea, în cauzele de anulare sau decădere trebuie luați în considerare o serie de factori specifici care privesc realitățile din piață, cum ar fi: circuite de distribuție a produselor, modalitatea de comercializare a acestora, gradul de atenție și percepția consumatorilor etc., care se stabilesc de la caz la caz pe baza probelor furnizate de părți. În acest context, normele introduse prin prezentul proiect asigură soluționarea cererilor de anulare și decădere în cadrul unei proceduri administrative cu caracter jurisdicțional, apropiate celei de judecată reglementată de Codul de procedură civilă, procedură care este facultativă și nu implică taxe. În lipsa unor incidente procedurale, soluționarea unei cereri de anulare sau decădere la nivelul OSIM se poate efectua în cel mult 6 luni de la depunerea cererii.

Se creează astfel cadrul procedural pentru desfășurarea unei proceduri administrativ-jurisdicționale rapide și eficiente la nivelul OSIM pentru soluționarea cererilor privind anularea înregistrării mărcii și a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă, în acord cu prevederile art. 45 alin. (1) al Directivei (UE) nr. 2015/2436. Această procedură trebuie să fie operațională începând cu data de 14 ianuarie 2023.

Având în vedere, pe de o parte, efectele retroactive ale anulării unei mărci și, pe de altă parte, că anularea unei mărci poate interveni după ce aceasta a produs anumite

efecte juridice, au fost introduse prevederi care să clarifice faptul că în cazul în care anularea mărcii se realizează în cadrul procedurii administrativ- juridictionale la OSIM, Comisia nu se va pronunța și cu privire la legalitatea actelor civile încheiate în baza mărcii anulate și asupra efectelor civile produse, în acest caz fiind necesară sesizarea instanței competente.

De asemenea, experiența practică dobândită în urma desfășurării procedurii de examinare a mărcilor a revelat necesitatea clarificării dispozițiilor referitoare la situația existenței unor motive justificate pentru neutilizarea mărcii anterioare în procedura de opoziție, precum și la perioada depunerii cererii de reînnoire a mărcii, astfel încât să fie înlăturată posibilitatea unei interpretări și aplicări neunitare a normelor care privesc aceste situații.

În egală măsură, este necesară clarificarea dispozițiilor art. 62 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, republicată, astfel încât să se asigure o concordanță deplină cu prevederile art. 30 alin. (2) din Directiva (UE) 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci. În acest sens, prezenta ordonanță introduce mențiunea expresă că în situația unei mărci colective constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, regulamentul de utilizare a mărcii colective autorizează persoanele ale căror produse sau servicii provin din zona respectivă să folosească marca colectivă.

2.4 Alte informații

Proiectul de act normativ asigură armonizarea legislației naționale cu cea europeană, respectiv îndeplinirea obligației României de transpunere a art. 45 alin. (1) din 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 seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.

Secțiunea a 3-a:

Impactul socioeconomic **)

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului normativ

Proiectul de act normativ reglementează o procedură administrativă eficientă, transparentă și rapidă, pentru soluționarea cererilor de anulare și decădere depuse pe cale administrativă la OSIM, aceasta fiind o alternativă ușor accesibilă titularilor de mărci pentru a-și apăra drepturile conferite prin înregistrare.

3.2 Impactul social

Nu este cazul

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului

Nu este cazul

3.4 Impactul macroeconomic

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniul ajutoarelor de stat

Mediul concurențial va fi stimulat prin protejarea mărcilor și utilizarea lor în deplină siguranță în comerț, titularii având posibilitatea apărării drepturilor asupra mărcilor înregistrate în orice situație în care acestea sunt utilizate de către terți fără acordul titularilor.

În privința ajutoarelor de stat, proiectul de act normativ propus spre adoptare nu produce nici un impact.

3.5. Impactul asupra mediului de afaceri

Impactul este pozitiv față de solicitanții și titularii de drepturi ținând seama că se reglementează o procedură eficientă, transparentă și simplificată, cu termene scurte pentru soluționarea cererilor de anulare și decădere depuse pe cale administrativă la OSIM, care va avea ca efect o întărire a protecției drepturilor de proprietate industrială dobândite, asigurând securitate juridică și coerența deplină cu legislația specifică a Uniunii Europene.

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător

Nu este cazul

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării

Nu este cazul

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile

Nu este cazul

3.9 Alte informații

Nu este cazul

Secțiunea a 4-a

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri.*)**

- în mii lei (RON) -

Indicatori	Anul curent	Următorii patru ani				Media pe cinci ani
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
4.1 Modificări ale veniturilor bugetare, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat, din acesta:						
i. impozit pe profit						
ii. impozit pe venit						
b) bugete locale						
i. impozit pe profit						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						
i. contribuții de asigurări						
d) alte tipuri de venituri (se va menționa natura acestora)						
4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat, din acesta:						
i. cheltuieli de personal bunuri și servicii						
b) bugete locale:						
i. cheltuieli de personal						
ii. bunuri și servicii						
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:						

i. cheltuieli de personal bunuri și servicii						
d) alte tipuri de cheltuieli (transferuri pentru restructurarea industriei de apărare)						
4.3 Impact financiar, plus/minus, din care:	-	-	-	-	-	-
a) buget de stat						
b) bugete locale						
4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare	-	-	-	-	-	-
4.5 Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare	-	-	-	-	-	
4.6 Calcule detaliate privind fundamentarea modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor bugetare						
4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente:						
4.8 Alte informații						
Secțiunea a 5-a:						
Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare						
5.1 Măsurile normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ Modificarea și completarea H.G. nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, republicată.						
5.2 Impactul asupra legislației în domeniul achizițiilor publice Nu este cazul						
5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). Nu este cazul						
5.3.1 Măsurile normative necesare transpunerii directivelor UE Nu este cazul.						
5.3.2 Măsurile normative necesare aplicării actelor legislative UE Nu este cazul.						
5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene Nu este cazul.						
5.5 Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate Nu este cazul.						
5.6. Alte informații Nu este cazul.						
Secțiunea a 6-a:						
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ						

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative. Pentru proiectul de act normativ a fost îndeplinită procedura stabilită prin dispozițiile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, prin publicare pe web-site-ul Ministerului Economiei.
6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de cercetare și alte organisme implicate. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
6.5 Informații privind avizarea de către: a) Consiliul Legislativ – proiectul prezentului act normativ a fost avizat de Consiliul Legislativ prin avizul nr. 1343/2022. b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării Nu este cazul. c) Consiliul Economic și Social Nu este cazul. d) Consiliul Concurenței Nu este cazul. e) Curtea de Conturi Nu este cazul.
6.6 Alte informații Nu este cazul.
Secțiunea a 7-a: Activități de informare publică privind elaborarea și implementarea proiectului de act normativ
7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ Nu este cazul.
7.2 Informarea societății civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum și efectele asupra sănătății și securității cetățenilor sau diversității biologice. Nu este cazul.
7.2 Alte informații
Secțiunea a 8-a: Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ
8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ Instituția publică responsabilă de implementarea măsurilor cuprinse în proiectul de act normativ este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, în cadrul căreia este necesar a fi înființată o structură în care să funcționeze comisia de specialitate pentru soluționarea cererilor de anulare a mărcilor și decădere a titularilor din drepturile conferite de mărci.
8.2 Alte informații Nu este cazul

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, pe care îl supunem Parlamentului spre adoptare.

PRIM-MINISTRU

NICOLAE IONEL CIUCĂ

