

PROPRIETATE INDUSTRIALĂ

Prezentarea de față are în vedere prevederile legale în vigoare la data de 31.03.2004

Legislație aplicabilă în domeniu

- Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în M.Of. nr. 752/15.10.2002
- Hotărârea Guvernului nr. 499/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, publicată în M.Of. nr. 348/22.05.2003
- Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată în M.Of. nr. 193/26.03.2003
- Hotărârea Guvernului nr. 1171/2003 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată, publicat în M.Of. nr. 741/23.10.2003
- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în M.Of. nr. 161/23.04.1998
- Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor nr. 339/2003 privind aprobarea Listei cuprinzând indicațiile geografice protejate și recunoscute în România pentru produse alimentare, publicat în M.Of. nr. 351-22.05.2003
- Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, publicată în M.Of. nr. 345/11.09.1998
- Legea nr. 571/2003 – Codul fiscal, publicată în M.Of. nr. 927-23.12.2003

În cadrul acestuia capitol vor fi analizate prevederile legale referitoare la: invenții, modele de utilitate, desene și modele industriale, mărci, indicații geografice, topografii ale circuitelor integrate.

I. Invențiile

Invenția este o creație tehnică prin care se găsește o soluție pentru probleme specifice în domeniul tehnologiei. Drepturile asupra unei invenții sunt recunoscute și apărate pe teritoriul României prin acordarea unui brevet de invenție de către Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Pentru a fi brevetabilă o invenție trebuie să îndeplinească următoarele condiții: este nouă, rezultă dintr-o activitate inventivă, e susceptibilă de aplicare industrială. Potrivit Legii nr. 64/1991 *nu sunt invenții brevetabile*: a) ideile, b) descoperirile, c) teoriile științifice, d) metodele matematice, e) programele de calculator în sine, f) soluțiile cu caracter economic sau de organizare, g) metodele de învățământ și instruire, h) regulile de joc, i) sistemele urbanistice, j) planurile și metodele de sistematizare, k) fenomenele fizice în sine, l) rețetele culinare, m) realizările cu caracter estetic.

Nu sunt brevetabile nici invențiile contrare ordinii publice și bunelor moravuri.

1. Brevetul de invenție

Dreptul la eliberarea brevetului de invenție aparține inventatorului, respectiv succesorilor săi în drepturi. Legea prevede și situații când dreptul la eliberarea brevetului aparține altei persoane decât inventatorul (*cazul invențiilor de serviciu*).

În România durata de valabilitate a unui brevet este de 20 de ani. Termenul începe să curgă de la data depozitului național reglementar. Pentru invenția care perfecționează o altă invenție protejată printr-un brevet și care nu poate fi aplicată fără cea brevetată anterior, durata de valabilitate a brevetului este limitată la aceea a brevetului acordat pentru invenția pe care o perfecționează, fără a putea fi mai scurtă de 10 ani.

2. Etapele procedurii de brevetare

- înregistrarea cererii, constituirea depozitului național reglementar;
- examinarea preliminară a cererii;
- publicarea cererii de brevet;
- cercetarea documentară; publicarea raportului de documentare;
- examinarea în fond a cererii de brevet;
- publicarea brevetului;
- procedurile de revizuire a hotărârilor privind rezolvarea cererilor de brevet;

- eliberarea brevetului.

3. Drepturile titularului brevetului

Brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecție a acestuia. Astfel, este interzisă efectuarea fără consimțământul titularului a următoarelor acte:

- fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;
- utilizarea procedului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri a produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

Excepțiile de la dreptul exclusiv al titularului brevetului de invenție sunt prevăzute de art. 37 din Legea nr. 203/2002.

4. Transmiterea drepturilor conferite de brevetul de invenție

Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului și drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licență, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală ori testamentară. Transmiterea produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii transmisei înregistrate la OSIM.

La cererea oricărei persoane interesate Tribunalul București poate acorda o **licență obligatorie** la expirarea unui termen de 4 ani de la data de depozit a cererii de brevet sau a unui termen de 3 ani de la acordarea brevetului, socotindu-se termenul care expiră cel mai târziu. Prevederile alineatului precedent se aplică numai dacă invenția nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să își justifice inacțiunea și dacă nu s-a ajuns la o înțelegere cu acesta privind condițiile și modalitățile comerciale de utilizare a invenției.

Beneficiarul licenței obligatorii poate fi inclusiv Guvernul sau terții autorizați de acesta.

Licențele obligatorii sunt neexclusive și se acordă de Tribunalul București, în condiții determinate în ceea ce privește întinderea și durata acestora, precum și nivelul remunerației cuvenite deținătorului dreptului, stabilit în raport cu valoarea comercială a licențelor acordate. Licențele obligatorii vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieței.

II. Modelele de utilitate

Modelul de utilitate este o creație tehnică, care rezolvă o problemă tehnică, în special cu privire la forma construcției și asamblarea unui produs și care prezintă noutate. Procedura de acordare a protecției este similară cu cea pentru invenții. Titlul de protecție conferă titularului un drept de folosință exclusivă a modelului de utilitate. Perioada de protecție este mai scăzută (de regulă, 10 ani). În România modelele de utilitate nu sunt protejate.

III. Desenele și modelele industriale

În România protecția desenelor și modelelor industriale este reglementată prin Legea nr.129/1992, așa cum a fost modificată prin Legea nr. 585/2002.

Titlul de protecție acordat de O.S.I.M. pentru desenele și modelele industriale înregistrate este certificatul de înregistrare. Obiectul protecției este desenul sau modelul industrial. Desenul sau modelul industrial poate fi înregistrat dacă:

- **este nou**, adică nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate;
- are un caracter individual.

1. Dreptul la protecție

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține autorului desenului sau modelului industrial ori succesorului său în drepturi, pentru desenele și modelele industriale create în mod independent, și nu ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu. Persoanele fizice sau persoanele juridice având domiciliul sau sediul, după caz, în afara teritoriului României beneficiază de dispozițiile Legii nr. 129/1992 așa cum a fost modificată, în condițiile convențiilor și tratatelor internaționale privind desenele și modelele industriale la care România este parte.

Autorul are dreptul de a i se menționa numele și prenumele și calitatea în certificatul de înregistrare eliberat, precum și în orice acte sau publicații privind desenul sau modelul industrial; aceste date se vor înscrie și în carnetul de muncă al autorului. În cazul în care titularul certificatului de înregistrare este o altă persoană decât autorul, acesta din urmă are dreptul la

eliberarea unui duplicat al certificatului de înregistrare. Titularii certificatelor de înregistrare a desenelor sau modelelor industriale pot menționa pe produse semnul D, respectiv litera "D" majusculă, înscrisă într-un cerc, însoțită de numele titularului sau numărul certificatului.

Protecția asigurată prin înregistrarea desenelor sau modelelor industriale nu exclude beneficiul protecției conferite prin dreptul de autor.

Drepturile decurgând dintr-un certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piață, pe teritoriul României, a produselor în care sunt încorporate desene sau modele industriale protejate, vândute anterior de către titularul certificatului de înregistrare sau cu consimțământul acestuia.

2. Înregistrarea desenelor și modelelor industriale

Cererea de înregistrare și descrierea, prezentate în forma cerută de lege și redactate în limba română, însoțite de reprezentările grafice ale desenului sau modelului industrial ori, după caz, de specimene, se depun la O.S.I.M. și constituie **depozitul național reglementar**. O.S.I.M. înregistrează cererea dacă sunt depuse minimum următoarele: o cerere care să conțină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, datele de identificare a solicitantului și reprezentările grafice sau specimenele, într-un exemplar.

Depozitul național reglementar asigură solicitantului un **drept de prioritate**, cu începere de la data constituirii acestuia, față de orice alt depozit ulterior privind același desen sau model industrial. Invocarea priorității se poate face și în urma expunerii desenului sau modelului industrial într-o expoziție internațională, dacă cererea este depusă în termen de 6 luni de la data introducerii produsului în expoziție. Această perioadă nu prelungește termenul de prioritate prevăzut mai sus.

Prioritățile prevăzute sunt recunoscute dacă sint invocate o dată cu depunerea cererii și dacă în termen de 3 luni de la data depunerii cererii se confirmă prin acte de prioritate.

3. Opoziții și contestații

În termen de 3 luni de la data publicării desenului sau modelului industrial persoanele interesate pot face opoziții scrise la O.S.I.M. privind înregistrarea acestuia. Opozițiile se soluționează de către o comisie de specialitate în termen de 3 luni de la depunerea acestora la O.S.I.M.

Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi **contestate pe cale administrativă**, în scris și motivat, la O.S.I.M., în termen de 3 luni de la comunicare. Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 15 zile de la pronunțare și poate fi atacată cu apel la Tribunalul București, Secția contencios administrativ, în termen de 3 luni de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București poate fi atacată cu recurs la Curtea de Apel București, Secția contencios administrativ, în termen de 15 zile de la comunicare.

4. Valabilitatea certificatului de înregistrare

Perioada de valabilitate a unui certificat de înregistrare a desenului sau modelului industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar și poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani. Pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menținere în vigoare a acestuia.

5. Transmiterea drepturilor

Dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului industrial, drepturile care decurg din cererea de înregistrare a desenului sau modelului industrial, precum și drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat sunt transmisibile în tot sau în parte. Transmiterea se poate face pe cale succesorală, prin cesiune sau licență. Transmiterea se înregistrează la O.S.I.M. și produce efecte față de terți numai de la data publicării în Buletinul oficial de proprietate industrială a mențiunii de transmitere.

6. Răspunderi și sancțiuni

Infrațiunile în domeniul desenelor și modelelor industriale sunt prevăzute de Legea nr. 129/1992, republicată, împreună cu procedura de constatare și de sancționare a acestora. Exemplificăm: “Însușirea fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului sau modelului industrial constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă de la 15 milioane lei la 30 milioane lei”.

IV. Mărcile

În România protecția mărcilor se realizează prin înregistrare la O.S.I.M. în conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998.

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Pentru acordarea protecției este necesar ca mărcile să prezinte un caracter distinctiv și să nu fie contrare ordinii publice și bunelor moravuri.

Pot constitui mărci semne distinctive, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului sau, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne. **Sunt excluse** de la protecție mărcile prevăzute de art. 5 din Legea nr. 84/1998.

1. Dreptul la protecție

Dreptul la protecția unei mărci aparține persoanei fizice sau juridice care a depus prima cererea de protecție. Persoanele fizice sau juridice străine, cu domiciliul sau sediul în străinătate, beneficiază de protecție în condițiile convențiilor internaționale la care România este parte. O marcă poate fi înregistrată pe numele mai multor titulari.

2. Procedura de înregistrare a mărcilor

Pentru înregistrarea unei mărci se depune la O.S.I.M. o cerere tip, redactată în limba română, care va avea cuprinsul prevăzut de art. 10 din Legea nr. 84/1998. Cererea se va referi la o singură marcă. În termen de o lună de la data înregistrării cererii, O.S.I.M. examinează formal cererea și dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute se constituie depozitul național reglementar al mărcii.

Persoanele interesate pot face opoziție la O.S.I.M. cu privire la marca înregistrată în termen de 3 luni de la data publicării. În cazul în care deciziile de înregistrare au rămas definitive, mărcile sunt înregistrate în Registrul național al mărcilor, iar O.S.I.M., după plata taxelor legale, eliberează certificatul de înregistrare a mărcii.

3. Durata înregistrării

Înregistrarea mărcii produce efecte de la data constituirii depozitului național reglementar pentru o perioadă de 10 ani. Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzută de lege.

4. Drepturile conferite de marcă

- Înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv de exploatare.

➤ Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terților să efectueze actele prevăzute numai după publicarea mărcii.

5. Transmiterea drepturilor

Drepturile asupra unei mărci pot fi transmise prin cesiune sau licență, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii. Drepturile asupra mărcii se transmit și în cazul urmăririi silite a debitorului titular al mărcii, efectuată în condițiile legii.

La cererea persoanei interesate și cu plata taxei prevăzute de lege, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci înscrie cesiunea/licența în Registrul Național al Mărcilor și o publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Cesiunea/licența devine opozabilă terților, începând cu data înscrierii acesteia în Registrul Național al Mărcilor.

6. Infrațiuni

Infrațiunile în domeniul mărcilor sunt prevăzute de Legea nr. 84/1998, împreună cu procedura de constatare și de sancționare a acestora. Exemplificăm: Constituie infrațiune:

a) contrafacerea, imitarea sau folosirea fără drept a unei mărci în scopul inducerii în eroare a publicului asupra calității produselor sau serviciilor la care se referă marca;

b) punerea în circulație, fără drept, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată pentru produse identice sau similare și care prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate. Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea părții vătămate.

V. Indicațiile geografice

Indicațiile geografice ale produselor sunt protejate în România prin înregistrarea la O.S.I.M., în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 84/1998. Potrivit legii, indicația geografică este denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice.

Dreptul la protecție

Înregistrarea unei indicații geografice poate fi solicitată numai de o asociație de producători care desfășoară activitate de producție în zona geografică, pentru produsele pentru care se solicită înregistrarea indicațiilor geografice.

O indicație geografică înregistrată pe numele unei asociații poate fi înregistrată și pe numele altei asociații în aceleași condiții.

Acordarea protecției

Solicitantul va depune la O.S.I.M. cererea de înregistrare. Dacă cererea îndeplinește cerințele prevăzute de lege, O.S.I.M. decide înregistrarea indicației geografice în Registrul Național al Indicațiilor Geografice și acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului.

VI. Topografiile circuitelor integrate

În România protecția topografiilor integrate este reglementată de Legea nr.16/1995.

Topografiile circuitelor integrate sunt creații originale situate la intersecția dintre invenție și design industrial. Sunt protejate **topografiile originale**.

Circuit integrat – un produs sub forma sa finală sau sub o formă intermediară, alcătuit dintr-un ansamblu de componente active sau pasive, inclusiv interconexiunile care fac parte în totalitate sau parțial din corpul sau suprafața unei piese materiale, produs care este destinat să îndeplinească o funcție electronică.

1. Dreptul la protecție

Acest drept aparține creatorului sau succesorului în drepturi al acestuia. Aceștia pot fi persoane fizice sau juridice române, precum și

persoane fizice străine cu domiciliul în România și persoane juridice străine care au filiale sau sucursale în România.

Dacă sunt mai mulți creatori, drepturile aparțin acestora în comun.

Dreptul la protecție poate aparține și altei persoane decât creatorul; este cazul topografiei creată de un salariat în cadrul sarcinilor de serviciu când dreptul la protecție va aparține unității la care este încadrat salariatul, precum și cazul topografiei realizată la comanda unei persoane fizice sau juridice, când dreptul la protecție va aparține acestor persoane.

2. Înregistrarea topografiilor

Înregistrarea unei topografii de circuit integrat este condiționată de constituirea, la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, a unui **depozit reglementar al cererii de înregistrare**. Data oficială a depozitului reglementar este data acordării cererii de protecție.

O cerere de înregistrare poate avea ca obiect o singură topografie, iar o topografie poate fi înregistrată numai o singură dată. Înregistrarea topografiilor se publică în Buletinul Oficial al Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, în termen de 2 luni de la data eliberării certificatului de înregistrare.

3. Drepturi

a) Topografia este protejată pe teritoriul României pe o perioadă care începe de la data oficială de înregistrare a topografiei sau de la data primei exploatare comerciale a topografiei, dacă aceasta este anterioară datei oficiale de înregistrare, și se încheie în ultima zi a celui de-al zecelea an civil care urmează anului în care începe perioada de protecție.

b) Titularul unei topografii înregistrate are, pe toată durata protecției, dreptul de a exploata topografia, precum și dreptul de a permite sau interzice altor persoane să exploateze topografia.

c) Titularul are dreptul să marcheze circuitele integrate, fabricate pe baza topografiei protejate, cu majuscula, "T"

d) Creatorii de topografii au dreptul să li se menționeze numele și calitatea de creator al topografiei în certificatul de înregistrare a topografiei și în publicațiile efectuate de Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci cu privire la topografiile înregistrate.

4. Transmiterea drepturilor

Dreptul la protecție și drepturile ce decurg din înregistrarea unei topografii pot fi transmise, în tot sau în parte, prin cesiune și prin succesiune legală sau testamentară.

Transmiterea drepturilor prevăzute produce efecte față de terți începând cu data la care este înregistrată la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Licențele obligatorii sunt acordate de TMB în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

Licențele obligatorii sunt neexclusive și nu pot fi transmise decât împreună cu patrimoniul afectat aplicării lor. Licențele obligatorii acordate se comunică Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, care le înscrie în Registrul național al topografiilor.

Posesorul licenței obligatorii datorează titularului o remunerație echitabilă.

5. Infrațiuni

Infrațiunile în domeniul topografiilor circuitelor integrate sunt prevăzute de Legea nr. 16/1995, împreună cu procedura de constatare și de sancționare a acestora. Exemplificăm: “Încălcarea drepturilor titularului, prin exploatarea, fără autorizația acestuia, a unei topografii înregistrate, constituie infrațiune de contrafacere sau, după caz, de vânzare de produse contrafăcute.”

Acțiunea penală se pune în mișcare la plângerea prealabilă a părții vătămate. Pentru prejudiciile cauzate titularului, acesta are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, iar produsele contrafăcute pot fi confiscate potrivit legii penale.