# AT 1 CAPITOLUL I

**Conceptul de proprietate intelectuală.**

# Considerații preliminare

* 1. **Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală**

# Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare şi progres

„Activitatea creatoare a omului s-a constituit din toate timpurile ca un factor important în accelerarea progresului general al umanităţii, ceea ce a determinat în epoca modernă integrarea drepturilor de proprietate intelectuală în ordinea juridică a ţărilor civilizate”1.

Asistăm la un fenomen de globalizare în care economia centrată pe o piață liberă este de neconceput fără aportul recunoscut al proprietății intelectuale.

Pornind de la rolul substanțial al proprietății intelectuale în sistemul macro/micro economic, pe fondul unui accentuat fenomen de globalizare, proprietatea intelectuală a fost integrată în sistemul Organizaţiei Mondiale a Comerţului (O.M.C.) creată prin Acordul de la Marrakech din 15 aprilie 19942.

Parte integrantă din acest Acord, „Trade Related Aspects on Intellectual Property Rights” (T.R.I.P.S.)/ Aspecte ale Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de Comerţ stabilește standardele minime ce trebuie aplicate de Statele Membre ale OMC, în domeniul reglementărilor din materia proprietăţii intelectuale, reprezentând totodată, unul dintre cele mai importante instrumente multilaterale în ceea ce priveşte globalizarea reglementărilor în domeniul proprietăţii intelectuale. În privința dreptului de autor şi drepturilor conexe semnalăm în cuprinsul Acordului, numeroase prevederi ce se regăsesc în Convenţia de la Berna3.

Un pas important în vederea aplicării T.R.I.P.S. a fost semnarea unui Acord de colaborare între OMC și OMPI la data de 22 decembrie 1995. Intrat în vigoare la 1 ianuarie 1996, acordul stabilește perioade flexibile pentru aplicarea acestuia, stabilind termene înlăuntrul cărora statele membre au această obligație. Astfel termenele pornesc de la 1 an (termen general) până la 5 ani (în cazul țărilor în curs de dezvoltare și în tranziție, cum este și cazul României) respectiv 10 ani pentru țările mai puțin dezvoltate. Astfel dispozițiile T.R.I.P.S. au devenit obligatorii pentru România începând cu 1 octombrie 2000.

# Noţiunea de proprietate intelectuală şi componentele sale

Denumirea de *drepturi de proprietate intelectuală* s-a conturat în perioada secolelor XV şi XVIII, când

„drepturile asupra produselor spiritului au fost asimilate drepturilor de proprietate”4. La acea vreme lipsind o

reglementare specială, protecţia creaţiilor intelectuale era asigurată prin aplicarea regulilor de drept comun.

Într-o altă opinie5 se susţine că acest concept a apărut ca efect al influenţelor dreptului englez şi american, în care este utilizat termenul de „property”, resimţite în primele reglementări franceze în acest domeniu, în sensul că

* + - 1. O. Calmuschi, *Dreptul proprietății intelectuale,* Ed. Universității Titu Maiorescu, București, 2004, p. 13.
      2. Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației de Comerț a fost ratificat de România prin Legea nr. 133/1994, publicată în M. Of. nr. 360 din 27 decembrie 1994.
      3. România a aderat la Convenţia de la Berna pentru protecţia operelor literare şi artistice din 9 septembrie 1886 prin Legea

nr. 77/1998 publicată în M. Of. nr. 156 din 17.04.1998.

* + - 1. V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Dreptul de autor şi drepturile conexe*, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 1 şi urm.
      2. A. Puttemans, *Droit intellectuels et concurrence deloyale,* Ed. Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 25.

acest termen este tradus prin „propriete”, fără să se ţină seama că în dreptul anglo-american, conceptul de property este mai larg, cuprinzând şi drepturi personale şi că, spre deosebire de Codul lui Napoleon (art. 544, corespunzător art. 480 din Codul civil de la 1864), proprietatea este limitată în timp.

Proprietatea intelectuală se identifică, potrivit dispoziţiilor art. 2 lit. viii) al Convenţiei de la Stockholm din

19676 cu acele drepturi care privesc:

* operele literare, artistice şi ştiinţifice;
* interpretările artiştilor interpreţi şi execuţiile artiştilor executanţi,
* fonogramele şi emisiunile de radiodifuziune;
* invenţiile în toate domeniile activităţii umane;
* descoperirile ştiinţifice;
* desenele şi modelele industriale;
* mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi numele comercial şi denumirile comerciale;
* protecţia împotriva concurenţei neloiale, şi toate celelalte drepturi aferente activităţii intelectuale în domeniile industrial, ştiinţific, literar şi artistic.

Observăm că legiuitorul foloseşte, în încercarea de a da o definiţie *proprietăţii intelectuale*, ca tehnică legislativă, o enumerare care însă nu este limitativă, a acelor creaţii intelectuale care fac obiectul protecţiei pe tărâmul proprietăţii intelectuale, fapt ce permite adăugarea la cele mai sus enumerate şi a altor produse ale creaţiei intelectuale, a căror apariţie, evident în plan legislativ, este mai târzie. Creaţia intelectuală nu are limite. Nu putem să o reducem la ceea ce cunoaşte omenirea la un moment dat. Spiritul, veşnic creator, ne încântă cu noi descoperiri, care iată, prin grija legiuitorului, se bucură de protecţie în cadrul proprietăţii intelectuale. Astfel programele de calculator, noile soiuri de plante, topografii ale circuitelor integrate sunt cuceriri mai târzii, care astăzi se bucură de reglementări speciale7.

Noţiunea de proprietate în cazul creaţiei intelectuale ce constituie un bun incorporal, nu se identifică cu sensul atribuit acestei noţiuni de Codul civil. Codul civil defineşte proprietatea ca fiind un drept real care este în acelaşi timp exclusiv, absolut şi perpetuu8. Diferenţele decurg din caracterul limitat în timp al protecţiei juridice în ceea ce priveşte creaţia intelectuală.

În cadrul dreptului proprietăţii intelectuale se disting două mari domenii. Pe de o parte, proprietatea industrială, în cadrul căreia, protecţia are ca obiect brevetele de invenţie, modelele de utilitate, desenele şi modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale9 iar pe de altă parte dreptul de autor şi drepturile conexe dreptului de autor.

În sensul art. 2 lit. viii) al Convenţiei de la Stockholm din 1967 prin care s-a constituit Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale (O.M.P.I.), organizaţie cu caracter interguvernamental specializată în cooperarea internaţională, prin ***proprietate intelectuală*** se înţeleg drepturile privind operele literare, artistice şi ştiinţifice,

* + - 1. România a ratificat Convenţia pentru instituirea Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, încheiate la Stockholm la

14 iulie 1967, prin Decretul nr. 1175/1968, publicat în B. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 1969.

1. Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, republicată în M. Of. nr. 230 din 1 aprilie 2014; Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, republicată în M. Of. nr. 21125 martie 2014.
2. Astfel potrivit art. 555 alin. (1) Cod civil: „Proprietatea privată este dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un

bun în mod exclusiv, absolut și perpetuu, în limitele stabilite de lege”.

1. Conform art. 1 pct. 2 al Convenţiei de Uniune de la Paris, din 26 martie 1883, revizuită succesiv la Bruxelles 1900, Washington 1914, Haga 1925, Londra 1058, Stocholm 1967 şi ratificată iniţial în 1920 de către ţara noastră în forma revizuită la Washington iar prin Decretul nr. 427/1963 şi Decretul nr. 1177/1968 fiind ratificată şi aderarea la toate celelalte forme revizuite ale acestei

convenţii.

interpretările artiştilor interpreţi şi executanţi, fonogramele şi emisiunile radiofonice, invenţiile din toate domeniile activităţii umane, descoperirile ştiinţifice, desenele şi modelele industriale, marca de fabrică, marca de comerţ, marca de serviciu, numele şi denumirile comerciale, protecţia împotriva concurenţei neloiale, precum şi orice alte drepturi privind activitatea intelectuală în domeniul industrial, ştiinţific, literar şi artistic.

Sintetic ***proprietatea intelectuală*** cuprinde un ansamblul de reguli prin care se asigură protecţia drepturilor de proprietate industrială, a drepturilor de autor şi a know-how-ului.

Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire10, definește [art. 3 alin. (1) pct. 1] ***dreptul de proprietate intelectuală*** printr-o enumerare a drepturilor ce decurg din creația intelectuală respectiv: dreptul de autor, drepturi conexe, dreptul asupra mărcilor de produs sau de serviciu protejate, dreptul asupra desenelor şi modelelor industriale, dreptul asupra indicaţiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenţie, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecţie, dreptul asupra soiurilor de plante.

În cadrul proprietăţii intelectuale distingem așadar, două mari domenii:

* **dreptul de proprietate industrială** pe de o parte, *și*
* **dreptul de autor şi drepturile conexe** pe de altă parte.

Între cele două mari componente ale dreptului proprietății intelectuale remarcăm atât asemănări cât și deosebiri care justifică reunirea lor în cadrul unei diviziuni unice a dreptului civil, dreptul proprietății intelectuale11. Astfel cele două subdiviziuni ale dreptului proprietății intelectuale ***se aseamănă*** prin:

* + principii fundamentale care cârmuiesc întreaga activitate creativă, indiferent de domeniul în care s-ar încadra creația (proprietate industrială sau drept de autor);
  + legătura indisolubilă între autor şi opera de creaţie intelectuală, autorului fiindu-i recunoscut un drept temporar de monopol de exploatare care răspunde necesităţii de recompensare a autorului care reuşeşte să se impună prin idei noi în industrie sau prin originalitate în literatură şi artă12;
  + ambele tipuri de drepturi îşi au geneza în vechi privilegii regale.

Această apropiere între cele două mari domenii ale proprietății intelectuale nu priveşte ansamblul drepturilor de proprietate industrială. Astfel în cazul semnelor distinctive cum ar fi mărcile, numele şi denumirile comerciale, indicaţiile geografice care prin esența lor reclamă cu necesitate o legătură mai strânsă cu activitatea comercială, răspunzând unei nevoi specifice acestei forme de activitate, creaţia inventivă se situează undeva la confluenţa dintre activitatea industrială în sens larg şi activitatea intelectuală.

Cele două mari domenii ale proprietăţii intelectuale pe lângă asemănările care duc la reunirea lor în conceptul mai larg de proprietate intelectuală, comportă și deosebiri semnificative, ce contribuie în mod esențial la crearea acestor domenii distincte, cu particularitățile pe care le implică fiecare dintre acestea. Astfel cele două mari domenii ale dreptului proprietății intelectuale prezintă următoarele ***deosebiri:***

* în domeniul proprietăţii artistice şi literare personalitatea autorului este mai viguros conturată în sensul că în conținutul drepturilor de autor privind operele literare, artistice sau științifice, alături de drepturile patrimoniale de autor au fost consacrate drepturi personal nepatrimoniale cum ar fi de exemplu: *dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică*; *dreptul de a retracta opera*; *dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică* ș.a.;

1. Publicată în M. Of. nr. 1093 din 5 decembrie 2005.
2. Y. Eminescu, *Tratat de proprietate industrială*, vol. I, *Creaţii noi*, Editura Academiei, Bucureşti, 1982, p. 15.
3. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 14.
   * protecția creațiilor pe tărâmul dreptului proprietății industriale este condiționată de obținerea unui titlu de protecție (brevet în cazul invențiilor sau certificat de înregistrare în cazul mărcilor, desenelor sau modelelor) care presupune parcurgerea unei proceduri administrative în timp ce creațiile protejate pe tărâmul dreptului de autor se bucură de protecție fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități administrative. Dreptul de autor, în cazul acestora se naște din primul moment al creației:
   * concurența în mediul industrial sau comercial este mult mai accentuată, decât în domeniul proprietății literare sau artistice astfel încât se constată diferențe în privința sancțiunilor aplicate în cazul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală;
   * durata protecției drepturilor patrimoniale de proprietate industrială este mult mai scurtă (de exemplu, invențiile se bucură de protecție pe o perioadă de 20 de ani, desenele și modelele pot fi protejate pe o durată maximă de 25 de ani) decât în cazul creațiilor protejate pe tărâmul dreptului de autor, a căror protecție este asigurată de regulă, încă 70 de ani după moartea autorului. Excepție fac mărcile care au vocație la protecție pe durată nelimitată, având în vedere că pot fi reînnoite nelimitat.

# Noţiunea de „proprietate”

Noţiunea de „proprietate” în cazul creaţiei intelectuale, este diferită de accepțiunea sa potrivit Codului civil. Astfel în cazul proprietății intelectuale, protecția este limitată în timp, creațiile intelectuale fiind destinate să circule liber și neîngrădit. Așadar drepturile de proprietate intelectuală nu pot fi dobândite prin prescripție achizitivă și nici nu pot fi asigurate pe calea unei acțiuni în revendicare.

Proprietatea intelectuală este parte a dreptului civil care reglementează raporturile sociale născute din actul de creație al unui bun intelectual. Raportat la bunul intelectual creat, proprietatea intelectuală reglementează așa cum deja am arătat, atât domeniul operelor literare, artistice, științifice ș.a. protejate pe tărâmul dreptului de autor cât și creațiile intelectuale protejate pe tărâmul proprietății industriale, acestea din urmă cuprinzând și creațiile intelectuale ale profesioniștilor (evident avem în vedere titularul dreptului exclusiv de exploatare, cazul invențiilor de serviciu, sau în cazul mărcilor aparținând unei întreprinderi).

Prin prisma noilor reglementări în domeniul dreptului civil, în sensul că noțiunea de *comerciant* a dispărut ca urmare a unificării celor două ramuri de drept (civil și comercial), sistemul nostru legislativ împărtășind teoria monistă, prin înlocuirea sa cu cea de *profesioniști* și având în vedere și definiția dată *întreprinderii* de Codul civil în opinia unor autori13 noțiunea de proprietate intelectuală este susceptibilă de trei accepțiuni:

* domeniu distinct al dreptului civil;
* instituție de drept civil fiind alcătuită din totalitatea principiilor și regulilor de drept civil aplicabile creației

intelectuale;

* drept subiectiv civil, recunoscut autorului creației intelectuale ce constă în posibilitatea recunoscută de lege acestuia de a folosi în mod exclusiv creația sa, evident în condițiile legii precum și de a se opune utilizării acesteia de către terți fără consimțământul său.

Având în vedere dispozițiile art. 535 și art. 539 C. civ.14 considerăm că drepturile de proprietate intelectuală

sunt *bunuri mobile incorporale*.

# Proprietatea industrială. Noţiuni generale

1. L. Cătună, *Drept civil. Proprietate intelectuală,* Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 3.
2. Art. 535 C. civ. dispune: „Sunt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial”. Art. 539 alin. (1) C. civ. dispune: „Bunurile pe care legea nu le consideră imobile sunt bunuri mobile”.

# Noţiunea de proprietate industrială

Potrivit art. 1 pct. (2) al Convenţiei de Uniune de la Paris15 pentru protecţia proprietăţii industriale *protecţia proprietăţii industriale are ca obiect brevetele de invenţii, modelele de utilitate, desenele şi modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerţ, mărcile de serviciu, numele comercial şi indicaţiile de provenienţă sau denumirile de origine, precum şi reprimarea concurenţei neloiale.*

Proprietatea industrială reuneşte, așadar drepturi privind creația intelectuală care pot fi grupate în patru categorii şi anume:

* drepturi privind creaţii industriale noi, *creaţii de fond*. Includem în această categorie invențiile;
* drepturi privind semnele distinctive. Includem în această categorie mărcile care se constituie ca mijloace de identificare a produselor sau serviciilor furnizate consumatorului astfel încât acesta are posibilitatea de a recunoaşte pe piaţă produsele şi serviciile respective;
* drepturi privind creaţii de artă aplicată destinate a personaliza obiectele printr-un element estetic. Fac parte din această categorie desenele și modelele, dar numai în măsura în care s-a solicitat protecția acestora în temeiul Legii nr. 129/1992 privind desenele și modelele. În caz contrar drepturile autorului asupra unui desen sau model sunt recunoscut în temeiul Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe;
* măsuri privind reprimarea concurenţei neloiale menite să descurajeze orice acte de concurenţă industrială sau comercială contrare uzanţelor oneste cum ar fi de exemplu inducerea în eroare a publicului asupra naturii produsului sau modului său de fabricaţie sau acte destinate a discredita un concurent etc.

Proprietatea industrială este definită ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv după exigenţele definiţiilor din

dreptul civil astfel16:

* prin proprietate industrială ca ***instituţie juridică***, se înţelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privitoare la creaţiile intelectuale aplicabile în industrie precum şi la semnele distinctive ale unei asemenea activităţi;
* proprietatea industrială ca ***drept subiectiv***, reprezintă posibilitatea recunoscută de lege titularului, persoană fizică sau persoană juridică de a folosi în exclusivitate o creaţie intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv ale unei asemenea activităţi industriale.

# Natura juridică a drepturilor de proprietate industrială

De-a lungul timpului s-au succedat în literatura de specialitate, mai multe opinii privind natura juridică a drepturilor de proprietate industrială.

Inițial drepturile de creaţie industrială au fost considerate ca fiind veritabile ***drepturi de proprietate***. Opinia a fost criticată pe considerentul că dreptul de proprietate industrială prin caracterul său necorporal nu întruneşte atributele clasice ale dreptului de proprietate (*jus utendi*, *jus fruendi* şi *jus abutendi*) şi nici nu este susceptibil de dreptul de urmărire şi dreptul de preferinţă.

1. Convenţia de la Paris pentru apărarea proprietăţii industriale din 26 martie 1883, convenţie revizuită succesiv la Bruxelles 1900, Washington 1914, Haga 1925, Londra 1934, Lisabona 1958, Stocholm 1967, convenţie ratificată pentru prima dată în România în forma revizuită la Washington, în 1920 pentru ca apoi prin Decretul nr. 427/1963 (publicat în B. Of. nr. 19 din

19.10.1963) şi prin Decretul nr. 1177/1968 (publicat în B. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 1969) să se ratifice aderarea la toate celelalte

forme revizuite ale Convenţiei de la Paris.

1. L. Mihai, *Invenţia*, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 72 şi urm.

Într-o altă opinie s-a susținut că drepturile de proprietate industrială sunt drepturi intelectuale ce alcătuiesc o categorie distinctă de drepturi, ce trebuie recunoscute alături de cele deja consacrate (drepturile personale nepatrimoniale și drepturile patrimoniale cu cele două subcategorii: drepturile reale și de creanță/obligaționale).

Într-o altă opinie s-a considerat că drepturile de proprietate industrială sunt ***„drepturi de clientelă”*** caracterizate printr-un monopol exclusiv de exploatare, titularul putând opune dreptul său „*erga omnes*”. Potrivit acestei concepții, drepturile de clientelă alcătuiesc o a treia grupă de drepturi patrimoniale alături de drepturile reale şi cele de creanţă. Teoria drepturilor de clientelă a fost criticată *considerându-se că ea se fundamentează exclusiv pe funcţia dreptului de proprietate industrială de a cuceri clientela pentru un bun material cum este invenţia sau cu ajutorul unui bun material cum ar fi marca sau numele comercial, când în mod firesc – trebuie relevat conţinutul acestor drepturi*17.

În prezent drepturile de proprietate industrială constituie ***drepturi de proprietate incorporală***, calificare care

se consideră validată atât de legislaţie cât şi de jurisprudenţă.

# Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (OSIM)

*Sediul materiei:* H.G. nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și

Mărci18.

Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci (***OSIM***) este organul de specialitate al administraţiei publice centrale,

cu personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecţiei proprietăţii industriale, în conformitate cu legislația națională în domeniu și cu prevederile convențiilor și tratatelor internaționale la care România este parte (art. 1 din H.G. nr. 573/1998).

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci elaborează şi supune spre aprobare Guvernului, strategia dezvoltării protecţiei proprietăţii industriale în România şi aplică politica Guvernului în domeniu. Potrivit art. 3 din H.G. nr. 573/1998, OSIM exercită în principal, următoarele atribuţii:

* înregistrează şi examinează cererile din domeniul proprietăţii industriale, eliberează titluri de protecţie care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;
* este depozitarul registrelor naţionale ale cererilor depuse şi al registrelor naţionale ale titlurilor de protecţie acordate pentru invenţii, mărci, indicaţii geografice, desene şi modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate şi certificate suplimentare de protecţie;
* editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;
* editează şi publică fasciculele brevetelor de invenţie;
* administrează şi conservă Colecţia naţională de proprietate industrială, întreţine şi dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaţionale;
* efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietăţii industriale;
* editează şi publică Revista română de proprietate industrială şi alte publicaţii destinate promovării obiectului său de activitate;

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 17.
2. Republicată în M.Of.nr. 476/ 4 iun.2020 .

* atestă consilierii în domeniul proprietăţii industriale19 şi ţine evidenţa acestora în registrul naţional al cărui depozitar este;
* acordă, la cerere, consultanţă de specialitate în domeniul proprietăţii industriale şi organizează cursuri de instruire, seminarii şi simpozioane în domeniu;
* asigură armonizarea cadrului legislativ naţional cu reglementările interna­ţionale şi europene în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
* iniţiază, negociază şi participă, în condiţiile legii, la încheierea de convenţii, acorduri, protocoale şi alte înţelegeri interne şi internaţionale în domeniul protecţiei proprietăţii industriale;
* participă şi implementează prin specialiştii Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci proiecte europene şi regionale în domeniul proprietăţii industriale, finanţate parţial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relaţii de cooperare;
* îndeplineşte orice alte atribuţii în domeniul proprietăţii industriale, care decurg din dispoziţiile legale în vigoare şi din acordurile internaţionale la care România este parte.

***Aspecte de aprofundat/studiu individual:*** instituţia consilierului de proprietate industrială (vezi *Ordonanţa nr. 66 din*

*17 august 2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în*

*M. Of. nr. 1.091 din 21 decembrie 2006*).

# Bibliografie selectivă

1. Viorel Roş, Dreptul proprietăţii intelectuale, vol.I Drepturile de autor, drepturile conexe şi drepturile sui generis, Ed.C.H.Beck, Bucureşti, 2016;
2. Violeta Slavu, Dreptul proprietăţii intelectuale – sinteze, întrebări de verificare a cunoştinţelor, teste tip grilă,

Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2017.

1. Catuna Ligia, Drept civil. Proprietate intelectuală, Editura Hamangiu, 2013
2. I.Macovei, Tratat de drept al proprietatii intelectuale, Ed.C.H.Beck, Buc. 2010
3. Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu Matei, Dreptul proprietăţii intelectuale. Dreptul proprietăţii industriale. Mărcile şi indicaţiile geografice, Editura All Beck, Bucureşti, 2003.
4. Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale, Introducere în Proprietatea Intelectuală, Editura Rosetti, Bucureşti, 2001.
5. Yolanda Eminescu,Protecţia desenelor industriale, Editura Lumina Lex, Buc. 1993

# Legislaţie relevantă

**Legea nr. 64/1991** *privind brevetele de invenţie,* republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.

, Nr. 613 din

19 august 2014.

**Hotarârea Guvernului nr. 547**, *Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, aprobat prin* publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 456 din 18 iunie 2008.

**Legea nr.83/2014** privind invenţiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.

471/2014

1. O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilieri în proprietate industrială publicată în

M. Of. nr. 1019 din 21 decembrie 2006.

**Legea nr. 129/1992** *privind protecţia desenelor şi modelelor industriale* a fost republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 242/04.IV.2014, în temeiul art. 248 din Legea nr. 187/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal. Varianta republicată nu aduce amendamente procedurii de depunere, examinare şi înregistrare a desenelor şi modelelor, ci modifică doar o parte a articolelor din Capitolul V - "Răspunderi şi sancţiuni", respectiv art. 50 si 52. Totodată, este modificat şi art. 25 în temeiul Legii nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010*,* privind Codul de procedura civilă

**H.G. nr.211/2008** pentru aprobarea *Regulamentului de aplicare a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor*, publicată în M.Of.nr. 181/10.03.2008

**Legea nr.84/1998** *privind mărcile și indicațiile geografice*, republicată în M.Of.nr.856/18 sep.2020;

[**Hotărârea Guvernului nr. 1.134/10.XI.2010** pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr.](http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/regulament_marci.pdf)

[84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice - publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010](http://www.osim.ro/legis/legislatie/marci/regulament_marci.pdf)

**Legea nr. 8/1996**, *privind dreptul de autor si drepturile conexe,* republicată în Monitorul Oficial nr. 489/14

iun.2018;

**Hotărârea nr.573/1998** privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, republicată în M.Of. nr.476/ 4 iun.2020;

**Ordonanța nr.66/2000** privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrial,

republicată în M.Of.nr.1019/ 21 dec.2006

# Convenția de constituire a Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală din 1967

* [**www.orda.ro**](http://www.orda.ro/)
* [**www.osim.ro**](http://www.osim.ro/)

**Aplicații**

# Întrebări de verificare a cunoștințelor

1. De ce Acordul de la Marrakech reprezintă un moment important pentru domeniul proprietății intelectuale?
2. Ce reprezintă T.R.I.P.S.?
3. Enumerați drepturile care potrivit art. 2 lit. viii) din Convenția de la Stockholm se identifică cu proprietatea intelectuală.
4. Explicați de ce enumerarea drepturilor privind creația intelectuală, astfel cum este prevăzută în Convenția de la

Stockholm nu are caracter limitativ.

1. Analizați conceptul de proprietate intelectuală.
2. Analizați corelația dintre dreptul proprietății intelectuale și dreptul proprietății industriale.
3. Dați exemple de creații intelectuale protejate pe tărâmul dreptului proprietății industriale.
4. Dați exemple de creații intelectuale protejate pe tărâmul dreptului de autor.
5. Ce reprezintă O.M.P.I.?
6. Noțiunea de *proprietate* în cazul creației intelectuale se suprapune pe conceptul de *proprietate* astfel cum este el

definit în Codul civil? Argumentați.

1. Cum calificați drepturile de proprietate intelectuală? Argumentați.
2. Definiți conceptul de proprietate industrială în sens de *instituție juridică* și în sens de *drept subiectiv.*
3. Clasificați drepturile privind creațiile intelectuale care se bucură de protecție pe tărâmul dreptului proprietății

industriale.

1. Ce reprezintă OSIM?
2. Enumerați atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

# CAPITOLUL II

**Invenţia brevetabilă**

## Noţiunea de invenţie

Legea privind brevetele de invenţie nr. 64/199120 care împreună cu Regulamentul de aplicare21 constituie actul normativ de bază pe plan intern privind invenţia brevetabilă nu oferă o definiție legală a invenției. În art. 10 din Legea nr. 62/1974 privind invențiile și inovațiile22 abrogată prin Legea nr. 64/1991 se definea invenţia, într-o terminologie neunitară şi ambiguă, invenţia fiind considerată fie o creaţie ştiinţifică sau tehnică fie o soluţie tehnică. Definiţia a fost criticată în literatura juridică deoarece o creaţie ştiinţifică fără indicarea unei aplicaţiuni concrete nu poate fi calificată ca invenţie.23 În aceste condiţii doctrinei i-a revenit sarcina de a defini invenţia utilizând noţiuni extrinseci legii. Astfel *invenţia* a fost definită ca fiind creaţia intelectuală ce reprezintă soluţia concretă a unei probleme tehnice aplicabilă în industrie24. Noţiunea de „industrie” este utilizată *lato sensu* şi presupune atât industria cât şi agricultura, prestările de servicii ca şi activitatea comercială.

Pe de altă parte invenţia brevetabilă nu este definită în lege, în cazul acesteia legiuitorul stabilind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca invenţia să aibă vocaţie la protecţie25.

## Sediul materiei

*În plan intern*, regimul juridic al brevetelor de invenție este reglementat în urmă­toarele acte normative:

* + Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție26;
  + Legea nr. 93/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție27;
  + Legea nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu28;

1. Republicată în M. Of. nr. 613 din 19 august 2014.
2. H.G. nr. 547 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție a fost publicată

în M. Of. nr. 456 din 18 iunie 2008.

1. Publicată în B. Of. nr. 137 din 2 noiembrie 1974.
2. Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 40.
3. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 19.
4. În acest sens art. 6 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 republicată, dispune: *Un brevet poate fi acordat pentru orice invenție având ca obiect un produs sau un procedeu, în toate domeniile tehnologice, cu condiția ca aceasta să fie nouă, să implice o activitate inventivă și să fie susceptibilă de aplicare industrială.*
5. Legea nr. 64/1994 a fost publicată în M. Of. nr. 212 din 21 octombrie 1991, și a fost republicată succesiv de trei ori în

M. Of. nr. 752 din 15 octombrie 2002, M. Of. nr. 541 din 8 august 2007 și M. Of. nr. 613 din 19 august 2014.

1. Publicată în M. Of. nr. 186 din 20 mai 1998.
2. Publicată în M. Of. nr. 471 din 26 iunie 2014.

* H.G. nr. 547/2008 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de

invenție;

* H.G. nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci;
* Normele nr. 211/1998 ale OPSM de aplicare a Legii nr. 93/1998 privind protecția tranzitorie a brevetelor de invenție29;
* Normele nr. 242/1999 ale OSIM privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești30;
* Normele nr. 318/2000 pentru modificarea și completarea Normelor nr. 242/1999 ale OSIM privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești privind sprijinirea brevetării în străinătate a invențiilor românești, emise de OSIM31.

*Pe plan internațional,* principalele acte normative prin care se asigură protecția juridică a brevetelor de invenție, sunt următoarele.

* Convenția pentru protecția proprietății industriale, semnată la Paris la data de 20 martie 188332;
* Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale semnată la Stockholm la data de

14 iulie 1967;

* Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, adoptat la convenția diplomatică de la Washington, la data de 19

iunie 197033;

* Convenția privind brevetul european, adoptată la München, la data de 5 octombrie 1973;
* Acordul dintre Guvernul României și Organizația Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul

brevetelor, semnat la București, la data de 9 septembrie 199434;

* Aranjamentul privind clasificarea internațională a brevetelor de invenție semnat la Strasbourg la data de 26

martie 197135 și altele.

## Categorii de invenţii brevetabile

Invențiile pot fi clasificate în funcție de mai multe criterii, după cum urmează:

1. **În funcție de obiectul invenţiei** distingem între ***invenția de produs*** și ***invenția de procedeu***. Astfel potrivit art. 6 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, un brevet poate fi acordat pentru orice invenţie având ca obiect un produs sau un procedeu.
2. Publicate în M. Of. nr. 358 din 22 septembrie 1998.
3. Publicate în M. Of. nr. 60 din 18 februarie 1999.
4. Publicate în M. Of. nr. 115 din 16 martie 2000.
5. Convenția a fost revizuită la Bruxelles la 14 decembrie 1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Lisabona în 1958 și la Stockholm la 14 iulie 1967. România a aderat la Convenția de la Paris în formele revizuite la Bruxelles și Washington, la 26 octombrie 1920, iar prin Decretul nr. 427/1963 publicat în B. Of. nr. 19 din 19 octombrie

1963, a aderat la forma revizuită la Lisabona. Convenția în forma revizuită la Stockholm a fost ratificată de România prin Decretul

nr. 1177/1968.

1. Ratificat de România prin Decretul nr. 81/1979, publicat în B. Of. nr. 22 din 8 martie 1979.
2. O.G. nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului a fost publicată în M. Of. nr. 195 din 21 august 1996; Legea nr. 32/1997 privind aprobarea Ordonanței nr. 32/1996 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României și Organizația Europeană de Brevete privind cooperarea în domeniul brevetelor, semnat la București la 9 septembrie 1994, a fost publicată în M. Of. nr. 43 din

14 martie 1997.

35 România a aderat la acest Aranjament prin Legea nr. 3/1998 (M. Of. nr. 10 din 14 ianuarie 1998); vezi text: <http://www.osim.ro/legislatie/brevete/AranjamentulDeLaStrasbourg.pdf>

*Invenția de produs* are ca obiect un **produs,** înțelegând prin acesta un obiect cu caracteristici determinate, definite tehnic prin părțile sale constructive și după caz, constitutive, prin elementele de legătură dintre acestea, prin forma sa constructivă sau a părților constitutive, prin materialele din care este realizat, prin relațiile constructive, de poziție și funcționare dintre părțile constitutive sau prin rolul funcțional al acestora36. Includem în această categorie: dispozitive, instalații, echipamente, mașini-unelte, aparate sau ansambluri de aparate care funcționează împreună sau care se referă la mijloace de lucru pentru realizarea unui procedeu de fabricație ori de lucru37. **Produsul nou** este un corp determinat, bine conturat cu o compoziţie sau o structură particulară ce îl diferenţiază de alte corpuri.

*Invenția de procedeu* are obiect un procedeu. **Procedeul** sau mijlocul reprezintă agenţii, organele, procedeele care conduc la obţinerea fie a unui rezultat fie a unui produs.

Prin urmare procedeul se distinge de produs nu printr-o anumită formă ci prin efectul tehnic urmărit a fi realizat prin aplicarea sa. Exemplul curent care se dă în literatură este acela al brichetei. Astfel două produse identice ca structură fizică (bricheta) pot constitui două invenţii distincte de procedeu dacă la o brichetă efectul tehnic este producerea flăcării iar la cealaltă brichetă efectul tehnic îl constituie eliminarea unui gaz lacrimogen38.

Potrivit art. 6 alin. (2) din lege, invenţiile din domeniul biotehnologiei sunt brevetabile, dacă se referă la:

* un material biologic care este izolat din mediul natural sau este produs prin orice procedeu tehnic, chiar dacă înainte se producea în natură;
* plante sau animale, dacă posibilitatea tehnică de realizare a invenţiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau o anumită rasă de animale;
* un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic şi un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obţinută pe această cale;
* un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

1. **În funcție de stadiul tehnicii** invenția brevetabilă poate fi *de* ***pionier*** sau ***obişnuită.*** *Invențiile de pionier* se deosebesc de cele *obișnuite* prin aceea că sunt deschizătoare de drum în diferite domenii tehnologice, marcând începutul unui șir de creații industriale, remarcabile pentru acel domeniu. Astfel *Jethro Tull (n. 30 martie 1674 —*

*d. 21 februarie 1741) a fost un* ***pionier englez al agriculturii****, inventator al semănătorii, invenție prin care a avut un rol decisiv în crearea saltului semnificativ al Marii Britanii în domeniul agricol, mișcare cunoscuta sub numele de British Agricultural Revolution — Revoluţia agricolă britanica. Proprietar de pământ, inovator, Jethro Tull a promovat folosirea săpăligii, a inventat un anumit tip de plug modern și semănătoarea mecanică modernă în 1701, folosind pedalele orgii ce aparținea bisericii parohiale. Jethro Tull a fost un personaj polivalent, care a studiat dreptul la prestigioasa Universitate Oxford iar apoi, stăpânit de neliniștea și efervescența specifice perioadei de apogeu a barocului, s-a orientat spre agricultură, profitând de spiritul său născocitor și de binefacerile unei moșteniri care l-a transformat, peste noapte, în latifundiar. Acțiunile sale de pionierat au constituit demersuri menite să pună agricultura pe baze noi, științifice, inovatoare pentru acea perioadă istorică.39*

*Invențiile obișnuite* sunt acele creații industriale, inspirate din invențiile de pionier, care se succed ca într-un șirag de perle, contribuind la progresul umanității în domeniile tehnologice în care se încadrează.

1. **În funcţie de gradul de complexitate,** distingem între ***invenţii simple*** și ***invenţii complexe****.*

*Invenţii simple* sunt acele invenții care au un singur obiect. Obiectul unei invenții simple poate fi fie un produs fie

un procedeu.

36 Art. 12 alin. (2) din H.G. nr. 547/2008.

1. Pentru alte exemple vezi art. 12 alin. (3) din Regulament.
2. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 20.
3. Comunicat de presă – Project Events, [http://www.osim.ro/despre\_noi/comunicate\_relpress.php.](http://www.osim.ro/despre_noi/comunicate_relpress.php)

*Invenţii complexe* presupun utilizarea conjugată a mai multor elemente sau mijloace, de exemplu un procedeu şi aparatura necesară elaborării invenţiei.

1. **În funcţie de persoana titulară a protecţiei**, invenţiile pot fi ***libere*** sau ***de serviciu***40.

*Statisticile mondiale evidenţiază că în peste 80% din soluţiile noi ce întrunesc condiţiile legale pentru a fi brevetate sunt implicate şi unităţile în care inventatorul îşi desfăşoară activitatea profesională. Este un aspect obiectiv şi în mare parte generalizat al actului de creaţie din domeniul proprietăţii industriale întrucât complicarea condiţiilor de realizare a unei invenţii plasează inventatorul într-o poziţie de dependenţă faţă de mijloacele materiale şi tehnice ale unităţii. Aceste împrejurări obiective au determinat fie o reglementare cu caracter derogator de la regula cu valoare de principiu potrivit cu care dreptul la brevetul de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi, în cadrul general al protecţiei invenţiilor prin brevet, soluţie promovată în dreptul francez şi de legiuitorul român în Legea nr. 64/1991 republicată în 2007, fie o consacrare legislativă distinctivă sub forma unei legi speciale cu caracter autonom ca de exemplu Legea germană privind invenţiile de serviciu.*

*Reglementarea invenţiilor de serviciu în majoritatea legislaţiilor naţionale evidenţiază o optică comună şi anume aceea a unei recompensări echitabile atât a creaţiei în sine care aparţine inventatorului cât şi a invenţiei efectuată de unitate asociată cu riscul material pe care aceasta şi-l asumă. S-a renunţat în acest mod atât la monopolul exclusiv al statului*41 *asupra invenţiei realizate cât şi o reconsiderare a poziţiei sociale a inventatorului, acest salariat de excepţie care aparţine unei categorii restrânse şi privilegiate de salariaţi.*42

# Invențiile de serviciu

*Sediul materiei:* Legea nr. 83/2014 privind invenţiile de serviciu43.

*Invenția de serviciu* este invenția realizată de un inventator individual sau de un grup de inventatori atunci când inventatorul individual sau cel puțin un membru al grupului de inventatori este salariat al unei persoane juridice de drept privat sau de drept public [art. 1 alin. (1) din Legea nr. 83/2014].

Prin *salariat* se înțelege orice persoana fizică ce prestează, în temeiul unui contract individual de muncă, o activitate remunerată pentru și sub autoritatea unei persoane juridice de drept public sau privat [art. 2 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 83/2014].

Invențiile de serviciu sunt invențiile realizate de inventatorul salariat, care îndeplinesc următoarele condiții:

1. ***Fie au rezultat din exercitarea atribuțiilor de serviciu ale inventa­torului, încredințate în mod expres*** în cadrul contractului individual de muncă și în fișa postului sau stabilite prin alte acte obligatorii pentru inventator, care prevăd o misiune inventivă [art. 3 alin. (1) din Legea nr. 83/2014]. În acest caz dreptul asupra invențiilor aparține de regulă, angajatorului, cu excepția cazului în care angajatorul este o persoana juridică de drept public care are în obiectul său de activitate cercetarea dezvoltarea44, situație în care potrivit legii, dreptul asupra invenției aparține angajatorului numai dacă nu există o prevedere contractuală contrara [art. 5 alin. (2) din Legea nr. 83/2014].

*Misiunea inventivă* stabilește domeniul tehnologic în care se încadrează problema sau problemele tehnice pentru a căror rezolvare inventatorul salariat are o obligație contractuală sau care decurge din alte acte obligatorii să aducă o contribuție creativă corespunzător atribuțiilor de serviciu [art. 3 alin. (2) din Legea nr. 83/2014].

1. O. Calmuschi, *Inventatorul salariat şi regimul juridic al creaţiei sale*, *Studii de drept românesc*, 2000, nr. 3-4.
2. Legea invenţiilor şi inovaţiilor nr. 62 din 1974 abrogată prin Legea nr. 64/1991 stabilea în art. 14 situaţiile în care titular al brevetului nu putea fi decât o organizaţie socialistă în temeiul legii, desemnată de ministere sau alte organe centrale.
3. O. Calmuschi, *Dreptul proprietății intelectuale,* Ed. Universității Titu Maiorescu, București, 2004, p. 27-28.
4. Publicată în M. Of. nr. 471 din 26 iunie 2014.
5. În acest sens art. 2 alin. (1) din O.G. nr. 57/2002 (M. Of. nr. 643 din 30 august 2002), dispune: *Activitatea de cercetare-dezvoltare cuprinde: cercetarea fundamentală, cercetarea aplicată, dezvoltarea tehnologică și inovarea.*

În acest caz angajatorul, este îndreptățit să depună o cerere de brevet de invenție în România și/sau în alte state, cu

revendicarea dreptului de prioritate din România.

Cererea de brevet de invenţie va fi însoțită de actul din care rezultă dreptul asupra invenției.

Inventatorul salariat și angajatorul au obligația să se informeze reciproc și în scris asupra depunerii cereri de brevet de invenție. Astfel după depunerea cererii de protecție pentru invenția de serviciu, angajatorul are obligația de a înștiința inventatorul salariat în legătură cu derularea procedurilor de obținere a protecției. Inventatorul salariat poate acorda angajatorului, la cererea acestuia, asistență în procedura de înregistrare a invenției precum și în valorificarea invenției după obținerea brevetului de invenție.

În situația în care angajatorul nu mai dorește continuarea procedurilor ulterioare depunerii cererii de protecție pentru invenția de serviciu sau nu este interesat să protejeze invenția de serviciu în anumite state, altele decât Romania, acesta cedează salariatului dreptul la acordarea protecției, sub condiția ca salariatul să acorde angajatorului o *licență neexclusivă* pentru invenția brevetată.

Condiţiile de acordare a licenței neexclusive se stabilesc prin prevederi specifice ale regulamentului intern al angajatorului iar în lipsa unor astfel de prevederi, prin acordul părților. În acest caz, angajatorul este obligat să transmită, în timp util și înscrisurile necesare continuării procedurilor.

În ipoteza în care inventatorul salariat dorește să obțină protecția și în alte state (cu privire la care angajatorul a renunțat), la solicitarea acestuia (inventatorului salariat) angajatorul cedează salariatului dreptul de a solicita protecția invenţiei de serviciu, într-un termen care să îi permită să beneficieze de termenele de prioritate prevăzute de convențiile și tratatele internaționale din domeniul proprietăţii industriale, la care România este parte [art. 9 alin. (4) din Legea nr. 83/2014].

Această primă categorie de invenții de serviciu pot face obiectul unui secret comercial, caz în care atât salariatul cât și angajatorul precum și persoanele care prin natura atribuțiilor de serviciu, au luat la cunoștință de existența invenției le revine obligația de a nu divulga sau publica invenția. Nerespectarea acestei obligații poate atrage fie răspunderea contractuală în cazul în care obligația de confidențialitate este prevăzută în contract fie răspunderea civilă, în absența unei clauze de confidențialitate și dacă s-a cauzat un prejudiciu [art. 1349 alin. (1) şi (2) coroborat cu art. 1357 C. civ.].

În cazul invențiilor de serviciu realizate de salariați ai angajatorului – persoană juridică de drept public, care are în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea, revendicate de către angajator în conformitate cu prevederile legale sau în baza unui contract între părți și valorificate de către angajatori salariatul inventator are dreptul la o cota procentuală din valoarea venitului realizat de angajator, în urma aplicării invențiilor, care nu poate fi mai mica de 30%. Legea nu dispune cu privire la acest aspect și în cazul persoanelor juridice de drept privat, astfel încât părțile prin acordul lor pot stabili cota procentuală din venitul realizat ca urmare a exploatării invenției, ce se cuvine inventatorului salariat. Limita impusă în cazul persoanelor juridice de drept public poate constitui un reper în stabilirea acestui procent.

Dacă invențiile au rezultat în urma unor activități de cercetare-dezvoltare sau didactice desfășurate într-o instituție de învățământ superior, recunoscută ca titulară a dreptului de protecţie, aceasta poate acorda inventatorului la cerere, cu titlu gratuit, un drept de exploatare a invenției în domeniul său de activitate didactica și de cercetare, în baza unui contract de licență neexclusiva, chiar și în ipoteza în care inventatorul nu este salariat. Contractul de licență astfel încheiat va fi menținut pe toată durata desfășurării de către inventator a activităților didactice și de cercetare.

## Fie s-au obţinut, pe durata contractului individual de munca, precum şi pe o perioada de maximum 2 ani de

***la încetarea acestuia***, după caz, în următoarele condiții:

* prin cunoașterea sau utilizarea experienței angajatorului;
* prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului;
* ca urmare a pregătirii și formării profesionale dobândite de inventatorul salariat prin grija și pe cheltuiala

angajatorului;

* ori prin utilizarea unor informații rezultate din activitatea angajatorului sau puse la dispoziție de acesta.

În acest caz dreptul asupra invenției aparține inventatorului salariatului, dacă angajatorul de drept privat sau de drept public nu revendica invenția.

Pe de alta parte, dacă angajatorul revendica invenția, inventatorul salariat are dreptul la o remunerație stabilită de către angajator în funcție de fiecare caz concret și în lipsa unor prevederi specifice din regulamentul intern, având în vedere unul sau mai multe din următoarele criterii:

1. efectele economice, comerciale şi/sau sociale care decurg din exploatarea invenției de către angajator sau de către terți cu acordul angajatorului;
2. măsura în care angajatorul este implicat în realizarea invenției de serviciu, inclusiv resursele puse la dispoziție

de angajator pentru realizarea acesteia;

1. aportul creativ al inventatorului salariat, când invenția a fost creată de mai mulți inventatori.

Competența de a decide cu privire la încadrarea sau nu a unei invenții realizată de către salariat în categoria

invențiilor de serviciu aparține angajatorului.

Salariatul care creează o invenție are obligația să comunice de îndată, angaja­torului, prezentarea invenției. *Prezentarea invenție* este de fapt o descriere a acesteia atât sub aspectul problemei tehnice rezolvate prin soluția propusă cât și condițiile în care invenția a fost creată.

Angajatorului, în termen de 4 luni de la comunicarea *prezentării invenției*, dacă prin Regulamentul intern nu s-a prevăzut un termen mai lung, are obligația să înști­ințeze inventatorul salariat asupra încadrării invenției în categoria invențiilor de serviciu și dacă revendică dreptul asupra acesteia.

La rândul său, inventatorul poate contesta modul de încadrare a invenției sale de către angajator, la instanţa judecătorească competentă, potrivit dreptului comun, în termen de 4 luni.

Dacă invențiile create de salariați nu se încadrează în nici una dintre situațiile prevăzute de Legea nr. 83/2014,

acestea aparțin inventatorului salariat în condițiile Legii nr. 64/1991 republicată [art. 5 alin. (4) din Legea nr. 83/2014].

Litigiile dintre angajatori şi salariaţi cu privire la invențiile de serviciu sunt de competența instanțelor judecătorești

[art. 14 alin. (1) din Legea nr. 83/2014].

Potrivit art. 14 alin. (2) din Legea nr. 83/2014: *Neîndeplinirea obligațiilor decurgând din Legea privind invențiile de serviciu poate atrage răspunderea civilă delictuală a persoanei vinovate şi/sau, dacă este cazul, răspunderea penală conform prevederilor legale incidente.*

## Condiţiile de fond pozitive ale protecţiei invenţiei

Fără a defini invenţia brevetabilă Legea precizează condiţiile speciale pentru eliberarea brevetului, care trebuie îndeplinite cumulativ. Astfel pentru a fi protejată, invenția trebuie să îndeplinească următoarele condiții de fond pozitive: *să fie nouă*, *să implice o activitate inventivă* şi *să fie susceptibilă de aplicare industrială* [art. 6 alin. (1) din Legea nr. 64/1991].

# Noutatea

Sistemul protecţiei, potrivit dispoziţiilor legale este fundamentat pe conceptul de ***noutate absolută*** în timp şi în spaţiu, noutatea în materia invențiilor fiind apreciată în raport de *stadiul tehnicii mondiale*. Astfel, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 o invenţie este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. ***Stadiul tehnicii***, definit de lege cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului printr-o descriere scrisă sau orală, prin folosire sau prin orice alt mod, până la data depozitului cererii de brevet de invenţie. Noţiunea de „public” nu include persoanele legal sau contractual obligate a păstra secretul informaţiilor ce le deţin în legătură cu invenţia, cum ar fi de exemplu examinatorii din cadrul OSIM care analizează invenţia pentru care s-a cerut protecţia.

***Stadiul tehnicii*** cuprinde, de asemenea, conţinutul cererilor depuse la OSIM şi al cererilor internaţionale pentru care s-a deschis faza naţională în România sau europene desemnând România, aşa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit, anterioară datei depozitului cererii de brevet de invenţie şi care au fost publicate la sau după

această dată, potrivit legii. Nu este exclusă, brevetabilitatea oricărei substanţe sau compoziţii cuprinse în stadiul tehnicii pentru utilizarea acesteia sau pentru o utilizare specifică în cadrul unei metode pentru tratamentul corpului uman sau animal, prin chirurgie sau terapie sau în cadrul oricărei metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal, dacă utilizarea sa în cadrul acestei metode nu este cuprinsă în stadiul tehnicii [art. 9 alin. (4) din Legea nr. 64/1991].

Criteriul cu ajutorul căruia se apreciază noutatea este ***efectul tehnic nou*** care nu putea fi prevăzut dinainte şi care este determinant pentru stabilirea noutăţii potrivit şi practicii OSIM.

Faptele de natură a face invenţia publică se numesc ***anteriorităţi***. În doctrină45 în cadrul noţiunii generale de anterioritate se distinge între ***divulgare***, care provine de la autorii invenţiei şi ***anterioritatea în sens restrâns*** caz în care comunicarea publică a invenţiei provine de la un terţ.

Pentru a fi distructivă de noutate, anterioritatea trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

* ***să fie certă*** cât priveşte existenţa şi data;
* ***să fie suficientă*** pentru a permite unui om de specialitate executarea invenţiei;
* ***să fie omogenă*** să se refere deci la o singură invenţie sau la un grup de invenţii care formează un singur concept inventiv general şi
* ***să fie publică*** adică susceptibilă de a fi cunoscută de public în ţară sau în străinătate.

Proba anteriorităţii revine persoanei care o invocă, contestând noutatea invenţiei şi care poate utiliza orice mijloace de probă. Anteriorităţile pot consta de exemplu, în brevete având ca obiect aceeaşi invenţie, cereri de brevete publicate, articole de specialitate etc. Cercetarea anteriorităţilor este nelimitată în timp şi spaţiu.

Potrivit art. 10 din Legea nr. 64/1991, divulgarea invenţiei nu este distructivă de noutate dacă a intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit a cererii de brevet şi dacă rezultă direct sau indirect ca urmare a:

* unui abuz evident în privinţa solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;
* faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenţia într-o expoziţie internaţională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenţiei privind expoziţiile internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare. În acest din urmă caz, Legea impune totodată ca solicitantul să declare că invenţia a fost expusă efectiv şi să depună un document în susţinerea declaraţiei sale.

Noutatea se apreciază la momentul constituirii *depozitului naţional reglementar*. Aprecierea noutăţii poate fi posibilă şi la un moment anterior constituirii depozitului prin invocarea unei priorităţi.

# Categorii de priorităţi şi regimul lor juridic

Priorităţile care pot fi invocate pentru a se stabili data faţă de care se apreciază noutatea sunt:

* *prioritatea de depozit naţional reglementar*,
* *prioritatea unionistă* şi
* *prioritatea internă*.

## Prioritatea de depozit naţional reglementar

Potrivit art. 14 din Legea nr. 64/1991 data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care s-a depus

cererea dacă aceasta conține cel puțin următoarele elemente:

* o indicație explicită sau implicită că se solicită acordarea unui brevet de invenție;
* datele de identificare a solicitantului;
* o descriere a invenţiei.

Cererea ce conține elementele mai sus arătate (toate redactate în limba română), se depune la OSIM şi constituie

***depozitul naţional reglementar***. Potrivit art. 17 din Legea nr. 64/1991, depozitul cererii conferă un drept de prioritate

1. Y. Eminescu, *Legea brevetelor de invenţii*, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 62 şi urm.

cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit privind aceeaşi invenţie având o dată ulterioară. Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul Naţional al cererilor de brevet depuse, fiind secrete până la momentul publicării datelor din acest registru în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

## Prioritatea unionistă

***Prioritatea unionistă*** este reglementată în art. 19 din Legea nr. 64/1991 care prevede că persoana, sau succesorul său în drepturi, care a depus o cerere de brevet de invenţie, model de utilitate ori certificat de utilitate într-un stat parte la Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale sau pentru un stat membru la Organizaţia Mondială a Comerţului beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri de brevet, pentru aceeaşi invenţie, de un drept de prioritate pe o perioadă de 12 luni calculată de la data de depozit a primei cereri. Textul legal transpune o normă cu caracter unionist din Convenţia de la Paris (art. 4) fiind extinsă şi la normele din Anexa 1 C a Acordului de la Marrakech ce se referă la drepturile de proprietate intelectuală legate de comerţ (T.R.I.P.S.).

Dreptul de prioritate46 se întemeiază pe o ficţiune deoarece recunoaşte timp de 12 luni, ca dată a cererilor de brevet depuse în orice ţară a Uniunii de la Paris sau parte la Convenţia de la Marrakech ulterior unui prim depozit efectuat, data primului depozit. Înlăuntrul termenului de prioritate de 12 luni nu se poate stabili valabil o posesie anterioară şi personală în favoarea unui terţ. Trăsăturile definitorii ale priorităţii unioniste constau:

* prima cerere de brevet poate fi depusă în ţările Uniunii şi în ţara care poate fi alta decât ţara de origine dacă nu există o interdicţie în acest sens;
* dreptul de prioritate se naşte de la data primului depozit naţional reglementar;
* soarta anterioară a primului depozit nu influenţează soarta dreptului de prioritate;
* cererea posterioară trebuie să aibă ca obiect aceeaşi invenţie.

Prioritatea poate fi recunoscută şi pentru o cerere care revendică sau ar fi putut revendica prioritatea unei cereri anterioare la o dată de înregistrare ulterioare datei de expirare a termenului de prioritate, dar nu mai mult de două luni de la data expirării acestui termen, cu plata taxei legale, dacă:

* o cerere expresă este formulată în acest sens;
* cererea este formulată în termen;
* cererea prezintă motivele pentru care termenul de prioritate nu a fost respectat;
* OSIM constată că cererea de brevet ulterioară nu a fost depusă în termenul de prioritate, deși solicitantul a depus toate diligențele în acest scop sau când nerespectarea termenului nu s-a produs cu intenție [art. 19 alin. (7) din Legea nr. 64/1991].

În cazul în care solicitantul cererii de brevet de invenţie invocă un drept de prioritate care aparţine altei persoane, pentru recunoaşterea priorităţii este necesară depunerea la OSIM în maximum 3 luni de la invocarea priorităţii, a unei autorizaţii din partea cedentului din care să rezulte că solicitantul are dreptul să invoce prioritatea primului depozit.

## Prioritatea internă

***Prioritatea internă*** este reglementată în art. 20 din lege care stabileşte că dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul său în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat *un drept de prioritate* pentru aceeaşi invenţie (**drept de prioritate internă)**. În cazul invocării unui drept de prioritate internă printr-o cerere ulterioară, cererea anterioară a cărei prioritate a fost revendicată este considerată ca fiind retrasă, dacă nu s-a luat o hotărâre.

Prioritatea internă poate fi revendicată odată cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de 2 luni de la data depunerii cererii.

1. O. Calmuschi, *Cooperarea internaţională în domeniul proprietăţii industriale*, Ed. Academiei, Bucureşti, 1990, p. 31 şi urm.

În alin. (3) al art. 20 din Legea nr. 64/1991 sunt enumerate situaţiile în care prioritate internă nu este recunoscută şi anume:

* cel puţin una din cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate, în condiţiile art. 1647
* în cererea anterioară au fost revendicate priorităţi interne şi una dintre ele are dată anterioară termenului de 12

luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare;

* actul de prioritate internă nu a fost depus în termenul prevăzut de regu­lamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991.

Prioritatea internă reprezintă o instituţie nouă reglementată de legiuitor prin modificările aduse Legii nr. 64/1991 prin Legea nr. 28/200748.

Prioritatea unionistă şi cea internă se invocă odată cu depunerea cererii de brevet sau cel mai târziu în termen de două luni de la această dată, cu plata taxei legale, nerespectarea termenului conducând la nerecunoaşterea priorităţii invocate.

# Activitatea inventivă

Cea de a doua condiţie de fond pozitivă cerută de lege pentru brevetarea unei invenții se consideră îndeplinită potrivit art. 11 din Legea nr. 64/1991 dacă invenţia implică o activitate inventivă deci dacă pentru o persoană de specialitate ea nu rezultă în mod evident din cunoştinţele cuprinse în stadiul tehnicii.

Potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, *activitatea inventivă* a unei invenţii se apreciază în raport cu problema tehnică pe care o rezolvă și cu invenția revendicată luată ca un tot, prin compararea acesteia cu stadiul tehnicii. Activitatea inventivă se analizează numai pentru revendicările care îndeplinesc condiția noutății. În analiza acestei condiții de fond, prin abordarea de tip *problemă-soluție*49, se parcurg următoarele etape:

* determinarea *stadiului tehnic cel mai apropiat*50;
* stabilirea *problemei tehnice obiective de rezolvat*51;
* aprecierea măsurii în care invenția revendicată (*contribuția tehnică*52*)*, pornind de la stadiul tehnicii cel mai apropiat și de la problema tehnică obiectivă, ar fi fost evidentă pentru o persoană de specialitate în domeniu la acea dată.

Invenția se consideră că implică o activitate inventivă dacă se înscrie în una din următoarele situații (art. 47 alin. (9) din Regulament):

* folosirea neevidentă de mijloace cunoscute, într-un alt scop și cu obținerea unor efecte noi, surprinzătoare;

1. Art. 16 din Legea nr. 64/1991 republicată dispune: „Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 13 alin. (1) şi art. 15 alin. (1), o cerere de brevet la OSIM sau succesorul său în drepturi beneficiază de un drept de prioritate, cu începere de la data depozitului cererii faţă de orice alt depozit, privind aceeaşi invenţie, având o dată ulterioară”.
2. Legea nr. 28/2007 pentru modificarea și completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată, a fost publicată în M. Of. nr. 44 din 19 ianuarie 2007.
3. Art. 47 alin. (5) din Regulament dispune: „Aprecierea activității inventive s poate efectua, prin abordarea de tip

problemă-soluție, luându-se în considerare stadiul tehnicii cel mai apropiat”.

1. Art. 47 alin. (7) din Regulament dispune: „**Stadiul tehnicii cel mai apropiat (...)** este acea combinație de caracteristici care este dezvăluită într-o singură referință a stadiului tehnicii și constituie cea mai bună bază pentru aprecierea evidenței”.
2. Art. 47 alin. (8) din Regulament dispune: „**Problema tehnică obiectivă de rezolvat (...)** reprezintă obiectivul propus de a

modifica sau de a adapta stadiul tehnicii cel mai apropiat pentru a obține efectele tehnice pe care invenția le are față de acest stadiu tehnic”.

1. Potrivit art. 47 alin. (12) din Regulament: **Contribuția tehnică** se determină prin luarea în considerare a diferenței dintre invenția revendicată, considerată ca un tot și stadiul tehnici”.

* o nouă utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care elimină dificultăți tehnice imposibil de depășit printr-un mod cunoscut;
* o combinație de caracteristici noi sau cunoscute realizată în așa fel încât acestea să își potențeze reciproc efectele și să se obțină un rezultat tehnic nou;
* o selecție, în cadrul unui procedeu, a acelor parametri tehnici cuprinși într-un interval cunoscut care produc

efecte neașteptate asupra desfășurării procedeului ori asupra proprietăților produsului obținut;

* o selecție, în cadrul unui grup foarte larg de compuși ori de combinații chimice cunoscute, a acelora care prezintă avantaje neașteptate;
* folosirea mijloacelor tehnice ale invenției revendicate pentru rezolvarea problemei tehnice pe altă cale decât cea care rezultă din documentele din stadiul tehnicii analizate de persoana de specialitate.

Cazurile în care, potrivit art. 47 alin. (10) din Regulament, invenția ***nu*** implică o activitate inventivă sunt:

* invenția reprezintă cel puțin una dintre soluțiile posibile, care decurge în mod evident pentru o persoană de

specialitate în domeniu, pentru completarea unei lacune existente în stadiul tehnicii;

* invenția nu diferă de stadiul cunoscut al tehnicii decât prin utilizarea unor mijloace echivalente mecanice,

electrice sau chimice bine cunoscute;

* invenția constă doar într-o nouă utilizare folosind proprietățile cunoscute ale unui mijloc cunoscut;
* invenția constă într-o înlocuire, într-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt material recent descoperit

și ale cărui proprietăți îl fac adecvat pentru această utilizare, denumită *înlocuire analoagă;*

* invenția constă doar în utilizarea unei tehnici cunoscute într-o situație similară, denumită *utilizare analoagă;*
* invenția constă în juxtapunere ori asocierea unor dispozitive sau procedee cunoscute, fiecare funcționând ori desfășurându-se în modul cunoscut, fără a rezulta o interdependență între acestea;
* invenția constă doar în alegerea unei soluții dintr-un anumit număr de posibilități adecvate;
* invenția constă în alegerea anumitor dimensiuni, intervale de temperatură sau, parametri într-un domeniu limitat, care ar fi putut fi obținut prin încercări succesive sau prin folosirea metodelor cunoscute de proiectare;
* invenția se obține doar printr-o simplă extrapolare rezultată în mod direct din stadiul tehnicii.

*O definiţie a activităţii inventive concisă şi riguros exactă a fost dată în doctrina franceză în care se precizează că activitatea inventivă există când tehnica curentă este depăşită în principiile, în mijloacele de realizare sau în rezultatele obţinute*53.

# Aplicarea industrială

Potrivit art. 12 din Legea nr. 64/1991, o invenție este susceptibilă de aplicare industrială dacă obiectul său poate fi fabricat sau utilizat cel puţin într-unul din domeniile industriale, inclusiv în agricultură. Așadar aplicarea industrială reprezintă posibilitatea ca invenţia să fie aplicată repetat în oricare din domeniile vieţii economice şi sociale.

Aplicarea trebuie să fie evidentă chiar dacă este posibilă în viitor pentru că altfel s-ar restrânge sfera invenţiilor brevetabile prin excluderea invenţiilor de perspectivă.

Nu îndeplinește această condiție de fond pozitivă, invenția care are ca obiect un dispozitiv sau un procedeu a cărui presupusă funcţionare este în mod evident contrară legilor fizice, cum ar fi un mecanism de *tip perpetuum mobile*.

Potrivit art. 48 alin. (5) din Regulament, aplicarea industrială a unei invenții este prezumată, cu excepția cazurilor

în care *utilizarea ei tehnică* nu este evidentă ceea ce implică, cu necesitate indicarea acesteia, în mod explicit.

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 24.

## Condiţiile de fond negative ale protecției invenţiei

Legea nr. 64/1991 republicată stabileşte o serie de condiţii negative privind obiectul invenţiei brevetabile în prezenţa cărora pentru creaţia intelectuală respectivă nu se acordă brevet de invenţie. Condițiile de fond negative ale protecției invențiilor sunt reglementate prin dispozițiile art. 7 și art. 8 din lege.

Astfel potrivit art. 7 din lege nu se acordă brevet de invenţie pentru:

* descoperirile, teoriile științifice și metodele matematice;
* creațiile estetice (deoarece acestea în funcție de specificul lor, se bucură de protecție prin Legea dreptului de autor ori după caz, prin Legea privind desenele sau modelele);
* planurile, principiile și metodele în exercitarea de activități mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităților economice, și nici programele de calculator54;
* prezentările de informații.

Potrivit art. 8 din lege, sunt excluse de la protecție:

1. invenţiile a căror exploatare comercială este ***contrară ordinii publice sau bunelor moravuri,*** inclusiv cele ***dăunătoare sănătăţii şi vieţii persoanelor, animalelor sau plantelor*** şi care sunt de natură să ***aducă atingeri grave mediului***, cu condiţia ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziţie legală. *De altfel Camera de Recurs a Oficiului European de brevete a admis ca principiu al ordinii publice apărarea mediului*55;
2. soiurile de plante56 şi rasele de animale precum şi procedeele esenţial biologice pentru obţinerea plantelor sau animalelor cu excepția procedeelor microbiologice și produsele obținute prin aceste procedee;
3. invenţiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvenţa sau secvenţa parţială a unei gene. *Dispoziţia dă curs Directivei europene din 6 iulie 1998 art. 61 şi art. 17 din Codul de proprietate intelectuală francez care interzice clonajul şi modificarea identităţii germinale*57*;*
4. metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, și metodele de

diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

## Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenţiei

Soluţia unei probleme tehnice ca şi modul concret de a o rezolva este prin natura ei strâns legată de persoana fizică, singura care poate fi autorul unei invenţii. De regulă, potrivit art. 3 din lege dreptul la brevetul de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului său în drepturi.

În literatura juridică se distinge între subiectele primare şi subiectele derivate ale protecţiei58. *Subiectele primare* sunt persoanele titulare directe ale brevetului eliberat de OSIM în urma declanşării procedurii administrative. Pot fi subiecte primare şi alte persoane fizice sau juridice decât inventatorul şi anume:

* moştenitorii autorului;

1. Programele de calculator sunt protejate prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
2. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 25.
3. Soiurile de plante sunt reglementate prin Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată în

M. Of. al României nr. 230/ 1 aprilie 2014.

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 25.
2. A. Petrescu, L. Mihai, *Drept de proprietate industrială*, Universitatea din Bucureşti, 1987, p. 61.

* persoana căreia inventatorul i-a transmis acest drept59;
* angajatorul care revendică invenția realizată de inventatorul salariat în condiţiile Legii nr. 83/2014 privind

invențiile de serviciu.

*Subiectele derivate* sunt persoanele care dobândesc brevetul prin transmiterea acestuia de la un titular anterior

care poate fi subiectul iniţial, primar, sau un alt subiect derivat.

Invenţia poate fi realizată de un inventator individual sau împreună de mai mulţi inventatori. În această ultimă situaţie suntem în prezenţa coautorului reglementat în art. 4 din lege care precizează că fiecare dintre aceştia au calitatea de coautor al invenţiei, iar dreptul aparţine în comun acestora. Coautori sunt numai persoanele care au desfăşurat împreună o activitate inventivă, ce se departajează net de persoanele al căror aport a constat numai într-un ajutor tehnic de specialitate, în calitate de executanţi a unor indicaţii. Coautoratul este un principiu voluntar şi se concretizează într-o înţelegere între autori ce se depune odată cu cererea de brevet sau ulterior acestui moment, în formă autentică. În caz de neînţelegere între autori, coautoratul poate fi decis prin hotărâre judecătorească, la cererea părţii care invocă această calitate.

De asemenea este posibil ca aceeaşi invenţie să fie creată de mai multe persoane independent una, de alta caz în care dreptul de brevet aparţine aceleia care a depus o cerere de brevet a cărei dată de depozit este cea mai veche, iar dacă o prioritate a fost recunoscută, aparţine persoanei a cărei cerere de brevet are cea mai veche dată de prioritate [art. 4 alin. (2) din Legea nr. 64/1991]. Dispoziţiile sunt aplicabile numai cu condiţia publicării, conform legii, a documentaţiei privind cererea sau, după caz, cea privind brevetul având data de depozit sau de prioritate recunoscută cea mai veche.

## Procedura administrativă de admitere sau respingere a cererii de brevet

*Sediul materiei:* Procedura brevetării este reglementată în Capitolul III *Înregis­trarea, publicarea și examinarea cererii de brevet, eliberarea brevetului* (art. 13 – art. 30 din Legea nr. 64/1991)

Etapele brevetării sunt:

* *Înregistrarea cererii de brevet:*
  + depunerea cererii de brevet cu toata documentaţia (art. 13 din lege);
  + verificarea prealabilă a condițiilor de fond și formă;
  + publicarea cererii de brevet.
* *Examinarea condițiilor de fond și formă;*
* *Eliberarea brevetului sau respingerea cererii de brevetare a invenției.*

# Înregistrarea cererii de brevet

Înregistrarea cererii de brevet (art. 13 şi urm. din Legea nr. 64/1991) ce se finalizează cu publicarea acesteia constituie prima etapă a procedurii administrative ce se desfăşoară în cadrul OSIM în vederea eliberării brevetului. Cererea de brevet de invenţie conţine datele de identificare ale solicitantului considerat a fi persoana îndreptăţită la acordarea brevetului, este semnată de acesta60 şi se depune direct la Registratura generală

1. În acest sens art. 42 din Legea nr. 64/1991 dispune că nu numai dreptul la brevet dar şi dreptul la acordarea brevetului poate fi transmis, caz în care subiectul protecţiei deşi nu este autor al invenţiei se implică direct în procedura administrativă de eliberare a brevetului, chiar în lipsa vocaţiei la protecţie.
2. Art. 9 al Legii brevetelor de invenţii din 1967 reglementa categoria invenţiilor de întreprindere, brevetul fiind acordat organizaţiilor socialiste în condiţiile în care nu se putea determina activitatea creatoare a unor persoane fizice

OSIM personal, prin poştă sau în formă electronică sau prin mijloace electronice. Cererea este însoţită de descrierea invenţiei, de revendicări şi dacă este cazul, de desene explicative. În conţinutul cererii, mai pot fi incluse: datele de identificare ale mandatarului autorizat desemnat de solicitant61, revendicarea unei priorităţi, referirea la o cerere de brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte la Convenţia de la Paris, sau la un stat membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, indicarea expresă a dorinţei solicitantului privind publicarea cererii sau la examinarea de fond care constituie cea de a doua etapă a procedurii de brevetare.

*Descrierea* constă în expunerea invenţiei, aşa cum aceasta este revendicată, astfel încât problema tehnică şi soluţia acesteia să poată fi înţelese de o persoană de specialitate [art. 16 lit. e) din Regulament]. În cazul în care lipseşte o parte a descrierii, în scopul atribuirii datei de depozit, aceasta poate fi depusă ulterior [art. 14 alin. (2) din Legea nr. 64/1991].

Întinderea protecţiei conferită prin brevet este determinată de conţinutul ***revendicărilor***, descrierea şi desenele invenţiei servind la interpretarea acestora.

Revendicările şi desenele privind invenţia pot fi depuse şi în termen de 2 luni de la data de depozit a cererii de brevet. *Revendicările* se bazează pe descriere şi trebuie să definească obiectul protecţiei solicitate, să fie *clare* și *concise* [art. 17 alin. (3) din Legea nr. 64/1991].

Dacă invenţia se referă la un microorganism la care publicul nu a avut acces, solicitantul trebuie să dovedească printr-un act că, anterior datei de depozit a cererii de brevet de invenţie sau a datei priorităţii recunoscute că microorganismul a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internaţională.

*Data de depozit* este data la care au fost înregistrate la OSIM cererea în care se solicită explicit sau implicit acordarea unui brevet de invenţie, indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului, descrierea invenţiei integrală sau parţială. Cererea de brevet de invenţie se înscrie în Registrul Naţional al cererilor de brevet depuse, datele nefiind publice.

*Depozitul naţional reglementar* se consideră constituit şi conferă un drept de prioritate numai după ce se depune toată documentaţia prevăzută de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, în limba română, cu îndeplinirea condiţiilor de formă impuse de lege. Aşadar Legea distinge între data de depozit, după care numai în urma verificărilor întreprinse, depozitul cererii produce efectele unui *depozit naţional reglementar* singurul care are ca efect recunoaşterea priorităţii de depozit faţă de orice alt depozit privind aceleaşi invenţii, având o dată ulterioară (art. 16). Potrivit art. 15 alin. (4) din Legea nr. 64/1991 republicată, *depozitul național reglementar* reprezintă orice depozit care este suficient pentru stabilirea datei la care a fost depusă cererea, oricare ar fi fost soarta ulterioară a acesteia.

Cererile pentru care a fost constituit depozitul naţional reglementar, sunt publicate după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau dacă a fost recunoscută o prioritate, de la data acestei priorităţi. Excepţie face conţinutul cererilor ce privesc invenţiile create pe teritoriul României considerate secrete de stat, cărora li se atribuie acest regim de către instituţiile în drept pentru apărarea naţională şi pentru păstrarea siguranţei naţionale cu susţinerea solicitantului şi acordarea unei compensaţii materiale acestuia de către instituţia care a atribuit caracter de secret de stat. Acest caracter încetează numai prin hotărâre a aceloraşi instituţii.

determinate. Această categorie de invenţii fără autor nu este recunoscută de legislaţia actuală fiind de altfel contrară ansamblului reglementărilor sale cât şi cerinţelor europene.

1. Mandatarul autorizat este consilierul în proprietate industrială care îndeplineşte condiţiile prevăzute în O.G. nr. 66/2000 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în M. Of. nr. 1019 din 21 decembrie 2006.

OSIM păstrează caracterul secret atribuit de instituţiile în drept documentelor depuse [art. 38 alin. (2) din lege]. Cererile de brevet de invenţii declarate secrete de stat vor putea fi publicate în termen de 3 luni de la data declasificării informațiilor cuprinse în acestea [art. 22 alin. (5) din Legea nr. 64/1991 republicată].

La cererea unei persoane fizice sau juridice îndreptăţite, publicarea se poate face într-un termen mai scurt de 18 luni [art. 22 alin. (3) din Legea nr. 64/1991, republicată]. Publicarea cererii se menţionează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială şi poate fi însoţită de un raport de documentare62.

# Protecţia provizorie

Cererea de brevet de invenţie publicată după expirarea unui termen de 18 luni de la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, conferă titularului un drept exclusiv de exploatare şi îi asigură acestuia, provizoriu, o protecţie similară cu cea conferită de brevet, cu excepţia cazurilor în care cererea de brevet de invenţie a fost respinsă, retrasă sau declarată ca fiind retrasă (art. 32 din Legea nr. 64/1991 republicată). Instituţia *protecţiei provizorii* se justifică întrucât după publicare, invenţia, devine accesibilă publicului şi în principiu, o persoană de specialitate o poate realiza şi exploata întrucât titularului nu i s-a acordat încă, printr-o hotărâre rămasă definitivă şi irevocabilă, brevetul de invenţie.

Deşi Legea conferă titularului protecţiei provizorii un drept exclusiv de exploatare, similar cu cel conferit de brevet, trebuie să constatăm totuşi că acest efect are un caracter atenuat întrucât titularul protecţiei provizorii nu poate introduce o acţiune în contrafacere, nefiind încă titular de brevet. În caz contrar riscă sa-i fie respinsă acțiunea pe excepția lipsei calității procesual active. Totuși protecția provizorie, conferă titularului său, dreptul de a notifica persoana care prin faptele sale încalcă dreptul exclusiv de exploatare, să înceteze, urmând ca eventualele despăgubiri să fie valorificate după obținerea brevetului de invenție.

# Examinarea cererii de brevet

*Examinarea cererii de brevet* (art. 24 din Legea nr. 64/1991 republicată), constituie cea de a doua etapă a procedurii de brevetare şi poate fi cerută la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de la această dată. Pentru cererile de brevet de invenţii clasificate ca secrete de stat, examinarea poate fi cerută la data de depozit a cererii sau în termen de 3 luni de la încetarea acestui regim dar nu mai târziu de 30 de luni înainte de expirarea duratei de 20 de ani de protecţie a brevetului.

OSIM-ul examinează în această fază următoarele aspecte:

* dacă solicitantul este o persoană fizică sau juridică străină cu domiciliul sau sediul în afara teritoriului României, care poate beneficia de dispoziţiile legii române, în condiţiile tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte (art. 5 din lege). Cât priveşte apatrizii această categorie poate beneficia de dispoziţiile legii române dacă au domiciliul în România sau au domiciliul în străinătate cu condiţia să nu existe dispoziții contrare cu privire la aceștia, în convenţiile internaţionale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate;
* dacă cererea de brevet şi documentele însoţitoare sunt redactate în limba română şi îndeplinesc condiţiile de formă cerute de lege (art. 13-15 din Legea nr. 64/1991);

1. Art. 23 din Legea nr. 64/1991 dispune: „(1) La cererea solicitantului, OSIM întocmește un raport de documentare însoțit, după caz, de o opinie scrisă privind brevetabilitatea și publică raportul de documentare, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi. (2) Dacă raportul de documentare nu a fost făcut public odată cu cererea, acesta se va publica

ulterior”.

* dacă priorităţile invocate sunt justificate prin acte de prioritate şi sunt depuse în termenele stabilite de lege

(art. 19, 20 și 21 din Legea nr. 64/1991);

* dacă cererea de brevet se referă numai la o singură invenţie sau la un grup de invenţii ce formează un singur concept inventiv general [art. 18 alin. (1) din Legea nr. 64/1991]. Cererea care nu îndeplineşte această condiţie, poate fi divizată de solicitant, din proprie iniţiativă sau la cererea OSIM;
* dacă invenția este dezvăluită în condițiile art. 17 din lege;63
* dacă invenţia nu este exclusă de la brevetabilitate pentru că face parte din categoria creațiilor care, potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, nu sunt considerate invenții sau face parte din categoriile de invenții pentru care, potrivit art. 8 din lege, nu se acordă brevet de invenție;
* dacă sunt îndeplinite condiţiile de fond pozitive ale invenţiei brevetabile (art. 6, art. 9-12) respectiv, noutatea,

activitatea inventivă și aplicabilitatea industrială.

Această a doua fază a procedurii de brevetare se finalizează printr-un raport de examinare a cererii de brevet.

# Admiterea sau respingerea cererii de brevet

În faza finală a procedurii de brevetare OSIM-ul hotărăşte prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenţie, în termen de 18 luni de la data când s-a solicitat examinarea, acordarea brevetului de invenţie sau respingerea cererii de brevet de invenţie cu condiţia ca acestea să nu fi fost retrasă de către solicitant sau declarată ca fiind retrasă.

Respingerea în tot sau în parte a cererii de brevet de invenţie intervine în urmă­toarele cazuri:

* cererea de brevet nu îndeplineşte condiţiile prevăzute în art. 5, art. 15 alin. (1) și (4) şi art. 37 alin. (2) din Legea nr. 64/1991;
* nu sunt respectate condiţiile de fond pozitive şi negative cerute de lege pentru brevetarea invenției;
* nu sunt respectate condiţiile prevăzute în art. 17 din Legea nr. 64/1991;
* termenul de deschidere a fazei naţionale pentru cererile înregistrate internaţional a fost depăşit;
* la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situaţia prevăzută în art. 27 alin. (4) lit. b)64 au fost considerate retrase;
* s-a solicitat respingerea cererii de brevet în cazul în care se constată că dreptul la brevet aparţine unei alte

persoane decât solicitantul [art. 63 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 64/1991];

* solicitantul, altul decât inventatorul, nu a făcut dovada în termenul legal că este îndreptăţit la acordarea

brevetului;

* nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenţie în vederea acordării brevetului fie la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de la această dată;

1. Art. 17 din Legea nr. 64/1991 dispune: „(1) Invenția trebuie să fie dezvăluită în cererea de brevet suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate din domeniu să o poată realiza. (2) Dacă invenția se referă la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic la care publicul nu a avut acces și care nu poate fi descris în cererea de brevet de invenție

într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu să realizeze invenția, condițiile prevăzute la alin. (1) sunt

considerate îndeplinite numai dacă solicitantul dovedește printr-un document că, anterior datei de depozit a cererii de brevet de invenție, materialul biologic a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internațională. (3) Revendicările definesc obiectul protecției solicitate și trebuie să fie clare, concise și să fie susținute de descrierea invenției”.

1. Art. 27 alin. (4) lit. b) din Legea nr. 64/1991 dispune: „Sunt declarate ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenție aflate în următoarele situații: (...) b) solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM, în termenul acordat de OSIM, privind aducerea formei descrierii și desenelor în concordanță cu conținutul revendicărilor admise. (...)”.

Menţiunea hotărârii de acordare a brevetului sau de respingere a cererii se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală în termen de o lună de la data la care a expirat termenul pentru contestaţie şi va avea efect începând cu această dată.

# Retragerea cererii de brevet

Retragerea cererii de brevet operează fie la cererea scrisă și expresă a solicitantul caz în care OSIM i-a act de retragerea cererii de brevet, fie OSIM declară ca fiind considerate retrase, cererile de brevet de invenție care se află în una din următoarele situații:

* inventatorii nu au fost declaraţi în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în fond;
* solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM privind forma revendicărilor, descrierii şi desenelor;
* cererea a constituit baza revendicării priorității într-o cerere ulterioară depusă pe cale națională sau pe cale internațională, pentru care s-a deschis faza națională în România;
* dacă înaintea acordării brevetului de către OSIM se constată, prin hotărâre judecătorească, că dreptul la brevet aparţine altei persoane decât solicitantul, iar persoana îndreptăţită depune o nouă cerere pentru aceeași invenție, cererea iniţială este considerată de OSIM ca retrasă începând cu data de depozit a noii cereri;
* solicitantul nu a depus revendicările şi desenele în termen de două luni de la data de depozit a cererii de

brevet, cu plata taxei legale;

* dacă una din taxele legale stabilite pentru: înregistrarea cereri de brevet, depunerea ulterioară a revendicărilor, deschiderea fazei naționale, publicare sau examinare, nu a fost plătită, în cuantumul și la termenele prevăzute de Legea nr. 64/1991 și Regulamentul de aplicare a acesteia;
* dacă nu a fost achitată, în termenul prevăzut de lege, taxa de publicare, tipărire și eliberare a brevetului,

cerute în cazul cererilor de brevet pentru care s-a luat o hotărâre de acordare a brevetului.

Toate hotărârile luate de OSIM sunt motivate şi se înscriu în Registrul Naţional al cererilor de brevet de invenţie şi se comunică solicitantului în termen de o lună de la data luării hotărârii.

În cazul decesului solicitantului, persoană fizică, sau al dizolvării persoanei juridice solicitante, procedura administrativă se suspendă până la comunicarea la OSIM a succesorului în drepturi.

Până la comunicarea hotărârilor, OSIM-ul poate proceda din oficiu, la *revocarea hotărârilor* sale pentru neîndeplinirea condiţiilor legale. Până ce OSIM-ul constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, se poate proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăşi un termen de 6 luni de la data acesteia. În situația în care solicitantul nu poate dovedi că are calitatea de persoană îndreptățită la acordarea brevetului, hotărârea de acordare se revocă și cererea de brevet se respinge.

Brevetul de invenţie este eliberat de directorul general al O.S.I.M, în temeiul hotărârii de acordare a acestuia. Data eliberării brevetului de invenţie este data la care menţiunea eliberării este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Brevetele se înscriu în Registrul Naţional al brevetelor de invenţii.

Durata de protecţie a unui brevet de invenţie este de 20 ani cu începere de la data de depozit.

***Brevetul*** este titlul juridic, eliberat de către stat prin organul său de specialitate, cu competenţă exclusivă pe

teritoriul României prin care titularului i se recunoaşte un drept exclusiv de exploatare asupra invenţiei sale.

***Brevetul naţional*** este esenţialmente temporar producându-şi efectele pe teritoriul ţării unde a fost

eliberat65. Cât priveşte efectele brevetului, în literatura juridică se consideră că acesta este ***constitutiv de drepturi***

1. Excepţia de la regula teritorialităţii o constituie brevetul european care o dată eliberat, constituie un fascicol de brevete naţionale. Brevetul european a fost instituit prin Convenţia de la München din 1973. România a aderat la Convenţia de la

deşi unii autori susţin opinia caracterului declarativ al efectelor actului administrativ invocându-se instituţia protecţiei provizorii, care la o examinare atentă nu infirmă caracterul constitutiv de drepturi a brevetului.

Astfel de exemplu titularul protecţiei provizorii nu poate introduce o acţiune în contrafacere condiţionată de existenţa unui brevet valabil şi este în aceste condiţii mai vulnerabil sub aspectul apărării drepturilor sale.

## Dreptul exclusiv de exploatare

Cel mai important drept care se naște din brevetul de invenție recunoscut în favoarea titularului acestuia, *este dreptul exclusiv de exploatare*, identificat în doctrină cu un adevărat monopol de exploatare.

# Noţiunea şi conţinutul

*Noţiunea şi conţinutul* dreptului subiectiv de proprietate industrială este prevăzut în art. 31 din lege care precizează că brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecţie a acestuia. Este cel mai important drept de proprietate industrială recunoscut titularului de brevet.

În literatura juridică se distinge între *latura pozitivă* a dreptului, constituită din dreptul de exploatare a invenţiei şi *latura negativă* care constă în dreptul la exclusivitatea exploatării66, distincţie nereţinută de lege întrucât exploatarea invenţiei exercitată de titularul brevetului este întotdeauna exclusivă.

Dreptul la exclusivitatea exploatării constituie posibilitatea juridică recunoscută titularului de brevet de a se opune în mod absolut tuturor celorlalte persoane de a efectua, fără consimţământul său, actele prevăzute expres de lege. Aceste acte sunt: fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare sau vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs. În cazul în care obiectul brevetului este un procedeu este exclusivă de asemenea utilizarea procedeului, precum şi folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul produsului obţinut direct prin procedeul brevetat. Dacă obiectul brevetului se referă la un material biologic, exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui material derivat, pe baza celui brevetat, obținut prin reproducere sau multiplicare, având o formă identică ori diferențiată însă cu aceleași caracteristici. Dacă obiectul brevetului îl constituie un produs conţinând o informaţie genetică, exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat şi în care informaţia genetică este conţinută şi îşi exercită funcţia, cu excepţia corpului uman în diferite stadii de formare şi dezvoltare.

# Caracterele juridice

Dreptul exclusiv de exploatare recunoscut titularului de brevet este un drept patrimonial, absolut, transmisibil, temporar şi teritorial. Exploatarea invenţiei, ca latură pozitivă a dreptului de proprietate industrială, distinsă în doctrină, este un drept real, purtând asupra unui bun incorporal cu prerogativele consacrate în dreptul civil acestei categorii de drepturi şi anume *jus utendi, fruendi şi abutendi*.

# Limitele generale și speciale ale exercitării dreptului exclusiv de exploatare a invenției

În privința limitelor dreptului exclusiv de exploatare se distinge între limitele generale și limitele speciale.

München privind eliberarea brevetelor europene din 5 octombrie 1973, precum şi la Actul de revizuire al acestei convenţii din 29

noiembrie 2000, prin Legea nr. 611/2002 publicată în M. Of. nr. 844 din 22 noiembrie 2002.

1. L. Mihai, *op. cit.*, p. 99 şi urm.

***Limitele generale*** se referă la faptul că exclusivitatea poate fi invocată numai pe perioada de valabilitate a brevetului, respectiv 20 de ani şi a doua limită generală constă în recunoaşterea exclusivităţii care poate fi opusă de către titularul brevetului numai pe teritoriul României/statului emitent al brevetului.

***Limitele speciale***, sunt reglementate prin dispozițiile art. 33 din Legea nr. 64/1991 și reprezintă actele care potrivit legii, deși se săvârșesc fără consimțământul titularului de brevet, Legea consideră că acestea nu reprezintă o încălcare a dreptului exclusiv de exploatare. Reprezentând excepții ele sunt expres și limitativ prevăzute de lege.

Așadar potrivit art. 33 din Legea nr. 64/1991 republicată, sunt limite speciale ale dreptului exclusiv de exploatare

următoarele:

* ***art. 33 lit. a)*** folosirea invenţiilor în construcţia şi în funcţionarea vehiculelor terestre, aeriene, precum şi la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcţionarea acestora, aparţinând statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale privind invenţiile, la care România este parte când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiţia ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor. Această limită este identificată în doctrină şi sub denumirea de *„imunitatea*” navelor şi aeronavelor şi constituie o transpunere în legislaţia naţională a dispoziţiilor art. 5 ter din Convenţia de la Paris. Oportunitatea unei asemenea reglementări este dictată de asigurarea liberei circulaţii a vehiculelor terestre sau aeriene şi a navelor. Condiţiile ce se cer îndeplinite sunt:
* vehiculul sau nava să aparţină unui stat membru ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România

este parte;

* invenţia să fie brevetată în România;
* invenţia să fie folosită exclusiv pentru nevoile vehiculului sau navei respective care a pătruns pe teritoriul

României temporar sau accidental;

* ***art. 33 lit. b)*** consacră dreptul de folosire personală anterioară şi dispune că nu constituie o încălcare a monopolului de exploatare, actele prevăzute la art. 31 alin. (2) efectuate de către o persoană care a aplicat obiectul brevetului de invenţii sau cel al cererii de brevet, aşa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective şi serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună credinţă pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât şi înainte de constituirea unui depozit naţional reglementar privind invenţia sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută. În acest acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorităţii recunoscute, şi dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei.

Dreptul de folosire personală anterioară se prezintă ca o aplicare a principiului drepturilor dobândite cu bună credinţă şi a prevederilor art. 4 din Convenţia de la Paris.

Dispoziţia vizează ipoteza în care aceeași invenție este realizată de către două sau mai multe persoane diferite în mod independent, posibilitate practică perfect posibilă întrucât ideea care stă la baza unei soluţii noi poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite şi fără a avea cunoştinţă una de alta.67 Persoană care va depune prima o cerere de brevet şi va constitui depozitul naţional reglementar va deveni titulară de brevet. Cealaltă sau celelalte persoane care au aplicat cu bună credinţă soluţia sau au luat măsuri efective şi serioase în vederea aplicării ei mai înainte de constituirea depozitului naţional reglementar al persoanei titulară de brevet vor putea folosi în continuare invenţia în volumul existent la data depozitului naţional reglementar dar dreptul de folosire nu va putea fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracţiune din patrimoniul afectat exploatării invenţiei. *Măsurile efective şi serioase în vederea aplicării* trebuie să aibă o anumită consistenţă care să facă certă posibilitatea unei exploatări efective;

1. A. Petrescu, L. Mihai, *op. cit.*, p. 15.

* ***art. 33 lit. c)*** se referă la efectuarea unor acte prevăzute în art. 31 alin. (2) care nu constituie încălcări ale drepturilor titularului de brevet şi anume producerea sau după caz folosirea invenţiei exclusiv în cadru privat şi în scop necomercial. În acest caz, legiuitorul a avut în vedere respectarea finalităţii drepturilor de proprietate industrială şi anume aceea a unei informări care să rămână strict în cadru privat şi în scop necomercial, întrucât monopolul exclusiv nu trebuie să constituie un obstacol excesiv în desfăşurarea unei activităţi de cercetare;
* ***art. 34 lit. d)*** constituie de asemenea o limitare a dreptului exclusiv, comercializarea sau oferirea spre vânzare pe teritoriul Uniunii Europene a acelor exemplare de produs, obiect al invenţiei care au fost vândute anterior de titularul de brevet sau cu acordul său expres. *Textul legal are în vedere dreptul de folosire a invenţiei ca urmare a epuizării dreptului asupra obiectului invenţiei brevetate, text preluat din dreptul francez şi consacrat în l.613-6 din Codul proprietăţii intelectuale din Franţa*68. Teoria epuizării dreptului de proprietate industrială pe care se fundamentează această limitare a fost elaborată în doctrina germană, nefiind iniţial acceptată de doctrina franceză şi în final transpusă în legislaţia franceză de proprietate industrială69. Se consideră în acest caz că punerea în circulaţie a produsului protejat semnifică o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la produsul concret protejat, titularul brevetului nemaifiind îndreptăţit să invoce dreptul său exclusiv epuizat. În dreptul român aplicarea textului legal are drept consecinţă că, după înstrăinarea cu titlu oneros de către însuşi titularul brevetului, a produsului brevetat, actele ulterioare de comercializare sau de oferire spre vânzare a produsului în care este încorporată invenţia, realizate pe teritoriul Uniunii Europene, de către subdobânditorii produsului nu constituie contrafacere;
* ***art. 33 lit. e)*** folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenţiei

brevetate;

* ***art. 33 lit. f)*** consacră, ca limitare, dreptul de folosinţă personală ulterioară, o consecinţă a decăderii din drepturi a titularului de brevet. Aşadar textul legal permite folosirea cu bună credinţă sau luarea de măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei, de către terţi în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului.

În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării menţiunii revalidării, şi dreptul de folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenţiei.

Decăderea din drepturi a titularului de brevet este reglementată în art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 care stabileşte că pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenţie titularul datorează anual taxe de menţinere în vigoare a brevetului, care pot fi plătite şi anticipat pentru o perioadă care nu poate depăşi 4 ani. Neplata acestor taxe atrage *decăderea* titularului din drepturile decurgând din brevet, care se înregistrează în Registrul Naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Totuşi art. 35 din lege prevede că în cazul decăderii din drepturi a titularului de brevet, acesta poate cere la OSIM *revalidarea brevetului* pentru motive justificate, în termen de 6 luni de la data publicării decăderii. În termen de 60 de zile de la înregistrare OSIM hotărăşte asupra cererii de revalidare, sub condiţia plăţii taxei legale. Menţiunea revalidării brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii.

Această limitare a exclusivităţii exploatării invenţiei consacră ipoteza terţului care luând act de publicarea hotărârii de decădere din drepturi a titularului de brevet, începe să exploateze invenţia căzută în domeniul public sau să ia măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet şi revalidarea brevetului. În acest caz invenţia poate fi folosită în continuare de acea persoană,

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 41.
2. *Idem*, p. 41.

în volumul existent la data publicării menţiunii revalidării dar dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenţia ori cu o fracţiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenţiei. Aşadar condiţiile impuse de această ipoteză sunt:

* terţa persoană a folosit cu bună credinţă sau a luat măsuri efective şi serioase de folosire a invenţiei brevetate de către titular;
* activităţile de folosire a invenţiei brevetate s-au desfăşurat strict între momentul publicării decăderii şi cel al publicării revalidării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Cele două condiţii îndeplinite cumulativ conferă terţului un drept de folosinţă, în anumite limite, a invenţiei chiar şi după revalidarea brevetului şi repunerea în drepturi a titularului său.

**– *art. 34 lit. g)*** instituie o limitare a exclusivităţii folosirii de către titularul brevetului a produsului brevetat în cazul exploatării de către terţi a invenţiei sau a unei părţi a acesteia, la a cărei protecţia s-a renunţat.

Potrivit art. 36 din lege, titularul poate renunţa în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise, înregistrată la OSIM.

În cazul invenţiilor de serviciu, titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului precum și înscrisurile în legătură cu brevetul, sub condiția ca salariatul să acorde angajatorului o *licență neexclusivă* pentru invenția brevetată. Condițiile de acordare a licenței neexclusive, așa cum deja am arătat (vezi invențiile de serviciu) se stabilesc prin prevederile specifice ale regulamentului intern al angajatorului iar în lipsa acestora, prin acordul părților.

Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu *acordul beneficiarului*

*licenţei* [art. 36 alin. (4) din lege].

Invenţia sau partea din aceasta, la a cărei protecţie s-a renunţat, poate fi liber exploatată de către terţi.

În cazul invenţiilor care conţin informaţii clasificate potrivit art. 38 alin. (2) din lege, se poate renunţa numai *după declasificarea informaţiilor* şi publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie şi a descrierii, revendicărilor şi desenelor invenţiei brevetate, potrivit cu prevederile art. 27 alin. (6) din Legea nr. 64/1991.

Renunţarea se înregistrează la OSIM în Registrul naţional al brevetelor de invenţii şi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

# Licenţa obligatorie

De ce licență obligatorie? Rațiunea pentru care legiuitorul a înțeles să reglementeze licența obligatorie, care cumva poate fi asimilată unei limitări a dreptului exclusiv de exploatare, evident sub aspectul impunerii acesteia, peste voința titularului de brevet, desigur, însă, în anumite condiții, rezidă pe de o parte, dintr-un principiu fundamental al creației intelectuale și anume accesul la aceste creații, știind că ele reprezintă un factor esențial în asigurarea progresului unei națiuni (forma tipică de licență obligatorie) a cărui respectare se impune cu atât mai mult cu cât invenția neexploatată, *riscă să zacă într-un sertar*, când ar putea aduce atâtea beneficii umanității iar pe de altă parte, din necesități care exced interesul titularului de brevet, fiind de ordine publică și care reclamă cu necesitate acordarea unei licențe obligatorii.

Licenţele obligatorii nu sunt o inovaţie a Legii nr. 64/199170 privind brevetele de

1. Legea nr. 64/1991 înainte de a fi modificată în 2002 reglementa două categorii de licenţe şi anume: licenţa obligatorie şi licenţele din oficiu din domeniul sănătăţii, economiei naţionale şi apărării naţionale instituite fie pe calea judiciară, fie pe cale administrativă, acestea din urmă la rândul lor se prezentau sub două forme şi anume licenţa din oficiu instituită pe cale

administrativă cu punere în întârziere şi licenţa din oficiu instituită pe cale administrativă, fără punere în întârziere.

invenţie. Oportunitatea reglementării lor, a fost realizată cu ocazia Conferinţei de la Lisabona din 1958 pentru revizuirea Convenţiei de la Paris din 1883 pentru protecţia proprietăţii industriale ca urmare a constatării că decăderea din drepturi a titularului de brevet reprezintă o sancţiune prea dură. După modificarea Legii nr. 64/1991 din mai 2002 licenţa obligatorie a dobândit însă un triplu caracter şi anume:

* de limitare a monopolului de exploatare a titularului de brevet;
* de sancţiune pentru neaplicarea sau insuficienta aplicare a invenţiei dacă titularul brevetului nu poate să-şi justifice inacţiunea şi nici nu s-a putut ajunge la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei, măsură justificată de faptul că titularul de brevet are deopotrivă dreptul dar şi obligaţia juridică de a exploata invenţia brevetată;
* de instrument juridic aplicabil în situaţii de urgenţă naţională sau de utilizare publică, în scop necomercial”71.

Așadar, licența obligatorie, pe de o parte, în *forma tipică* are caracterul unei sancțiuni, deoarece poate fi cerută numai dacă invenția nu a fost utilizată sau a fost insuficient utilizată, într-un interval de timp, prestabilit de legiuitor, iar pe de altă parte reprezintă un veritabil *instrument juridic* aplicabil în caz de urgență națională sau de utilizare publică, fără scop comercial72.

Potrivit art. 43 alin. (1) din Legea nr. 64/1994 la cererea oricărei persoane interesate, Tribunalul Bucureşti poate acorda o licenţă 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. Licența se poate acorda numai dacă invenţia nu a fost aplicată sau a fost insuficient aplicată pe teritoriul României, iar titularul brevetului nu poate să-şi justifice inacţiunea şi dacă nu s-a ajuns la o înţelegere cu acesta privind condiţiile şi modalităţile comerciale de utilizare a invenţiei.

Tribunalul Bucureşti va autoriza licenţa obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstanţelor date, că, deşi persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înţelegere într-un termen rezonabil.

Potrivit alin. (4) al art. 43 din lege, o licenţă obligatorie poate fi autorizată de Tribunalul Bucureşti și:

1. în situaţii de urgenţă naţională;
2. în alte situaţii de extremă urgenţă;
3. în situaţii de utilizare publică, în scopuri necomerciale.

Acordarea licenţei obligatorii pentru unul dintre motivele de cauză publică nu impune îndeplinirea condiţiilor referitoare la reaua gestionare a exploatării brevetului. Totuşi beneficiarul licenţei va înştiinţa solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea dată de instanţă, în cel mai scurt timp.

În situaţii de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terţii autorizaţi de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaşte dacă un brevet de invenţie valid este sau va fi utilizat de guvern, respectiv de terţi, vor anunţa titularul brevetului despre utilizarea acestuia, într-un timp rezonabil.

În cazurile în care un brevet nu poate fi exploatat fără să aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet, acordat pentru o cerere de brevet a cărei dată de depozit naţional reglementar este anterioară, o licenţă obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii suplimentare:

1. invenţia revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic

substanţial în raport cu invenţia revendicată în brevetul anterior;

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 45-46.
2. Într-o altă opinie licența obligatorie este asimilată unei măsuri de prevenție „împotriva abuzurilor care ar putea rezulta din exercitarea dreptului exclusiv conferit de brevet, ca de exemplu, în caz de neexploatare...”, C-tin Anechițoaie, *Introducere în dreptul proprietății intelectuale,* ediția a 6-a, Ed. BREN, București, 2011, p. 256.
3. titularul brevetului anterior are dreptul la o licenţă reciprocă, în condiţii rezonabile pentru utilizarea invenţiei

revendicate în brevetul ulterior;

1. utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepţia cazului în care este transmis şi brevetul ulterior.

Așadar licenţele obligatorii:

* sunt neexclusive;
* se acordă de Tribunalul Bucureşti în condiţii determinate în ce priveşte:
  + întinderea,
  + durata acestora,
  + nivelul remuneraţiei cuvenite deţinătorului dreptului. Remunerația cuvenită titularului de brevet se stabilește în raport cu valoarea comercială a licenţelor acordate.
* vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieţei,
* nu sunt transmisibile decât împreună cu partea din întreprindere sau cu fondul de comerţ care beneficiază de această utilizare.

Întinderea şi durata licenţelor obligatorii este limitată de legiuitor la scopurile pentru care acestea au fost

autorizate [art. 44 alin. (1) din Legea nr. 64/1998].

În materia licențelor obligatorii, legiuitorul impune și îndeplinirea unor condiții speciale, cerute în anumite situații după cum urmează:

* pentru invenţiile din domeniul tehnologiei de semiconductoare, licenţa va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurenţială, ca urmare a unei proceduri judiciare sau administrative [art. 44 alin. (4) teza finală din Legea nr. 64/1991];
* în cazul în care un ameliorator nu poate exploata un brevet de soi de plantă fără să aducă atingere unui brevet de invenţie anterior, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru invenţia protejată prin acest brevet [art. 44 alin. (5) din Legea nr. 64/1991];
* în cazul în care titularul unui brevet de invenţie referitor la o invenţie biotehnologică nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet anterior de soi de plantă, acesta poate solicita o licenţă obligatorie pentru exploatarea noului soi de plantă, protejat prin brevet [art. 44 alin. (6) din Legea nr. 64/1991];
* în cazul în care o licenţă obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurenţială, nu sunt aplicabile dispoziţiile referitoare la caracterul urgent [art. 44 alin. (7) din Legea nr. 64/1991];

Tribunalul București poate retrage licența obligatorie dacă:

* persoana interesată solicită motivat retragerea licenței;
* circumstanţele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe. Totuși licenţa obligatorie nu va fi retrasă dacă circumstanţele care au determinat acordarea acesteia riscă să se producă din nou.

Retragerea licenței obligatorii va fi dispusă cu condiția ca interesele legitime ale persoanei care a dobândit-o să fie protejate corespunzător.

Hotărârile Tribunalului Bucureşti privind autorizarea utilizării unei licenţe obliga­torii, precum şi cele privind remuneraţia prevăzută în raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti.

Hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenţei obligatorii se comunică de persoana interesată la OSIM, care le înregistrează în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică menţiunea acestor hotărâri în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.

***Categorii de drepturi şi obligaţii născute în legătură cu invenţia73***

# Categorii de drepturi

Pe baza dispoziţiilor legale şi din raţiunii didactice, în doctrină74 drepturile care se nasc în legătură cu invenţia au fost clasificate în trei categorii distincte şi anume:

* *drepturile titularului de brevet*;
* *drepturile inventatorului care nu este titular de brevet*;
* *drepturile angajatorului care renunță la brevet*.

Criteriul avut în vedere în constituirea acestor trei categorii a fost acela al existenţei brevetului care conferă soluţiei tehnice, calitatea de invenţie generatoare de drepturi şi autorului ei calitatea de inventator cu drepturi recunoscute şi ocrotite de lege.

# Drepturile titularului de brevet

În această categorie de drepturi, fără a face o ierarhie valorică, includem urmă­toarele drepturi:

* dreptul de proprietate industrială cu cele două laturi ale sale precizate în doctrină şi anume:
  + dreptul de exploatare a invenţiei care constituie totodată şi o obligaţie ce revine titularului de brevet –

persoane fizice sau juridice,

* + dreptul la exclusivitatea exploatării invenţiei.
* *precizare:* ca o excepţie se prezintă *protecţia provizorie* tratată anterior, prin care se recunoaşte, de la data publicării cererii de brevet, solicitantului, care nu este încă titular de brevet, în anumite condiţii, dreptul de proprietate industrială, solicitantul unei cereri de brevet publicate fiind asimilat provizoriu cu titularul de brevet.
* dreptul de a solicita eliberarea titlu de protecţie (brevetul de invenție);
* dreptul de a decide asupra publicităţii invenţiei;
* dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului exclusiv de exploatare. Aceste despăgubiri reprezintă latura civilă a infracţiunii de contrafacere;
* dreptul de prioritate al titularului de brevet conferit de lege cu începere de la data constituirii *depozitului*

*naţional reglementar* sau a *priorităţii invocate şi recunoscute* (prioritatea unionistă și prioritatea internă);

* dreptul la asistenţă tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a invenţiei. Obligaţia inventatorului de a acorda, la cererea titularului de brevet, asistenţă tehnică, îşi are izvorul în contractul încheiat între cele două părţi: inventatorul şi titularul de brevet.

Pe lângă drepturi, Legea. reglementează şi obligaţii. Astfel titularului de brevet îi revine obligaţia de plată a taxelor de menţinere în vigoare a brevetului (anuităţi) conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 64/1991. Taxele de

1. Pentru o altfel de abordare a *Drepturilor ce decurg din realizarea unei invenții,* sub aspect structural, pornind de la distincția între drepturile patrimoniale și drepturile personal nepatrimoniale (drepturile morale) vezi: I. Macovei, *Tratat de drept al proprietății intelectuale,* Ed. C.H. Beck, București, 2010 p. 108-118; T. Bodoașcă, L.I. Ţăranu, *Dreptul proprietății intelectuale,* ediția

a III-a, revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, București, 2015, p. 282-287; B. Florea, *Dreptul proprietății intelectuale,*

Ed. Universul Juridic, București, 2011, p. 170-182.

1. L. Mihai, *op. cit.,* p. 22 și urm.

menținere în vigoare a brevetului (anuități) sunt reglementate prin dispozițiile O.G. nr. 41/199875 aprobată prin

Legea nr. 383/2002 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora76.

Persoanele fizice şi juridice române, solicitanţi sau titulari, plătesc în lei taxele prevăzute în Legea specială.

Persoanele fizice şi juridice străine, care sunt solicitanţi, titulari sau care au preluat un drept de proprietate

industrială, plătesc în euro taxele datorate.

În cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc

în euro.

Taxele de menţinere în vigoare pentru anii de protecţie până la eliberarea brevetului de invenţie în temeiul Legii

nr. 64/1991, inclusiv anul în care se eliberează acesta, se plătesc o dată cu taxa pentru eliberarea brevetului.

Pentru fiecare dintre anii următori anului eliberării brevetului, taxa pentru menţinerea în vigoare a acestuia se

plăteşte anual până la începerea anului de protecţie respectiv.

Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete.

Anuitățile neplătite în termenele prevăzute de lege, pot fi plătite ulterior, potrivit art. 11 alin. (5) din

O.G. nr. 41/1998, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%. Neplata acestor taxe până la expirarea termenului de 6 luni are ca urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Decăderea poate fi înlăturată prin revalidarea brevetului. În acest caz o dată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

O altă obligaţie este aceea de exploatare a invenției brevetate. Ea nu este prevăzută în mod expres în lege dar rezultă indirect şi neechivoc din reglementarea licenţei obligatorii.

Angajatorul titular de brevet are obligaţia de a informa inventatorul salariat cu privire la stadiul privind

înregistrarea invenției, precum și să se abţină de la orice divulgare.

# Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet

Inventatorul care nu este titular de brevet beneficiază de următoarele drepturi:

* dreptul la o remuneraţie suplimentară stabilită prin contract (vezi invențiile de serviciu). Pentru invenţiile de serviciu, inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu angajatorul, titularul brevetului. Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcţie de efectele econo­mice şi/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcţie de aportul economic al invenţiei, în condițiile Legii nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
* dreptul de a încasa preţul convenit pentru asistenţa tehnică acordată pe bază de contract la cerere de către titularul de brevet. Corelativă acestui drept este obligația inventatorului de a acorda asistență tehnică, titularului de brevet, la cererea acestuia din urmă, în baza unui contract.
* dreptul de a i se elibera un duplicat al brevetului de invenţie;
* dreptul de a fi informat în scris de către angajator, asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul OSIM, precum şi asupra stadiului şi rezultatelor aplicării invenţiei de serviciu;

1. Republicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006.
2. Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi

regimul de utilizare a acestora, a fost publicată în M. Of. nr. 471 din 2 iulie 2002.

* dreptul la acordarea unei compensaţii materială de către instituţia care a atribuit caracter de secret de stat invenţiei sale.

Inventatorului, care nu este titular al brevetului i se recunosc şi o serie de drepturi personale nepatrimoniale cum ar fi:

* dreptul la calitatea de autor al invenţiei;
* dreptul de a i se menţiona numele, prenumele şi calitatea în brevetul eliberat precum şi în orice acte sau publicaţii privind invenţia sa.

Inventatorul salariat are obligaţia de a informa angajatorul asupra creării şi stadiului realizării invenţiei şi să se abţină de la orice divulgare.

# Drepturile angajatorului care nu este titular de brevet

Angajatorul nu este titular de brevet în două situații:

* dacă renunță la brevet după ce a revendicat invenția de serviciu;
* în cazul în care nu revendică invenția de serviciu.

Pentru ambele ipoteze, Legea stabilește în favoarea angajatorului, dreptul la o *licență neexclusivă* asupra

invenției de serviciu.

* 1. ***Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenţia***

# Sediul materiei

Transmiterea drepturilor privind invențiile este reglementată în Capitolul V – *Transmiterea drepturilor*

(art. 42-47) din Legea nr. 64/1991 republicată.

Potrivit art. 42 din Legea nr. 64/1991 republicată: *„Dreptul la brevet, dreptul la acordarea brevetului şi drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală sau testamentară”.*

# Obiectul transmiterii

Potrivit legii sunt transmisibile prin cesiune:

* dreptul la acordarea brevetului de invenţie când actul de transmisiune se încheie fie înaintea depunerii cererii de brevet, fie în cursul procedurii de eliberare a brevetului dar înainte de pronunţarea deciziei motivate de către OSIM;
* dreptul asupra brevetului, caz în care obiect al transmisiunii este doar brevetul.

În acest caz, actul de transmisiune se încheie după eliberarea brevetului în tot cursul duratei sale de

validitate. Așadar momentul transmisiunii este posterior eliberării brevetului.

Prin licenţă se transmit, de regulă drepturile născute din brevetul de invenţie ce reunesc ansamblul prerogativelor ce alcătuiesc dreptul de folosinţă a invenţiei ce se naşte din brevet.

# Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia

***Modalităţile de transmitere a drepturilor privind invenţia*** pot fi clasificate după mai multe criterii şi anume:

1. **În funcţie de momentul în care intervine**, transmisiunea poate fi făcută prin:

* acte *inter vivos* (contract de cesiune, contract de licență);
* acte *mortis causa* (testament, devoluțiune legală).

1. **În funcție de temeiul transmisiunii**, distingem între:

* transmisiune legală (operează în temeiul legii, cum ar fi de exemplu licența obligatorie, licența neexclusivă instituită de legiuitor în favoarea angajatorului, în cazul invențiilor de serviciu);
* transmisiune voluntară (se realizează prin acordul de voință a părților). Transmisiunea poate fi și forțată, în

cazul în care dreptul asupra invenției face obiectul unei executări silite;

1. **În funcție de natura actului juridic de transmitere,** distingem între transmitere prin:

* acte cu titlu oneros (cesiune, licență);
* acte cu titlu gratuit (donație, legat).

## Contractul de cesiune

***Contractul de cesiune*** reprezintă operațiunea juridică prin care se transmite în tot sau în parte, dreptul la brevetul de invenţie, deci implicit dreptul de folosinţă exclusivă asupra invenţiei, de la titularul brevetului în calitate de cedent către o altă persoană în calitate de cesionar în schimbul unui preţ.

Contractul de cesiune cu titlu oneros a fost calificat în doctrină ca o formă de vânzare supusă, în lipsa unor prevederi legale proprii, dreptului comun aplicabil vânzării. În cazul în care cesionarea dreptului la brevetul de invenție se face cu titlu gratuit, se vor aplica dispozițiile din materia donațiilor.

***Clasificare****.* În funcție de întinderea drepturilor transmise printr-un contract de cesiune distingem între:

* *cesiune totală*, caz în care cesiunea are ca obiect toate drepturile ce izvorăsc din brevet recunoscute pe întregul teritoriu al statului emitent al titlului de protecție. Dacă cesiunea privește un brevet european, exercițiul drepturilor născute din acest brevet se va extinde în toate statele în care s-a obținut protecția.
* *cesiune parţială,* situație în care obiectul contractului de cesiune îl formează anumite laturi ale folosinţei exclusive cum ar fi de exemplu cazul în care invenţia este susceptibilă de mai multe aplicaţii dar numai unele dintre aceste aplicații formează obiectul transmisiunii. Astfel poate fi transmis prin cesiune parțială dreptul de a fabrica produsul, titularul de brevet păstrându-și dreptul de a-l comercializa. Cesiunea parţială îmbracă în acest caz, forma unei coproprietăţi. Cesiunea poate fi parţială şi din punct de vedere teritorial dacă este limitată la o parte din teritoriu pe care invenţia este protejată.

Potrivit art. 81 alin. (3) din Regulament, cesiunea poate fi limitată în timp. Având în vedere durata de protecție limitată.

Prin cesiune se transferă în patrimoniul cesionarului:

* dreptul de proprietate asupra brevetului, în tot sau în parte, după cum cesiunea a fost totală sau parţială;
* dreptul la acţiunea în contrafacere pentru actele ulterioare datei încheierii contractului de cesiune.

Dreptul de prioritate poate fi transmis prin cesiune numai cu acordul părților [art. 81 alin. (2) din Regulament].

Din punct de vedere al *formei*, contractul de cesiune este consensual (legea nu prevede expres o anumită formă). Formalităţile de înscriere la OSIM a cesiunii sunt necesare doar pentru opozabilitatea faţă de terţi. În acest sens art. 42 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 dispune: „Transmiterea produce efecte faţă de terţi numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a menţiunii transmiterii înregistrate la OSIM”.

*Condiţii de fond* specifice contractului de cesiune în materie de invenții sunt*:*

* cedentul trebuie sa aibă calitatea de proprietar, așadar să fie titularul de brevet;
* obiectul cesiunii să constea intr-un brevet valabil la data încheierii cesiunii. Așadar să nu fie un brevet expirat, decăzut fără revalidare, sau declarat nul ca urmare a admiterii acțiunii în anulabilitate pentru lipsa calității de inventator.

Probleme speciale apar în caz de nulitate parțială. Nulitatea parțială presupune o pierdere parțială a obiectului

protejat prin brevet. În acest caz cesionarul are două posibilități:

* să ceară anularea contractului;
* să pretindă o reducere corespunzătoare a prețului.

*Obligațiile părților:*

Contractul de cesiune este un contract sinalagmatic, care presupune, așadar, nașterea de drepturi și obligații în favoarea/sarcina ambelor părți.

*Obligaţiile cedentului:*

* *obligația de predare, remitere a obiectului contractului* (dreptul de proprietate se transmite în chiar momentul

realizării acordului de voință chiar dacă prețul nu a fost plătit sau obiectul nu a fost predat).

*Precizări*:

* pentru actele de contrafacere anterioare cesiunii, acțiunea în contrafacere aparține cedentului;
* pentru actele de contrafacere ulterioare cesiunii, acțiunea în contrafacere aparține cesionarului;

Obligația de predare include ți obligația de a pune la dispoziția cesionarului know-how-ul? Cu privire la această situație opiniile sunt împărțite. Astfel potrivit unei opinii odată cu contractul de cesiune trebuie să se transmită și know-how-ul, poziție fundamentată pe dispoziţiile art. 1673 alin. (2) C. civ. potrivit cu care *odată cu proprietatea cumpărătorul dobândește toate drepturile și acțiunile accesorii ce au aparținut vânzătorului*77.

Într-o alta opinie, pe care o împărtășim se susține că know-how-ul se transmite în temeiul unei clauze exprese prevăzuta în acest sens în contractul de cesiune. O soluție contrară ar conduce la încălcarea dreptului de a dispune potrivit propriei voințe de dreptul titularului asupra know-how-ului. Cât priveşte obligația de a asigura asistenţa tehnică Legea prevede în mod expres că ea se acordă, la cerere, pe bază de contract.

*Obligaţia de garanţie*, care în acest caz are un regim distinct, în sensul că ea nu poartă asupra randamentului sau valorii comerciale a invenției, ci privește pe de o parte viciile ascunse iar pe de alta parte garanția pentru evicțiune.

În cazul viciilor ascunse, se are în vedere valabilitatea brevetului. Astfel este posibilă constatarea nulității în tot sau în parte a unui brevet, după încheierea contractului de cesiune.

*Evicţiunea* provine fie din fapta terţului fie din fapta personală a cedentului.

Potrivit regulilor de drept civil, cedentul garantează pe cesionar pentru evicţiune atât din partea terţului cât şi pentru fapta personală. Fapta terţului poate consta în contrafacere şi în această situaţie cesionarul se poate apăra singur. După cedarea brevetului, cedentul nu mai poate exploata invenţia, iar cesionarul are împotriva lui o acţiune în garanţie pentru evicţiune, acţiune care rezultă din fapta proprie (acţiune în contrafacere).

*Obligaţiile cesionarului*:

* *plata prețului.* Prețul se poate stabili sub forma:
* unei sume globale;
* unui procent din profitul realizat, sau o cantitate de produse;
* mixtă, atât o sumă globală cât și un procent din profitul realizat.

În cazul în care prețul este stabilit sub forma unui procent din profitul realizat, se poate stipula în mod expres în

sarcina cesionarului și obligația de exploatare a invenției.

* *obligația de a plăti anuitățile*, taxele anuale de menținere în vigoare a brevetului, evitând prin aceasta, decăderea din dreptul asupra brevetului dobândit prin cesiune.

O altă modalitate de transmitere a drepturilor privind invenţia este *aportul unui brevet la o societate*

*comercială*. Aceasta poate consta într-un brevet asupra căruia titularul transmite societăţii proprietatea sau folosinţa

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 52.

acestuia. Asociatul care aportează un brevet are aceeaşi obligaţie de garanţie ca şi cedentul dintr-un contract de

cesiune sau de licenţă.

## Contractul de licenţă

*Licenţa de brevet* este operaţia juridică prin care se transmite în întregime sau numai în parte dreptul de folosinţă asupra unei invenţii brevetate, de la titularul de brevet către o altă persoană în schimbul plăţii unei redevenţe.

*În sens restrâns*, licenţa presupune acordul prin care titularul unui drept de proprietate industrială transmite unei alte persoane în tot sau în parte folosinţa dreptului său exclusiv de exploatare în schimbul plăţii unei redevenţe.

Contractul de licență se poate încheia pe durata de valabilitate a brevetului. Licența poate fi totala sau parțiala și se face în schimbul unui preţ.

În doctrina se consideră că licența cu titlu oneros reprezintă o manifestare a contractului de locațiune. Contractul de licență este un contract nenumit, ca şi contractul de cesiune.

*Caractere juridice****.*** Licenţa este un contract nenumit, sinalagmatic, consensual, oneros*, intuituu personae*, şi, după caz, cu executare succesivă sau dintr-o dată.

*Categorii de licențe – criterii:*

# Din punctul de vedere al drepturilor transmise, licenţele pot fi:

* *Licenţa simplă* – în situaţia în care cesionarul dobândeşte folosinţa invenţiei brevetate, titularul brevetului păstrează atât dreptul de a folosi el însuşi invenţia cât şi dreptul de a transmite folosinţa invenţiei altor persoane. Beneficiarul licenţei simple nu are dreptul la acțiunea în contrafacere, dar are obligația de a-l înștiința pe titularul de brevet.
* *Licenţa exclusivă* – este acea formă de licenţă prin care se transmite bene­ficiarului, folosinţa exclusivă fie a uneia din formele de realizare ale invenţiei (dacă este susceptibilă de mai multe forme de realizare), fie pentru o anumită durată sau un anumit teritoriu;
* *Licenţa absolută*, în acest caz, transmițătorul nu poate acorda alte licenţe şi trebuie să se abţină de la orice act de exploatare a invenţiei, pe perioada sau înăuntrul teritoriului la care se referă exclusivitatea.

# În funcţie de întinderea teritorială a folosinţei, a duratei exploatării sau a naturii activităţii (fabricare, vânzare

etc.) licenţele sunt:

* licenţe limitate;
* licenţe nelimitate.

1. **În funcție de obiectul contractului,** distingem între:

* *licenţă de brevet;*
* *licenţă de know-how;*
* *licenţă de marcă;*
* *licenţă de desen sau model industrial*.

1. **În funcție de izvorul raportului juridic,** distingem între:

* *licența legală (*licența obligatorie);
* *licența voluntară.*

1. **În funcţie de complexitatea contractului de licență,** distingem între***:***

* *licenţă pură*, când nu are elemente ale altor operaţii juridice;
* *licenţă complexă*, când reuneşte licenţe şi a altor contracte (furnizare, know-how) într-o singură operaţie complexă.

Din punct de vedere al formei, contractul de licenţă este consensual formalităţile de înscriere la OSIM a licenţei sunt necesare doar pentru opozabilitate faţă de terţi.

Contractul de licență este un contract sinalagmatic, care presupune, așadar, nașterea de drepturi și obligații în favoarea/sarcina ambelor părți.

*Obligaţiile licențiatorului (concedentului)*:

* *Obligaţia de remitere/predare a obiectului* – potrivit căreia beneficiarul foloseşte invenţia. Transmisiunea folosinţei este temporară, pe durata de valabilitate a brevetului şi poate fi limitată sau nelimitată. Folosinţa invenţiei este un drept de creanţă spre deosebire de folosinţa exclusivă (monopolul de exploatare) care este un drept real;
* *Obligaţia de asistenţă tehnică* – constă în furnizarea de documente și tot ceea ce este necesar pentru ca

beneficiarul să poată folosi invenţia;

* *Obligaţia de garanţie pentru vicii şi evicţiuni.* Această obligație prezintă următoarele trăsături:
  + licențiatorul (concedentul) trebuie să asigure liniştita şi utila folosinţă a invenţiei de către licențiat

(concesionar);

* + tulburările pot proveni din fapta proprie, fapta terţilor, vicii ascunse;
  + poartă doar asupra faptului că obiectul contratului este tehnic, realizabil şi exploatabil; dacă invenţia nu este tehnic realizabilă, contractul de licenţă poate fi anulat atât pentru vicii ascunse cât şi pentru absenţa cauzei.
  + în principiu, se poate încheia un contract de licenţă şi pentru folosinţa unei invenţii ce se va breveta în viitor dacă s-a depus cererea pentru eliberarea brevetului.

Licențiatorul nu garantează valoarea comercială a licenţei transmise şi nici rentabilitatea exploatării.

La încetarea contractului de licenţă, licențiatorul are *şi obligaţia de a prelua stocul de produse fabricate pe bază de licenţă şi nevândute.*

Plata anuităţilor rămân în sarcina licențiatorului, ca titular de brevet [art. 40 alin. (2) din Legea nr. 64/1991].

*Obligaţiile licențiatului (concesionarului)*:

* *Obligaţia de plată a preţului* (redevenţei). Preţul poate fi plătit forfetar (dinainte stabilit la o sumă globală) sau eşalonat (reprezentând un procent din cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului).
* *Obligaţia de exploatare a invenţiei*. Obligaţia de exploatare este o obligaţie „*propter in rem*”. Fiind o obligaţie reală, trebuie realizată imediat de către beneficiar. Exploatarea trebuie să fie efectivă și serioasă,
* *Obligaţia de apărare a titularului de brevet împotriva uzurpărilor*. Această obligație presupune notificarea licențiatorului cu privire la actele de contrafacere constatate de către licențiat;
* *Obligaţia de sistare a exploatării la încetarea contractului de licență.*

Cauzele de încetare a contractului de licență sunt:

* acordul părților;
* împlinirea termenului pentru care s-a încheiat contractul de licență;
* rezilierea în caz de neexecutare culpabilă a obligațiilor de către una dintre părți;
* anularea brevetului de invenție ca efect al admiterii acțiunii în anulare a acestuia;
* moartea uneia dintre părţi (în acest caz părțile contractului de licență sunt persoane fizice).

## Apărarea drepturilor privind invenţiile

Apărarea drepturilor privind invenţiile este reglementată în Capitolul VI (art. 48-64) din Legea nr. 64/1991.

Potrivit legii, drepturile inventatorilor şi titularilor de brevet sunt apărate prin mijloace de drept administrativ,

de drept civil şi de drept penal. În funcţie de natura organului competent să soluţioneze litigiul, mijloacele de apărare

sunt administrative şi judiciare. Mijloacele administrative sunt contestaţia şi revocarea iar cele judiciare îmbracă forma acţiunii în justiţie, care poate fi civilă sau penală78.

# Modalităţi administrative

Mijloacele administrative de apărare a drepturilor privind invențiile sunt *contes­tația* și *revocarea.*

* + - 1. *Contestaţia*

Potrivit art. 48 din Legea nr. 64/1991, hotărârile OSIM pot fi contestate la acesta de către persoanele interesate,

în termen de 3 luni de la comunicare.

Contestaţia se soluţionează, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM de către o comisie de

reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM, în primă instanţă.

* + - 1. *Revocarea*

Orice persoană interesată are dreptul să formuleze în scris şi motivat, la OSIM, o cerere de revocare împotriva hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea acesteia, pentru următoarele motive:

* dacă hotărârea a fost luată fără respectarea dispoziţiilor art. 6-9 şi ale art. 11 şi 12 din Legea nr. 64/1991;
* obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complet, astfel încât o persoană de specialitate

în domeniu să o poată realiza;

* obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, așa cum a fost depusă.

Cererea de revocare va fi soluţionată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia la OSIM, de către o comisie

de reexaminare din Departamentul de apeluri din cadrul OSIM.

Neîndeplinirea uneia sau mai multor condiţii de formă privind o cerere de înregistrare a unei invenții nu poate constitui motiv de revocare a hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, în tot sau în parte, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenţii frauduloase [art. 53 alin. (1) din Legea nr. 64/1991].

Potrivit dispozițiilor art. 53 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, nu se poate dispune revocarea în tot sau în parte a unui brevet, fără ca titularul de brevet să fi avut posibilitatea să prezinte observaţii asupra revocării şi să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege şi de regulamentul de aplicare a acesteia.

# Mijloace de drept civil

Potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 republicată, sunt date în competenţa instanţelor judecătoreşti,

litigiile privind:

* calitatea de inventator, de titular de brevet,
* drepturile născute din brevetul de invenţie;
* drepturile patrimoniale ale inventatorului născute din contractele de cesiune şi licenţă;
* executarea obligaţiei de informare şi asistenţă tehnică.

În conformitate cu dispozițiile art. 56 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 pentru prejudiciile cauzate, prin săvârşirea infracțiunii de contrafacere, titularul sau beneficiarul unei licențe are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun, şi poate solicita instanţei judecătoreşti competente să dispună măsura confiscării sau, după caz, a distrugerii

1. I. Macovei, *op. cit.,* Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 144.

produselor contrafăcute. Aceste dispoziţii se aplică şi materialelor şi echipamentelor care au servit nemijlocit la

săvârşirea infracţiunii de contrafacere.

Faptele terților prin care se aduce atingere dreptului exclusiv de exploatare [art. 31 alin. (1) din Legea nr. 64/1991] săvârșite după publicarea cererii de brevet (perioada de protecție provizorie), atrage pentru persoanele vinovate obligaţia de despăgubire potrivit dreptului comun, titlul pentru plata despăgubirilor fiind executoriu după eliberarea brevetului. În cazul în care aceste fapte au fost săvârșite înainte de data publicării cereri de brevet, nu atrag răspunderea acestora, deoarece potrivit art. 56 alin. (5) din lege nu sunt considerate a aduce atingere drepturilor conferite de brevet.

De asemenea un brevet de invenţie acordat de OSIM, precum și un brevet european cu efecte în România pot fi

***anulate***, la cerere, dacă se constata că:

* obiectul brevetului nu este brevetabil, deoarece nu sunt îndeplinite condițiile de fond pozitive și negative

cerute de lege (reglementate în art. 6-9, 11 şi 12 din lege);

* obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
* obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;
* protecţia conferită de brevet a fost extinsă;
* titularul de brevet nu era îndreptăţit la acordarea brevetului.

În măsura în care motivele de anulare se referă numai la o parte a brevetului, acesta va fi anulat în parte.

Anularea brevetului are efect retroactiv, începând cu data de depozit.

Cererea de anulare poate fi promovată după împlinirea termenului prevăzut de lege pentru exercitarea revocării, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. d) și e) din lege79, situaţii în care poate fi exercitată pe toata durata de valabilitate a brevetului. Competenţa aparţine Tribunalului Bucureşti.

Hotărârile date în primă instanţă de către Tribunalului Bucureşti pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare iar hotărârile Curţii de Apel Bucureşti pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în termen de 30 de zile de la comunicare.

Persoana interesată înregistrează la OSIM, hotărârea de anulare definitivă şi irevocabilă. În termen de 60 de zile de la înregistrarea acesteia, mențiunea privind hotărârea de anulare se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

# Mijloace de drept penal

Legea nr. 64/1991 republicată, prin dispozițiile art. 55-59 reglementează infracțiunile speciale privind invențiile

brevetate. Acestea sunt:

* *însuşirea fără drept a calităţii de inventator;*
* *infracţiunea de contrafacere;*
* *divulgarea datelor cuprinse în brevet de către personalul OSIM.*
  + - 1. *Însuşirea fără drept a calităţii de inventator*

Potrivit art. 55 din Legea nr. 64/1991, însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de inventator constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda.

Împăcarea părților, potrivit art. 55 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, înlătură răspunderea penală.

1. Lit. d): „protecţia conferita de brevet a fost extinsă” şi lit. e): „titularul de brevet nu era îndreptăţit la acordarea brevetului”.
   * + 1. *Infracţiunea de contrafacere*

Contrafacerea, această componentă negativă majoră a vieţii economice contemporane se prezintă frecvent în practică sub forma unui cumul de atingeri nelegitime aduse unor drepturi diferite de proprietate intelectuală, de exemplu la mărci, desene şi modele industriale sau drepturi de autor care, presupune o concurenţă neloială sistematică.

Promovarea unei acțiuni în contrafacere este condiționată de prezența urmă­toarelor condiții:

* existenţa unui brevet valabil;
* o atingere adusă drepturilor titularului de brevet sau beneficiarului unei licențe, prin fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie a obiectului brevetului;
* intenţia.

Actele de contrafacere, nu se sancționează dacă au fost săvârșite pe teritoriul unui stat în care invenția nu se bucură de protecție. Pentru a se stabili contrafacerea, obiectul protejat va fi comparat cu cel considerat a constitui o contrafacere. *O reproducere servilă va fi contrafacere, dar în cazul în care reproducerea nu este servilă, va fi contrafacere dacă în obiectul presupus contrafăcut se regăsesc elementele esenţiale constitutive ale invenţiei. Ca regulă, contrafacerea se apreciază după asemănări, nu după deosebiri*80.

Infracțiunea de contrafacere este definită prin dispozițiile art. 56 alin. (1) din Legea nr. 64/1991. Astfel, constituie infracţiunea de contrafacere, fabricarea, folosirea sau punerea în circulaţie fără drept, a obiectului unui brevet de invenţie sau orice altă încălcare a drepturilor conferite de lege titularului de brevet, sau beneficiarului unei licențe dacă aceste încălcări au fost săvârşite după data publicării cererii de brevet de invenţie.

*Sancțiunea* în cazul acestei infracțiuni este alternativă, constând fie în pedeapsa privativă de libertate de la 3 luni

la 2 ani, fie amenda penală.

Împăcarea părților, potrivit art. 56 alin. (2) din lege, înlătură răspunderea penală.

* + - 1. *Divulgarea datelor cuprinse în cererile de brevet de către personalul OSIM*

Potrivit art. 59 din Legea nr. 64/1991, divulgarea de către personalul OSIM, precum şi de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invenţiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracţiune şi se sancţionează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

OSIM răspunde faţă de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârşirii infracţiunii de divulgare a datelor cuprinse în cereri de către personalul propriu.

## Stingerea drepturilor izvorâte din invenţii

Cauzele de încetare a drepturilor privind invențiile brevetate sunt următoarele:

* expirarea termenului de protecție;
* decăderea titularului din drepturi;
* renunțarea titularului la brevetul de invenție;
* revocarea din oficiu a hotărârilor OSIM.

*Precizare:* prin cauzele mai sus enumerate se sting numai drepturile patrimoniale (dreptul exclusiv de exploatare)

nu și cele personal nepatrimoniale.

1. O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 58.

# Expirarea termenului de protecţie

Conform legii durata de protecţie a unui brevet de invenţie este de 20 ani cu începere de la data de depozit naţional reglementar. Termenul de protecţie a unui brevet nu poate fi prelungit ca în cazul altor obiecte de proprietate cum ar fi mărcile sau desenele şi modelele industriale. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare, brevetate se poate obţine o protecţie suplimentară, în condiţiile legii. După expirarea termenului de protecţie, invenţia cade în domeniul public, putând fi exploatată de oricine.

# Decăderea titularului din drepturi

Constituie o cauză de stingere a protecţiei cu condiţia să nu intervină în confor­mitate cu art. 35 din Legea nr. 64/1991, revalidarea brevetului. Decăderea reprezintă o sancțiune care se aplică în cazul în care nu sunt plătite în termenele și cuantumul prevăzut de lege, taxele de menținere în vigoare a brevetului (anuități) și constă în lipsirea de protecție a invenției, astfel încât ea devine accesibilă, putând fi exploatată de orice persoană interesată.

# Renunţarea titularului la brevetul de invenţii

Brevetul de invenţie conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecţie a acestuia. Cu toate acestea nu sunt încălcate drepturile titularului de brevet prin exploatarea de către terţi a invenţiei sau a unei părţi a acesteia la a cărei protecţie s-a renunţat, în conformitate cu art. 36 din Legea nr. 64/1991, potrivit cu care titularul poate renunţa, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declaraţii scrise înregistrate la OSIM.

În cazul invenţiilor de serviciu, titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenţia sa de renunţare; la cererea inventatorului, titularul este obligat să-i transmită acestuia dreptul asupra brevetului, precum și înscrisurile în legătură cu brevetul, sub condiția ca salariatul să acorde angajatorului o licență neexclusivă pentru invenția brevetată.

Dacă brevetul a făcut obiectul unui contract de licenţă, renunţarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenţei.

În cazul brevetului acordat pentru invenţiile care conțin informații clasificate, titularul poate renunța numai după declasificarea informațiilor și publicarea mențiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenție și a descrierii, revendicărilor și desenelor invenției brevetate cu respectarea termenului prevăzut de lege pentru formularea contestație.

Renunţarea se înregistrează la OSIM în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Renunţarea are aceleaşi efecte ca şi decăderea – căderea invenţiei în domeniul public şi dreptul terţilor de a o

utiliza liber.

# Revocarea din oficiu a hotărârilor OSIM

Un caz special de încetare a drepturilor născute din brevet îl constituie autorevocarea, din oficiu, de către OSIM a hotărârilor sale pentru neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege (art. 28 alin. (1) din Legea nr. 64/1991. În literatura juridică termenul de „revocare” din art. 28 este considerat impropriu folosit propunându-se cel de retractare cu precizarea că revocarea astfel cum este reglementată în art. 49 în capitolul VI al Legii consacrat apărării drepturilor privind invenţiile este precis conturată, cu condiţii de aplicare şi termene proprii. Considerăm că ambele revocări (art. 28 şi art. 49) au un caracter administrativ dar între ele se pot constata şi o serie de diferenţe şi anume:

* sfera de acţiune a revocării din art. 28 se extinde şi asupra erorilor materiale care nu pot fi incluse în formularea prea generală „neîndeplinirea condiţiilor prevăzute în prezenta lege”, precum şi la situaţia când se constată că solicitantul nu este îndreptăţit la acordarea brevetului fiind altă persoană decât inventatorul, spre deosebire de cea din art. 49 limitată strict la neîndeplinirea condiţiilor de fond pozitive şi negative ale obiectului invenţiei brevetate (art. 6-9 şi art. 11-12), la ipoteza în care obiectul brevetului nu dezvăluie invenţia suficient de clar şi complex, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza şi la ipoteza în care obiectul brevetului depăşeşte conţinutul cererii, aşa cum a fost depusă;
* în cazul revocării reglementate de art. 28 OSIM se sesizează din oficiu, pe când, în cazul revocării din art. 49 OSIM intervine numai dacă o persoană interesată formulează în scris şi motivat, o cerere de revocare;
* art. 28 condiţionează revocarea de respectarea unui termen precis şi anume data comunicării hotărârilor OSIM pe când în cazul art. 49 evident că persoana interesată nu-şi poate formula cererea de revocare decât după comunicarea hotărârii OSIM;
* dincolo de aceste diferenţe, dacă hotărârea OSIM de acordare a brevetului nu a ajuns încă la cunoştinţa solicitantului, aceasta nu mai produce efectele sale specifice şi sub acest aspect poate fi considerat, caz de stingere a drepturilor.

***Aplicații***

# Întrebări de verificare a cunoștințelor

1. Definiți și clasificați invențiile în funcție de criteriile cunoscute.
2. Ce reprezintă invenția de serviciu?
3. Analizați categoriile de invenții de serviciu.
4. În ce cazuri ce acordă licența neexclusivă în cazul invențiilor de serviciu?
5. Ce se înțelege prin *misiune inventivă?*
6. În ce caz poate fi acordată o licență cu titlu gratuit privind o invenție de serviciu?
7. Poate fi revendicată de către angajator o invenție realizată după 3 ani de la încetarea contractului de muncă? Argumentați.
8. În ce situație invenția de serviciu poate fi brevetată pe numele inventatorului salariat?
9. Care sunt criteriile în funcție de care se stabilește remunerația inventatorului salariat?
10. Enumerați și definiți condițiile de fond pozitive și negative ale protecției invențiilor.
11. Analizați noutatea, condiție de fond pozitivă a protecției invențiilor.
12. Definiți anterioritățile și analizați condițiile în care, acestea sunt distructive de noutate. Cui revine sarcina de a proba anterioritatea?
13. Poate fi divulgarea nedistructivă de noutate? Argumentați.
14. Enumerați și analizați categoriile de priorități, recunoscute în materia invențiilor.
15. Ce condiții trebuie îndeplinite pentru recunoașterea unei priorități unioniste dar a unei priorități interne?
16. Care este data în funcție de care se apreciază noutatea?
17. Noutatea în materie de invenții are caracter absolut sau relativ? Argumentați.
18. Ce se înțelege prin *stadiul tehnicii?*
19. Ce se înțelege prin *activitatea inventivă?*
20. Enumerați condițiile de fond negative ale protecției invențiilor.
21. Analizați comparativ subiectele primare și subiectele derivate ale drepturilor de proprietate industrială privind invențiile.
22. Analizați sistemele de acordare a brevetului cunoscute pe plan internațional.
23. Enumerați etapele brevetării.
24. Ce se înțelege prin revendicări?
25. Analizați instituția protecției provizorii.
26. Ce reprezintă brevetul de invenție?
27. Brevetul de invenție este constitutiv sau declarativ de drepturi? Argumentați.
28. Care este durata de protecție a unei invenții brevetate?
29. Ce se înțelege prin dreptul exclusiv de exploatare?
30. Analizați limitele generale ale dreptului exclusiv de exploatare a invenției brevetate.
31. Analizați limitele speciale ale dreptului exclusiv de exploatare a invenției brevetate.
32. În ce condiții se poate renunța la brevetul de invenție?
33. Analizați licența obligatorie.
34. Clasificați drepturile privind invenția brevetată potrivit criteriilor cunoscute.
35. Clasificați, în funcție de criteriile cunoscute modalitățile de transmitere a drepturilor privind invențiile.
36. Analizați cesiunea ca modalitate de transmitere drepturilor privind invenția.
37. Analizați licența ca modalitate de transmitere drepturilor privind invenția.
38. Clasificați licențele în funcție de criteriile cunoscute.
39. Ce este decăderea?
40. Ce înţelegeţi prin revalidare?
41. Analizaţi renunţarea.
42. În ce condiţii operează revocarea din oficiu?
43. Enumerați și analizați cauzele de încetare a drepturilor născute din invenția brevetată.

# Teste grilă

1. Titular al brevetului de invenție este inventatorul salariat dacă:
   1. angajatorul nu o revendică;
   2. invenția a fost realizată cu ajutorul experienței angajatorului, după 2 ani de zile de la încetarea raporturilor de muncă cu acesta;
   3. inventatorul salariat dorește.
2. Este o condiție de fond a protecției invențiilor:
   1. noutatea;
   2. caracterul individual;
   3. activitatea inovativă.
3. Aplicarea industrială reprezintă:
   1. o condiție de fond a protecției invențiilor;
   2. o condiție de formă a protecției invențiilor;
   3. o condiție necesară pentru protecția unei invenții.
4. Noutatea invenției:
   1. se apreciază la data depozitului național reglementar;
   2. are caracter absolut;
   3. poate fi și relativă.
5. Stadiul tehnici cuprinde:
   1. toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului;
   2. numai brevetele;
   3. și cererile de brevet.
6. Reprezintă o condiție pentru recunoașterea unei priorități unioniste:
   1. depunerea unei cereri de brevet într-un stat membru al Convenției de la Paris;
   2. cererea ulterioară de brevet poate fi făcută în maxim 2 ani de la data primului depozit;
   3. depozitele ulteriore au ca obiect aceeași invenție.
7. Soarta ulterioară a primului depozit:
   1. influențează existența dreptului de prioritate;
   2. nu influențează existența dreptului de prioritate;
   3. poate influența existența dreptului de prioritate.
8. Prioritatea internă produce efecte dacă:
   1. există o cerere expresă în acest sens;
   2. privește un depozit constituit la OSIM cu cel mult 12 luni înainte de data cererii ulterioare, depuse în orice stat

membru al Organizației Mondiale a Comerțului;

* 1. cererile având același obiect au fost depuse la OSIM, la un interval de maxim 12 luni.

1. Activitatea inventivă:
   1. este o condiție de fond a protecției invențiilor;
   2. presupune posibilitatea aplicării invenției în industrie;
   3. există când tehnica curentă este depășită în principiile sale.
2. Aplicarea industrială reprezintă posibilitatea ca invenția să fie aplicată repetat:
3. indiferent de domeniu;
4. numai în industrie;
5. și în agricultură.
6. Nu se acordă brevet pentru:
7. teoriile științifice;
8. invenția de produs;
9. prezentările de informații.
10. Sunt subiecte primare ale protecției:
11. numai inventatorii;
12. și angajatorii care revendică invenția de serviciu;
13. persoanele titulare directe ale brevetului.
14. Sunt subiectele derivate ale protecției:
15. cesionarii dintr-un contract de cesiune încheiat după eliberarea brevetului;
16. cedenții dintr-un contract de cesiune încheiat după eliberarea brevetului;
17. cesionarii dintr-un contract de cesiune încheiat înainte de eliberarea brevetului.
18. Coautoratul în materie de invenții:
19. este în principiu voluntar;
20. poate fi stabilit și prin hotărâre judecătorească;
21. este stabilit în toate cazurile prin hotărâre judecătorească.
22. Revendicările:
23. determină întinderea protecției;
24. sunt necesare pentru constituirea depozitului național reglementar;
25. nu sunt obligatorii pentru brevetarea unei invenții.
26. Protecția provizorie:
27. este recunoscută de la data publicării cererii de brevet;
28. nu operează în cazul invențiilor clasificate ca secrete;
29. încetează la cererea persoanei interesate.
30. Hotărârile OSIM sunt:
31. întotdeauna motivate;
32. motivate numai în cazurile prevăzute de lege;
33. motivate la cererea persoanei interesate.
34. Brevetul de invenție este:
35. declarativ de drepturi;
36. constitutiv de drepturi;
37. titlul de protecție în materie de invenții.
38. Data de la care începe să curgă perioada de valabilitate a brevetului de invenție poate fi:
39. data depozitului național reglementar;
40. data publicării cererii de depozit;
41. data emiterii hotărârii prin care s-a admis cererea de brevet.
42. Dreptul exclusiv de exploatare:
43. este un drept personal nepatrimonial;
44. este un drept patrimonial;
45. comportă și limite.
46. Limitele speciale ale dreptului exclusiv de exploatare:
47. sunt expres și limitativ prevăzute de lege;
48. sunt stabilite prin hotărâre judecătorească;
49. permit exploatarea invenției fără consimțământul titularului de brevet.
50. Reprezintă o limită specială a dreptului exclusiv de exploatare:
51. durata protecției;
52. întinderea teritorială;
53. folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenției brevetate.
54. Exploatarea invenției în perioada cuprinsă între decădere și revalidarea brevetului:
55. reprezintă o limită specială a dreptului exclusiv de exploatare;
56. este o limită generală a dreptului exclusiv de exploatare;
57. nu afectează, potrivit legii dreptul exclusiv de exploatare.
58. Licența obligatorie:
59. limitează monopolul de exploatare;
60. se acordă de OSIM;
61. se acordă de Tribunalul București.
62. Decăderea:
63. este o sancțiune;
64. poate fi înlăturată prin revalidarea brevetului de invenție;
65. nu afectează valabilitatea brevetului.
66. Decăderea:
67. produce efecte numai *ex nunc;*
68. poate fi și parțială;
69. produce efecte retroactive.
70. Prin cesiune se transmite:
71. însuși dreptul asupra invenției;
72. numai un drept de folosință asupra invenției;
73. ambele răspunsuri sunt greșite.
74. Ca efect al cesiunii:
75. cesionarul nu poate formula o acțiune în contrafacere;
76. plata anuităților intră în sarcina cesionarului;
77. cedentul nu poate formula acțiune în contrafacere pentru actele săvârșite după cesionarea brevetului.
78. Prin licență se transmite:
79. însuși dreptul asupra brevetului;
80. un drept de folosință;
81. un drept real.

# CAPITOLUL III

**Marca şi indicaţiile geografice**

## Consideraţii introductive

Ca obiect de proprietate industrială, marca face parte din categoria semnelor distinctive, impunându-se prin presiunea exercitată asupra pieţii, amplificată astăzi prin posibilităţile perfecţionate de publicitate, ca un element important în patrimoniul unei întreprinderi. Ea este utilă pentru că permite consumatorilor să-şi orienteze preferinţele spre un anumit produs sau serviciu. Ea poate deveni, prin alterarea funcţiilor sale tradiţionale şi primejdioasă, transformându-se într-un instrument de monopol, prin consolidarea artificială şi excesivă a poziţiei pe piaţă a unui anumit producător care ajunge să dicteze preţul pieţii pentru produsele sale printr-o publicitate agresivă şi obsesivă1.

*Sediul materiei:*

* Legea nr. 84 privind mărcile şi indicaţiile geografice2 care a abrogat Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerţ şi de serviciu ce rămâne un moment de referinţă al legislaţiei în domeniu pentru că a consacrat ca unic, sistemul dobândirii dreptului la marcă prin prioritatea de înregistrare.
* H.G. nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice3

# Natura juridică a mărcii

*Natura juridică a mărcii,* a constituit o problemă teoretică, amplu dezbătută în doctrină care fără a ajunge la un consens, califică marca ca fiind un *bun mobil incorporal* susceptibil faţă de toate celelalte obiecte de proprietate industrială de o protecţie infinită prin reînnoirea succesivă a depozitului. Calificarea este susținută și legal, având în vedere dispozițiile noului Cod civil, privind bunurile (art. 535 și art. 539 C. civ.).

Practic, marca este considerată a constitui unul din elementele incorporale ale fondului de comerţ destinat a atrage clientela în jurul unui serviciu sau al unui produs ceea ce a condus în doctrină la opinia de a considera această categorie de drepturi ca drepturi de clientelă.

# Definiţia mărcii şi caracterele ei

Marca este definită în art. 2 din Legea nr. 84/1998 ca fiind un semn susceptibil de reprezentare grafică, care permit a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. Din chiar definiţia legală a mărcii se pot constata caracterele generale ale mărcii şi anume:

* **caracterul facultativ**. Marca este în principiu facultativă, titularul având dreptul dar nu şi obligaţia de a marca produsele sau serviciile sale oferite publicului, fără a i se îngrădi posibilitatea de a-şi valorifica produsele sau serviciile fără nici o marcă.

Totuşi legiuitorul preocupat de garantarea calităţii produselor şi interesul consumatorilor, a prevăzut în acte normative de aplicare specială, obligativitatea marcării anumitor produse de exemplu a bijuteriilor, pietrelor şi metalelor preţioase. Astfel potrivit art. 13 din O.U.G. nr. 160/20004 *controlul marcării bijuteriilor şi obiectelor din metale preţioase şi din aliaje ale acestora, precum şi controlul titlurilor marcate se vor efectua de către Autoritatea*

1 O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 71.

2 Republicată în M. Of. nr. 856 din 18 septembrie 2020

3 Publicată în M. Of. nr. 809 din 3 decembrie 2010.

4 Republicată în M. Of. nr. 77 din 29 ianuarie 2004.

*Naţională pentru Protecţia Consumatorilor* iar potrivit art. 14 în desfăşurarea activităţii sale Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor este singura instituţie în măsură ca, pe teritoriul României:

* să emită norme interne de lucru şi să stabilească tarifele pentru activităţile de analiză, marcare şi expertizare pe care le efectuează;
* să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianţi, pe bază de tarife proprii, precum şi marca proprie de certificare;
* să efectueze expertize ale metalelor preţioase şi ale pietrelor preţioase, dispuse de instanţele de judecată şi de notariatele publice, la solicitarea organelor de urmărire penală, a organelor vamale sau a organelor de valorificare a bunurilor legal confiscate sau intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, precum şi la cererea persoanelor fizice şi juridice;
* să constate şi să sancţioneze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor preţioase.

Această marcare instituită pentru un scop special, nu poate fi asimilată cu o marcă individuală așa cum este reglementată prin legea cadru în materie şi deci nu se contrazice caracterului facultativ al mărcii prin instituirea unei categorii distincte şi anume aceea a mărcii obligatorii reglementată în O.U.G. nr. 190/2000.

* **caracterul individual al mărcii**. Dreptul la marcă are în principiu un caracter individual. El aparţine aşa cum reiese din chiar definiţia mărcii, unei singure persoane fizice sau juridice ceea ce nu exclude însă coproprietatea. Astfel art. 15 alin.(1) din Legea nr. 84/1998 republicată prevede că înregistrarea unei mărci poate fi cerută individual sau în comun de persoane fizice sau juridice consacrându-se astfel posibilitatea coproprietăţii asupra mărcii sub forma indiviziunii din dreptul comun;
* **caracterul independenţei mărcii faţă de produsul sau serviciul marcat**. Dacă ilicitatea produsului atrage în cazul invenţiilor nulitatea brevetului, soluţia nu este identică în cazul mărcilor. Art. 7 al Convenţiei de la Paris prevede

„natura produsului pe care trebuie să fie aplicată marca de fabrică sau de comerţ nu poate în nici un caz să constituie un obstacol la înregistrarea mărcii”. De altfel art. 7 alin.(1) din Legea nr. 84/1998, transpunând dispoziţia Convenţiei de la Paris în legislaţia naţională prevede, că natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie un obstacol la înregistrarea acesteia. Aşadar interdicţia fabricării unui anumit produs sau a comercializării sale la un anume moment şi într-o anumită ţară nu afectează validitatea mărcii. Totuși în măsura în care un produs pentru care marca a fost înregistrată, este ulterior interzis, soluția evidentă este inadmisibilitatea marcării unui astfel de produs, ceea ce nu exclude continuarea folosirii mărcii pentru celelalte produse pentru care a fost înregistrată. În cazul în care marca a fost înregistrată numai pentru acel produs, soluția practică ar fi înregistrarea acelei mărci și pentru alte produse, astfel încât marca să poată fi valorificată.

# Deosebirea dintre marcă şi alte semne distinctive

Definiţia mărcii din art. 2 ne permite să deosebim marca de alte semne distinctive care au funcţii de identificare şi diferenţiere asemănătoare. Precizăm de la început echivalenţa dintre „firmă” şi expresiile „nume comercial” şi

„denumire socială” acceptată de marea majoritate a autorilor. Astfel *numele comercial* în înţelesul Convenţiei de la Paris nu înseamnă altceva decât numele comerciantului persoană fizică, respectiv denumirea societăţii comerciale şi are aceeaşi accepţiune cu cel al firmei definită în art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerţului5, potrivit cu care „firma” este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant îşi exercită comerţul şi sub care semnează.6

5 Republicată în M. Of. nr. 49 din 4 februarie 1998.

6 I. Băcanu, *Firma şi emblema comercială*, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, p. 8 şi urm.; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, *Drept comercial*, Ed. Oscar

Print, Bucureşti, 2002, p. 100 şi urm.

*Emblema* este definită în art. 30 alin. (2) din Legea registrului comerţului ca fiind semnul sau denumirea care deosebeşte un comerciant de altul de acelaşi gen. Atât firma cât şi emblema au funcţia de identificare a comerciantului pe când marca deosebeşte produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparţinând altor persoane. Firma, emblema cât şi marca au însă aceleaşi condiţii de validitate, adică trebuie să fie distinctive, disponibile şi licite.

Astfel acestea se deosebesc prin următoarele:

* dacă firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerţ, transmiterea mărcii şi a emblemei se poate face în principiu separat de fondul de comerţ;
* firma are un caracter obligatoriu în timp ce marca are un caracter facultativ;
* firma nu poate consta decât într-un nume sau într-o denumire;
* un comerciant nu poate avea decât o firmă, dar poate avea mai multe mărci;
* firma este apărată împotriva folosirii nelegitime de către un alt comerciant prin intermediul acţiunii în concurenţă neloială, în timp ce marca este protejată prin intermediul acţiunii în concurenţă neloială dar mai ales pe calea acţiunii în contrafacere.

# Semne susceptibile de a constitui mărci

Potrivit art. 2 din Legea nr. 84/1998, pot constitui mărci, semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, culori, elemente figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunete.7 Această enumerare este doar enunţiativă şi nu limitativă din moment ce legiuitorul face precizarea „cum ar fi”

enumerarea fiind așadar, susceptibilă de amendamente.

# Funcţiile mărcii

Importanţa mărcii în cadrul unei economii de piaţă este conferită atât de informaţia cât priveşte originea produselor pusă la dispoziţia consumatorului cât şi de complexitatea funcţiilor pe care aceasta le îndeplineşte. Fără a fi expres consacrate în lege, funcţiile mărcii au fost amplu analizate în doctrină.8

Așadar marca îndeplinește următoarele funcții:

* *funcţia de diferenţiere* a produselor şi serviciilor este din punct de vedere istoric prima dintre aceste funcţii, care a suferit însă prin integrarea sa în economia de piaţă, o schimbare denumită în literatura de specialitate

„obiectivizare” întrucât accentul se mută de pe indicarea originii produselor marcate pe diferenţierea produselor comercianţilor;

* *funcţia de concurenţă*. Individualizând produsele unui anumit producător, marca este un mijloc important de atragere a clientelei care îşi orientează alegerea către produse care şi-au câştigat o bună reputaţie. Funcţia de concurenţă este în strânsă corelare cu alte funcţii ale mărcii, precum cea de reclamă, cea de organizare a pieţii şi cea de garanţie a calităţii;
* *funcţia de garanţie a calităţii*. Această funcție nu este consacrată legislativ şi nu este sancţionată juridic. Marca devine pentru consumator o garanţie a unor calităţi care recomandă produsul, fapt ce stabileşte, astfel cum s-a subliniat în literatură, o legătură morală între producător şi consumator. Dacă se constată că producătorul nu şi-a respectat obligaţia morală de menţinere a calităţii produsului marcat, cumpărătorul îl sancţionează

7 Pentru exemplificări şi probleme practice de utilizare a semnelor care pot constitui mărci, Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 39 şi urm.; V. Roş ş.a.,

*op. cit.*, p. 40 şi urm.

8 V. Roş ş.a., *op. cit.*, p. 34 şi urm.

orientându-şi preferinţele spre produsele altui producător. Din funcţia de garanţie a calităţii doctrina a dedus şi o funcţie de protecţie a consumatorului;

* *funcţia de reclamă* relevă în modul cel mai evident independenţa mărcii faţă de produs, întrucât o reclamă bine condusă transformă marca într-un simbol direct legat de reputaţia unui produs, astfel încât cumpărătorul este atras de marcă şi nu de provenienţa şi calitatea produsului. Marca devenind un element autonom al succesului comercial se dovedeşte a fi un mijloc ideal de înlesnire a identificării de către consumator a produselor pe care le preferă. O reclamă adecvată constituie un mecanism ce asigură o creştere a potenţialului de vânzare ceea ce a făcut doctrina să remarce că „*marca se vinde singură*”;
* *funcţia de organizare a pieţii* este asigurată de marcă, prin reglarea raportului pe piaţă dintre cerere şi ofertă pentru un anumit produs, ceea ce face ca marca să devină un instrument al marketingului, contribuind astfel în prognozarea cererii de bunuri şi servicii pentru anumite categorii de consumatori. Această acţiune de organizare, s-a arătat în doctrină, s-a exercitat în special asupra distribuţiei prin diminuarea rolului distribuitorilor care însă au reacţionat prin crearea de mărci proprii sau prin revendicarea exclusivităţii distribuţiei produsului comercializat sub o anumită marcă. Este un efect colateral negativ al mărcii asupra economiei de piaţă, întrucât monopolul astfel instituit îngăduie proliferarea artificială a mărcilor pentru acelaşi produs fără existenţa reală a unor diferenţieri care să poată fi constatate obiectiv.

# Categorii de mărci

Legea defineşte câteva categorii de mărci, doctrina identificând categorii suplimentare care se detaşează cât priveşte regimul juridic sau aprecierea eventualelor încălcări ale dreptului la marcă. Acestea sunt:

* *marca individuală* astfel cum este definită în art. 2 din Legea nr. 84/1998 cu un regim juridic prestabilit de lege;
* *marca notorie* este definită în art. 3 lit. d) din Legea nr. 84/1998 ca fiind marca larg cunoscută în România în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora acestea se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă.

Protecţia mărcilor notorii a fost recunoscută prin dispoziţia art. 6bis al Convenţiei de Uniune de la Paris, articol introdus cu prilejul revizuirii de la Haga din 1925 cu completări ulterioare, fiind independentă de orice formalitate de înregistrare sau de folosire. De altfel Legea română prevede că este refuzată la înregistrare marca identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii identice sau similare, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii ca şi marca care este identică sau similară cu o marcă notorie în România pentru produse sau servicii diferite de cele la care se referă marca a cărei înregistrare este cerută şi dacă, prin folosirea nejustificată a acesteia din urmă s-ar putea profita de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii notorii ori această folosire ar putea produse prejudicii titularului mărcii notorii [art. 6 alin.(3) lit.a) din Legea nr. 84/1998].

Notorietatea mărcii este limitată astfel cum prevede legea, strict la teritoriul României şi se apreciază numai în cadrul segmentului de public avizat. Ţinând seama de regimul de protecţie privilegiat, notorietatea astfel cum este stabilită în lege nu oferă o protecţie suficientă şi eficientă acestei categorii de mărci existând riscul ca publicul să-i acorde o importanţă relativă.

Se impune aşadar, nu neapărat stabilirea unor criterii mai riguroase de apreciere a notorietăţii cât mai ales mijloace mai eficiente de contracarare a publicităţii utilizate abuziv şi care poate conferi o falsă notorietate unei mărci. Un exemplu edificator în acest sens îl reprezintă numele de domeniu care este o adresă de Internet creată pe înţelesul tuturor. Litigiile pe nume de domeniu apar în momentul în care terţii interesaţi înregistrează în România, la autorităţile naţionale autorizate ca nume de domeniu, mărci notorii cunoscute în străinătate ca mai apoi, în calitate

de titulari, cel ce le-a înregistrat în România să le ofere celor interesaţi, contra unor sume cunoscute ce depăşesc cu mult costurile înregistrării. Eventualele litigii se soluţionează între părţi conform normelor legale generale9.

În doctrină se face distincţia între mărcile notorii şi mărcile celebre sau de mare renume, considerate ca o categorie specială de mărci care au ajuns la o celebritate mondială. Această distincţie are consecinţe practice în aprecierea contrafacerii.

* *mărcile celebre* sunt o creaţie doctrinară şi dau expresie ostilităţii doctrinei faţă de regula specialităţii luată în consideraţie în reglementarea mărcii notorii şi inaplicabilă mărcilor celebre. Regula specialităţii permite folosirea aceleiaşi mărci pentru produse diferite. Ea este aplicabilă în toate sistemele de drept independent de consacrarea sa expresă;

Fără a fi expres nominalizate şi definite în lege, în doctrină au mai fost evocate şi alte categorii de mărci cum ar fi

10:

* *mărcile de fabrică şi mărcile de comerţ* care dau expresie dualităţii mărcii din punct de vedere al destinaţiei economice – producţie şi distribuţie. Astfel *marca de fabrică* individualizează pe producător, pe fabricant pe când *marca de comerţ* desemnează pe comerciant, pe distribuitorul produselor. *Marca de servicii* are în vedere identificarea prestărilor de servicii şi sub acest aspect se face distincţie între:
  + mărcile de servicii care se aplică pe produse, pentru a identifica pe autorul serviciului;
  + mărcile de servicii pure care nu se leagă de obiecte materiale cum ar fi servicii bancare, asigurări etc.

Marca de servicii a fost recunoscută în 1958 fiind inclusă în art. 1 alin. (2) al Convenţiei de la Paris;

* *mărcile simple şi mărcile combinate*. *Mărcile simple* sunt alcătuite dintr-un singur semn dintre cele enumerate de lege pe când *mărcile combinate* reunesc semne diferite susceptibile de protecţie. De altfel Legea enumerând semnele ce pot constitui mărci se referă expres la „*orice combinaţie a acestor semne*”;
* *mărcile verbale, figurative şi sonore* distincţie ce prezintă un interes practic deosebit în aprecierea contrafacerii. *Mărcile verbale* sunt alcătuite din semne scrise constând din nume, denumiri, sloganuri, cifre, litere. *Mărcile figurative* cuprind reprezentări grafice susceptibile de protecţie ca embleme, viniete, desene, etichete, culori etc. *Marca sonoră* este alcătuită din sunete;
* *marca agentului sau reprezentantului* este consacrată în art. 6 septies al Convenţiei de la Paris care se referă la drepturile titularului unei mărci faţă de agentul său într-o ţară a Uniunii în care sunt exportate produsele purtând acea marcă. *Marca agentului* este deci marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse importante şi expediate cu marca producătorului.

# Marca colectivă

***Marca colectivă*** este definită în art. 3 lit. e) din Legea nr. 84/1998 astfel: *o marcă desemnată astfel la data depunerii cererii și care este în măsură să facă distincția între produsele sau serviciile membrilor unei asociații care deține drepturile asupra mărcii și produsele sau serviciile altor întreprinderi*, pentru ca în capitolul al IX al legii să se prevadă o serie de dispoziţii proprii, specifice acestei categorii de mărcii în condiţiile în care mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale.

Astfel titularii de mărci colective nu pot fi decât persoane juridice, asociaţii de fabricanţi, de producători, de comercianţi, de prestatori de servicii care nu exploatează în mod direct aceste mărci. Exploatarea lor se face în condiţiile regulamentului de folosire a mărcii colective ce se depune odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de 30 de zile de la data notificării de către OSIM şi în care se indică persoanele autorizate să folosească marca colectivă [art. 62 alin. (2) din lege]. Regulamentul poate să prevadă că marca colectivă nu poate fi transmisă

9 O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 77.

10 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 73 şi urm.

de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociaţiei. În art. 63 alin.(1) al legii se prevăd o serie de dispoziţii suplimentare faţă de marca individuală privitoare la motivele de respingere şi anume:

* solicitantul nu are calitatea prevăzută de lege;
* nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în art. 3 lit. e) adică marca colectivă nu serveşte la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociaţii de cele aparţinând altor persoane;lipsește Regulamentul sau acesta este incomplet;
* regulamentul de utilizare este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

Regulamentul mărcii colective poate fi modificat dar efectele modificării se produc numai de la data înscrierii modificării în Registrul Naţional al Mărcilor.

Condiţii specifice sunt prevăzute (art. 65 alin.(1) din lege) în ceea ce priveşte decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă. Astfel decăderea operează atunci când:

1. titularul a utilizat marca în alte condiții decât cele prevăzute în regulamentul de utilizare sau, după caz, în

modificările acestuia înscrise în registru ori nu a luat măsuri adecvate pentru a preveni o astfel de utilizare;

1. modul în care marca a fost utilizată de către persoanele abilitate a avut drept consecință posibilitatea ca marca

să inducă publicul în eroare;

1. modificarea regulamentului de utilizare a mărcii a fost prevăzută în registru prin încălcarea dispozițiilor art. 64 alin. (2) 11, cu excepția cazului în care titularul mărcii respectă, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare, condițiile stabilite de articolul respectiv.

De asemenea, dispoziţiile legale prevăd circumstanţele în care se poate cere la Tribunalul Municipiului Bucureşti, de oricare persoană interesată, anularea înregistrării unei mărci colective. Astfel potrivit art. **Articolul 66**(1) Orice persoană interesată poate cere anularea înregistrării unei mărci colective, dacă există unul dintre motivele prevăzute la art. 56 alin. (1)12, cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d), privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, sau dacă marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 63 alin. (1) și (2)13.

(2) Dispozițiile art. 63 alin. (3)14 se aplică în mod corespunzător.

***Marca de certificare*** este definită în art. 3 lit. f) din Legea nr. 84/1998, astfel: *marca de certificare este marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici*

11 **Articolul 64**(1) Titularul mărcii colective trebuie să comunice la OSIM orice modificare a regulamentului de folosire a mărcii.

(2) Modificarea regulamentului de folosire a mărcii produce efecte numai de la data înscrierii modificării în Registrul mărcilor. Modificarea nu este prevăzută în registru, dacă regulamentul de utilizare a mărcii modificat nu corespunde cerințelor prevăzute la art. 62 alin. (2) și (3) și art. 63 alin. (1) și (2).

12 **Articolul 56**(1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută în perioada de protecție a mărcii de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:

1. înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) prin care sunt reglementate motivele absolute pentru care o marcă este refuzată la înregistrare;
2. înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6 alin. (1) sau (3);
3. înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință.

13 **Articolul 63**(1) În afara motivelor de respingere prevăzute pentru cererea de înregistrare a unei mărci individuale, cu excepția prevederilor art. 5 alin. (1) lit. d) privind semnele sau indicațiile care pot servi pentru desemnarea în comerț a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, o marcă colectivă este respinsă la înregistrare, dacă:

1. solicitantul nu are calitatea prevăzută la art. 62 alin. (1);
2. nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 3 lit. e), art. 62 alin. (2) sau (3);
3. regulamentul de utilizare a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.
4. Cererea de înregistrare a mărcii colective se respinge și în cazul în care există riscul ca publicul să fie indus în eroare în ceea ce privește

caracterul sau semnificația mărcii și, mai ales, dacă există probabilitatea ca aceasta să nu fie considerată o marcă colectivă.

14 **Articolul 63**(3) Cererea nu se respinge în cazul în care solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) și (2), ca urmare a modificării

regulamentului de utilizare a mărcii colective.

*și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare.*

Mărcile de certificare sunt supuse regimului mărcilor individuale, în măsura în care Legea nu prevede altfel.

Marca de certificare este reglementată prin dispozițiile art. 68-77 din Capitolul X, *Marca de certificare* al Legii nr. 84/1998.

Astfel marca de certificare nu poate fi înregistrată decât de persoanele juridice *legal abilitate să exercite controlu*l produselor sau al serviciilor cu excluderea persoanelor juridice care fabrică, importă sau vând produse sau prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calităţii.

Cererea de înregistrare a mărcii de certificare trebuie să cuprindă pe lângă documentele prevăzute în art. 9 pentru marca individuală şi regulamentul de folosire a mărcii de certificare însoțit de autorizaţia din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare sau, dacă este cazul, dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine, cu indicarea persoanelor autorizate să utilizeze marca, titularul mărcii autorizând în final persoanele îndreptăţite să folosească marca pentru produsele sau serviciile garantate prin regulamentul de folosire.

În ceea ce privește transmiterea drepturilor cu privire la marca de certificare, art. 75 alin. (1) din Legea nr. 84/1998 stabilește că drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de persoana juridică, titulară a mărcii, pentru ca în alin. (2) al aceluiaşi articol să se precizeze că transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabileşte prin hotărâre a Guvernului.

În ceea ce priveşte anularea înregistrării mărcii de certificare, ea intervine pentru motivele şi în termenele stabilite de lege pentru mărcile individuale la care se adaugă următoarele cazuri şi anume dacă înregistrarea:

* nu a fost cerută pentru ca marca să fie utilizată în scopul certificării calităţii unor produse sau servicii;
* a fost solicitată cu rea-credinţă;
* s-a făcut de alte persoane decât cele juridice, abilitate legal să exercite controlul de calitate;
* s-a făcut fără să existe regulamentul de folosire a mărcii ori cu un regulament incomplet;
* s-a făcut în lipsa autorizaţiei sau documentului din care să rezulte exercitarea legală a activităţii de certificare.

În aceste cazuri cererea de anulare poate fi formulată de oricare persoană interesată, oricând în perioada de

protecţie a mărcii.

Potrivit art.74 din Lege, orice persoană interesată poate solicita în cursul duratei de protecție a mărcii de

certificare **decăderea** titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

* 1. într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată și dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;
  2. după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, desemnarea uzuală în

comerț a produsului sau a serviciului pentru care a fost înregistrată;

* 1. după data înregistrării și ca urmare a utilizării mărcii de către titular sau cu consimțământul acestuia, marca a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor ori serviciilor pentru care a fost înregistrată.

Legea prevede de asemenea, că în situaţia în care o marcă de certificare a încetat să mai fie protejată, ea nu poate fi nici depusă, nici utilizată înainte de expirare a unui termen de 10 ani de la data încetării protecţiei (art. 76 din Legea nr. 84/1998).

# Marca Uniunii Europene

Potrivit art.3 lit c**)** **marca Uniunii Europene** este *marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul*

din Lege,

*(UE) 2017/1.001 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 154 din 16 iunie 2017.*

Poate constitui o marcă UE orice semn, în special cuvinte, inclusiv numele de persoane, sau desene, litere, cifre,

culori, forma produsului sau a ambalajului său ori sunete, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură:

1. să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și
2. să fie reprezentate în Registrul mărcilor Uniunii Europene (denumit în continuare „registrul”), într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului respectivei mărci (art.4 Regulament).

Protecţia se poate obţine numai prin înregistrare, aspect ce implică, în primul rând, depunerea unei cereri la Oficiu15, iar simpla utilizare a acesteia nu dă naştere implicit şi unui drept de protecţie.

Marca UE are un caracter unitar. Aceasta produce aceleași efecte în întreaga Uniune nu poate fi înregistrată, transferată, nu poate face obiectul unei renunțări, al unei decizii de decădere din drepturi a titularului sau de nulitate și, respectiv, utilizarea sa nu poate fi interzisă, decât cu efect în întreaga Uniune. Acest principiu se aplică cu excepția cazului în care se prevede altfel prin Regulament.

*Avantajele mărcii comunitare*

* + marca UE acoperă întreaga piaţă a Uniunii Europene;
  + pentru înregistrare, se foloseşte o singură cerere, depusă la un singur oficiu, o singură procedură de înregistrare, o singură limbă utilizată în procedură;
  + costurile sunt mai mici comparativ cu înregistrarea mărcii în fiecare din statele membre UE sau cu protejarea

acestora prin Sistem Madrid (Aranjamentul16 + Protocolul de la Madrid17);

* + înregistrarea mărcii comunitare nu este condiţionată de înregistrarea prealabilă a mărcii la nivel naţional, respectiv în ţara de origine;
  + cererea poate fi completată şi depusă în oricare din limbile oficiale ale statelor membre, cu menţiunea că procedurile ulterioare să se desfăşoare, la alegerea solicitantului, în una din cele cinci limbi oficiale ale OHIM: franceză, engleză, germană, italiană sau spaniolă;
  + tot ce se întâmplă cu o marcă UE înregistrată va avea aceleaşi efecte în toate ţările Uniunii Europene;
  + utilizarea mărcii într-un stat membru determină validitatea mărcii în ansamblul Uniunii Europene şi permite evitarea decăderii mărcii pe motiv de nefolosire pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani;
  + cererea de marcă UE, care nu este acceptată la protecţie în una sau mai multe ţări ale Uniunii Europene, poate să fie transformată în cereri de mărci naţionale, în celelalte ţări ale UE unde nu sunt motive de refuz, păstrând data de prioritate sau de depozit a cererii iniţiale a mărcii UE (aşa-numita „*procedură de conversie*”);
  + aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid18 permite un acces mai larg solicitanţilor/titularilor de marcă care doresc să-şi protejeze mărcile la nivel internaţional, oferindu-li-se totodată două posibilităţi:

– de a obţine o înregistrare internaţională pe baza unei mărci UE;

15 Articolul 2 din Regulament - **Oficiul** (1) Se instituie un Oficiu al Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală („Oficiul”). (2) Toate trimiterile la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din legislația Uniunii se interpretează ca trimiteri la Oficiu.

16 Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891 a fost revizuit la Bruxelles la 14 decembrie

1900, la Washington la 2 iunie 1911, la Haga la 6 noiembrie 1925, la Londra la 2 iunie 1934, la Nisa la 15 iunie 1957 și la Stockholm la 14 iulie

1967.

17 Protocolul de la Madrid pentru înregistrarea internațională a mărcilor este un tratat administrat de Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) de la Geneva. Acesta este în vigoare din aprilie 1996 și a fost ratificat de numeroase țări ale lumii, printre care majoritatea țărilor europene, SUA, Japonia, Australia, China, Rusia și, în octombrie 2004, de Uniunea Europeană (UE) ca atare. Protocolul de la Madrid oferă titularilor mărcilor posibilitatea de a-și proteja mărcile în mai multe țări prin simpla depunere a unei singure cereri direct la propriul oficiu pentru mărci național sau regional. https://euipo.europa.eu/ohimportal/ro/madrid-protocol#13.1

18 Legea nr. 5/1998 pentru ratificarea Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor,

adoptat la Madrid la 27 iunie 1989 a fost publicată în M. Of. nr. 11 din 15 ianuarie 1998.

– de a obţine protecţia unei mărci UE pe baza unui depozit de marcă internaţională înregistrată prin Sistemul

Madrid.

* + totodată, prin aderarea de noi state membre, mărcile UE anterior înregistrate sau depuse spre înregistrare, îşi extind în mod automat efectele şi pe teritoriul acestora.

*Caracteristicile mărcii comunitare:*

* + *caracterul unitar;*

Prin înregistrarea mărcii UE se obţine un titlu unic ce asigură o protecţie unitară pe întreg teritoriul Uniunii Europene şi care produce aceleaşi efecte în ansamblul acesteia. Prin urmare, înregistrarea, transferul sau abandonul unei mărci va avea automat efect în toate ţările membre ale Uniunii Europene, iar deciziile privind validitatea şi drepturile conferite de marca UE vor avea un efect unitar.

* + *coexistenţa cu drepturile naţionale de marcă;*

Protecţia prin marca UE nu are un caracter obligatoriu şi nici exclusiv, ci constituie ea însăşi un sistem independent de protecţie care nu se substituie mărcii naţionale şi nici celei internaţionale.

* + *revendicarea vechimii (seniority) unei mărci naţionale;*

Titularul unei mărci UE care are o marcă identică obţinută pe cale naţională sau internaţională va putea revendica vechimea mărcii respective. Invocarea vechimii unei mărci are ca efect faptul că atunci când înregistrarea naţională a cărei revendicare a fost cerută şi acceptată decade, ea nu va trebui să fie reînnoită pentru a se menţine drepturile ce decurg din înregistrarea ei. Această revendicare poate fi făcută odată cu depunerea cererii, în termen de 2 luni sau în orice moment după înregistrarea mărcii.

* + *transformarea mărcii UE în marcă naţională*;

Orice cerere de marcă UE care nu a putut fi înregistrată, va putea fi transformată în marcă naţională. Această transformare necesită depunerea aceleiaşi cereri la oficiile naţionale în care nu există obstacol la înregistrare, cererea beneficiind de data de depozit a cererii de marcă UE sau cea de prioritate invocată şi acceptată.

Odată cu aderarea de noi state la Uniunea Europeană, pentru a respecta caracterul unitar al mărcii UE, prin tratatele de aderare, mărcile UE anterior înregistrate sau depuse spre înregistrare, îşi extind în mod automat efectul în toate noile state care aderă la Uniune. Respectând principiul unităţii, nu este posibil ca, în funcţie de data înregistrării, marca să aibă efecte numai în ţările care erau membre ale Uniunii Europene la data când marca a fost înregistrată, dar nu şi în statele ce au aderat ulterior.

Prin urmare, datorită caracterului unitar, marca UE va coexista cu toate mărcile naţionale (inclusiv cu cele anterior înregistrate) din ţările membre. Reciproca nu este însă valabilă, mărcile naţionale nu-şi extind efectul pe teritoriul Uniunii Europene odată cu aderarea noilor state membre.

# Sisteme de dobândire a dreptului la marcă

Pe parcursul evoluţiei istorice a mărcilor, ca semne distinctive, în reglementările naţionale s-au cristalizat, din

raţiuni prioritar comerciale şi de securitate juridică, trei sisteme de dobândire a dreptului la marcă şi anume:

* + sistemul declarativ, denumit realist sau prin prioritate de folosinţă;
  + sistemul atributiv, denumit formalist, constitutiv sau prin prioritate de înregistrare;
  + sistemul mixt, denumit dualist, complex sau al efectului atributiv amânat.

## Sistemul declarativ sau prin prioritate de folosință

În sistemul priorităţii de folosinţă, dreptul la marcă se dobândeşte de

comerciantul care a folosit primul semnul respectiv ca marcă destinată produselor sale printr-un act de

ocupaţiune. Pentru a produce efecte juridice, folosirea mărcii trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

* + să fie publică, ceea ce presupune un contact direct cu publicul posibil consumator al produselor sale şi nu simple acte pregătitoare folosirii efective, cum ar fi de exemplu o comandă de etichete sau de recipiente19;
  + să fie exercitată de la început *animo domine* deci cu intenţia clară şi neechivocă de apropriere a semnului ca marcă. Astfel folosinţa cu titlu de firmă nu poate echivala cu folosinţa unei mărci.

La aceste condiţii, practica judiciară mai adaugă şi altele cum ar fi de exemplu cerinţa continuităţii folosinţei sens în care nu poate fi luat în considerare un act de folosinţă accidental, izolat, cerinţa unei folosiri calificate deci a unei folosiri care să fi dobândit o anume notorietate, ambele fiind privite cu rezerve de doctrină care consideră, justificat de altfel, că folosirea neîntreruptă nu este o condiţie ci un mod de conservare a dreptului prin reînoirea succesivă a actului de apropriere.

În sistemul analizat, dreptul la marcă se dobândeşte şi se conservă fără îndeplinirea nici unor formalităţi, declaraţii sau titlu cu condiţia ca actele de folosinţă, să fie exercitate în ţara în care se promovează acest sistem.

În sistemul priorităţii de folosinţă este posibilă, fără a fi obligatorie şi constituirea depozitului care deşi are un caracter declarativ, prin efectele sale juridice instituie o serie de avantaje care consolidează poziţia posesorului mărcii şi anume:

* + depozitul constituie un mijloc de publicitate care conferă dată certă luării în posesie a mărcii, stabilind limitele protecţiei exclusiv la produsele indicate cu prilejul depozitului, limite extinse prin voinţa legiuitorului în unele legislaţii şi la produsele similare. În cazul unei mărci complexe (compusă din mai multe elemente dintre care unele esenţiale) ce a făcut obiectul unui depozit unic, doctrina şi jurisprudenţa recunosc instanţelor dreptul de a constata existenţa unei contrafaceri chiar dacă a fost uzurpat numai un singur element considerat esenţial, independent de orice posibilitate de confuzie20;
  + depozitul creează o prezumţie de proprietate asupra mărcii în favoarea depunătorului, drept care este numai constatat nu şi conferit, depozitul având un caracter declarativ. Aşadar în caz de conflict între o persoană care a folosit marca şi o altă persoană care a constituit un depozit, dreptul asupra mărcii va fi recunoscut primului posesor care şi-a conservat dreptul său prin continuarea folosinţei;
  + depozitul, chiar declarativ, dă naştere dreptului la acţiunea în contrafacere care, de la data depozitului devine un fapt penal;
  + depozitul are valoarea unui act de apropriere a mărcii ori de câte ori nu se poate invoca un drept anterior dobândit prin prioritate de folosire, caz în care depozitul declarativ, devine atributiv de drepturi, cu valoarea unui titlu opozabil terţilor.

Caracterul declarativ al depozitului are drept consecinţă, faptul că titularul unei mărci dobândite prin prioritate de folosinţă poate să constituie depozitul oricând după apropriere. De asemenea o marcă adoptată însă nedepusă, poate forma obiect de transmisiune, cesionarul având latitudine de a efectua un depozit ulterior transmisiunii cu condiţia să fi dobândit marca de la primul posesor.

Sistemul declarativ a fost adoptat şi de legiuitorul român din 1879 fiind înlocuit prin legea din 1967, cu sistemul

atributiv, care conferă mai multă securitate raporturilor juridice.

## Sistemul priorităţii de înregistrare (sistemul atributiv)

Sistemul înregistrării cu efecte atributive este un sistem de origine germană în care dreptul la marcă se dobândeşte de către acela care înregistrează primul o anumită marcă. Actele de folosire ce preced înregistrarea nu sunt considerate anteriorităţi iar posesorului anterior de bună credinţă nu i se recunoaşte în principiu, ca în materie de invenţii, un drept de posesiune anterioară şi personală.

19 A. Chavanne, J.J. Burst, *Droit de la propriete industrielle,* 1993, Dalloz, Paris, p. 559.

20 P. Roubier, vol. II, p. 610.

Sistemul atributiv prezintă avantajul de a oferi posibilitatea de a se stabili cu certitudine şi fără dificultate data înregistrării şi implicit data naşterii dreptului asupra mărcii sancţionând totuşi disproporţionat persoana care a folosit aceeaşi marcă, a investit în lansarea ei pe piaţă dar a neglijat să o înregistreze. Duritatea sancţiunii a fost temperată de legiuitor prin consacrarea instituţiei *decăderii* şi a *anulării* pentru înregistrarea făcută cu rea credinţă.

Sistemul atributiv al priorităţii de înregistrare, a fost adoptat prin Legea nr. 28/1967 privind mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu21 şi menţinut ca mod de dobândire şi de protecţie a dreptului la marcă şi în Legea nr. 84/1998.

## Sistemele mixte

Ambele sisteme de dobândire a dreptului la marcă au făcut, în doctrină, obiectul unor critici mai mult sau mai puţin extinse mai cu seamă sub aspectul stabilităţii şi certitudinii dreptului astfel născut ceea ce a condus la adoptarea în unele legislaţii naţionale a unor sisteme mixte. Astfel, sistemul priorităţii de folosire şi al efectului declarativ al depozitului a fost completat cu transformarea, după o perioadă de timp nedeterminată, a depozitului în dovada definitivă a dreptului depunătorului asupra mărcii depuse. Este ceea ce doctrina a denumit *sistemul efectului atributiv amânat* ce poate fi calificat ca un sistem intermediar (Marea Britanie, India, Australia, Indonezia, Noua Zeelandă). Legislaţia britanică s-a aliniat dispoziţiilor de uniformizare comunitare (Directiva Consiliului C.E.E./1988) în 1994 fiind elaborată o nouă lege a mărcilor care consacră şi în Marea Britanie sistemul depozitului atributiv.

Din categoria sistemelor mixte fac parte și *sistemul provocator* precum și *sistemul avizului prealabil.*

În cadrul *sistemului provocat*or se efectuează un examen formal al depozitului, fără ca marca să fie supusă unui examen de fond, după care se dispune publicarea mărcii, dată de la care terţii au la dispoziţie un termen în cadrul căruia pot să declare opoziţie cu privire la înregistrarea mărcii. În *sistemul avizului prealabil* (elveţian) organul administrativ competent îl previne pe depunător despre posibilitatea existenţei unor eventuale anteriorităţi, care asumându-şi acest risc solicită înregistrarea.

Semnificaţia clasificării sistemelor de dobândire a dreptului la marcă în raport de caracterul declarativ sau atributiv al depozitului nu trebuie absolutizată deoarece, cu toate deosebirile teoretice, în practica judiciară s-a realizat o convergenţă a sistemelor de dobândire a dreptului la marcă, acestea devenind două moduri complementare de dobândire a dreptului la marcă22. Un exemplu edificator în acest sens îl constituie cazul particular al mărcilor notorii.

# Subiectul dreptului la marcă

Dreptul la marcă individuală poate aparţine, unei *persoanei fizice* și/sau unei *persoane juridice române* iar potrivit art. 1 alin. (3) din Legea nr. 84/1998 și unei *persoane fizice sau juridice străine* cu domiciliul, respectiv sediul în afara teritoriului României, în condițiile convențiilor internaționale privind mărcile și indicațiile geografice la care România este parte.

Dreptul asupra mărcilor colective, așa cum deja am arătat, poate aparține numai persoanei juridice care nu desfăşoară direct o activitate comercială sau industrială, dar autorizează aplicarea acestor mărci, în condițiile stabilite prin Regulament. Aceste persoane juridice sunt asociaţii de fabricanţi, producători, comercianţi, prestatori de servicii care înregistrează marca dobândită astfel dreptul asupra mărcii colective. Dreptul asupra mărcii colective nu aparţine întreprinderilor care sunt autorizate să aplice marca pe produsele lor, acestea din urmă beneficiind doar de un drept de folosire a mărcii colective, în condițiile stabilite prin Regulamentul de aplicare a mărcii colective.

21 Publicată în B. Of. nr. 114 din 29 decembrie 1967.

22 Y. Eminescu, *Regimul juridic al mărcilor,* Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 126.

În ceea ce privește mărcile de certificare, acestea pot fi înregistrate la OSIM, de către persoane juridice abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privinţa calităţii, materialului, modului de fabricaţie al produselor sau de prestare a serviciilor, precizia etc. Potrivit art. 68 din Legea nr. 84/1998, *(1) Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv instituțiile, autoritățile și organismele de drept public, poate solicita la OSIM înregistrarea unei mărci de certificare, cu condiția ca persoanele respective să nu desfășoare o activitate economică ce implică furnizarea de produse sau servicii de tipul celor certificate.*

1. *Înregistrarea unei mărci de certificare nu poate fi obținută în cazul în care solicitantul nu are competența de a certifica produsele sau serviciile pentru care urmează să fie înregistrată marca.*

Dreptul la marcă poate aparţine în comun mai multor persoane care exercită împreună o activitate comercială sau de producție. Dreptul de proprietate comună asupra mărcilor poate rezulta atât din convenţia părţilor cât și ca efect al transmiterii drepturilor asupra mărcii prin acte *inter vivos* ( ex. cesiune parțială) ori *mortis causa* (devoluțiune legală sau testamentară). Starea de indiviziunea poate înceta, potrivit Codului civil, prin partaj voluntar sau jurisdicțional. Însă până la ieșirea din indiviziune, nu se poate dispune asupra mărcii decât cu acordul tuturor coproprietarilor.

## Condiţii de fond ale protecţiei mărcilor.

Înregistrarea unei mărci presupune respectarea unor condiţii pe care trebuie să le întrunească semnul susceptibil de reprezentare grafică pentru a fi protejat ca marcă. Acestea sunt:

* + *semnul să fie susceptibil de reprezentare grafică*;
  + *distinctivitatea*;
  + *disponibilitatea*;
  + *liceitatea*.

*Distinctivitatea* a fost considerată în doctrină, mult timp, ca unica condiţie de apropriere a unui semn ca marcă. Această condiție însă, nu trebuie confundată cu originalitatea şi nici cu noutatea în sensul pe care această noţiune îl are în dreptul brevetelor. Distinctivitatea este o noţiune relativă care trebuie apreciată în raport cu obiectul identificat de semn.

Prin urmare un semn este distinctiv dacă nu este necesar, uzual şi nu are un caracter descriptiv al naturii şi calităţii substanţiale sau al destinaţiei obiectului. Aşadar distinctivitatea trebuie să aibă o forţă de individualizare a produselor, să nu fie un semn banal sau generic, în aşa fel încât să constituie un reper care să permită consumatorilor să identifice un anumit produs ce prezintă anumite calităţi în cadrul aceleaşi categorii de produse.

Caracterul distinctiv al unui semn nu trebuie înţeles ca o noţiune statică, invariabilă, constantă, el fiind o chestiune pur circumstanţială. Astfel în funcţie de paşii urmaţi de utilizatorul semnului sau de terţi, acest caracter poate fi dobândit, accentuat sau chiar pierdut. Puterea distinctivă variază nu numai în timp, ci şi de la o marcă la alta. Astfel o marcă poate fi apreciată ca distinctivă la data înregistrării pentru ca, ulterior, prin folosire să-şi piardă acest caracter, fenomen denumit în doctrină *degenerarea mărcii* sau *diluarea mărcii*, ajungând ca marca să devină uzuală, identificându-se cu produsul, cum ar fi de exemplu mărcile Cellophane, Thermos, Telex etc.

În scopul aplicării acestei cerinţe, Legea nr. 84/1998 prin dispozițiile art. 5 (motivele de refuz absolute) exclude

de la protecţie mărcile:

* + care nu constituie o marcă în sensul art. 2 din lege;
  + care sunt lipsite de caracter distinctiv;
  + care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante;
  + care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicaţii, putând servi în comerţ pentru a desemna, specia, calitatea, cantitatea, destinaţia, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
  + constituite exclusiv din forma produsului, care este impusă de natura produsului sau este necesară obţinerii unui rezultat tehnic care dă o valoare substanţială produsului.

În concluzie reținem că:

* Distinctivitatea unui semn este o noțiune relativă, care se apreciază în raport cu obiectul pe care semnul urmează să-l identifice, același semn putând fi distinctiv pentru unele obiecte și nedistinctiv pentru altele;
* Pentru a fi distinctiv , semnul nu trebuie să fie original sau nou în sine;
* Un semn este distinctiv, dacă nu este nici necesar, nici uzual și nu are caracter descriptiv al naturii și calitățiilor substanțiale sau al destinației obiectului.

Așadar sunt lipsite de distinctivitate :

* semnele prea simple precum și cele descriptive cum ar fi de exemplu: *spirt rafinat, țuică de prune, unt de masă, vin superior;*
* semnele uzuale, necesare și generice. **Necesar** este semnul impus de natura sau funcția produsului pe care este chemat să-l individualizeze, fiind așadar singurul semn (în general denumire) susceptibil de a-l desemna (astfel printr-o decizia din 1966 a Tribunalului comercial din Bruxelles a fost refuzată la înregistrare ca marcă, denumirea *Calor* pentru aparate de încălzit). Deși sunt menționate separat, printre semnele refuzate la înregistrare, semnele uzuale și cele generice formează în realitate o singură categorie și anume aceea a semnelor care, printr-o întrebuințare generalizată, au devenit curente, uzuale. ( în acest sens La 31 ianuarie 1994, Tribunalului comercial din Bruxelles s-a pronunțat în legătură cu marca *Ice-tea.* În considerentele hotărârii se arată că *tea* precum și *Ice* sunt termeni generici. Cu toate acestea, dacă combinația ice-tea ar fi expresia firească pentru a desemna produsul, părțile n-ar fi trebuit să indice, în interiorul cutiilor, modul de preparare. S-a considerat de asemenea că este inexact să se pretindă că expresia ice-tea ar fi singura care definește exact produsul comercializat, dat fiind că în speță , două din elementele produsului sunt folosite ca urmare a unei alegeri deliberate. Drept urmare, precizează instanța, expresia *ice-tea* nu constituie o denumire generică, ci una specială, și distinctivă.

*Disponibilitatea.* Pentru ca un semn să fie înregistrat ca marcă el trebuie să fie disponibil, adică să nu fi fost anterior apropriat de altă persoană, să nu se aducă atingere drepturilor, anterior dobândite de o altă persoană. În acest sens marca anterioară este definită în art. 3 lit. b) din lege ca fiind marca înregistrată, precum şi marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Naţional al Mărcilor, cu condiţia ca ulterior să fie înregistrată.

Prin urmare Indisponibilitatea unui semn poate rezulta din aproprierea anterioară ca:

* + nume comercial sau emblemă,
  + indicaţie geografică,

De asemenea indisponibilitatea poate fi determinată de protecţia semnului ca:

* + desen sau model,
  + drept de autor,
  + ori din existenţa unor drepturi personale nepatrimoniale aparţinând unor terţi cum ar fi dreptul la nume sau la imagine, sau din existenţa unui act anterior de apropriere a aceluiaşi semn sau a unui semn asemănător ceea ce impune cercetarea anteriorităţilor care pot rezulta dintr-un depozit anterior.

Stabilirea anteriorităţilor presupune stabilirea rangului depozitului, verificarea validităţii înregistrării, compararea mărcilor pentru a se aprecia asemănările şi compararea produselor pentru care sunt destinate.23

23 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 99.

În doctrină s-a stabilit, că singurul criteriu de apreciere a anteriorităţilor este evitarea unei confuzii arătându-se în continuare că anterioritatea este parţială şi relativă. Ea nu este valabilă decât în limitele unui anumit teritoriu şi îşi produce efectele numai dacă dreptul anterior al unui terţ nu s-a stins.

Aşadar anterioritatea în domeniul mărcilor se apreciază diferit faţă de anteriorităţile în materie de invenţii, unde noutatea este absolută. În aplicarea teoriei anteriorităţilor la mărci, doctrina a stabilit trei îngrădiri care permit aproprierea unui semn *indisponibi*l şi anume:

* *limitele profesionale ale anteriorităţilor* pe baza cărora a fost formulată regula specialităţii, care permite folosirea aceleaşi mărci pentru produse diferite cu condiţia să nu genereze riscul confuziei. Limitele profesionale sunt consacrate şi în legislaţia noastră care în art. 6 alin. 1)stabileşte ca marca este refuzată la înregistrare dacă:

1. este identică cu o marcă anterioară, iar produsele sau serviciile pentru care înregistrarea mărcii a fost cerută sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
2. din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează,

se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Principiul specialităţii, deşi consacrat în legislaţiile naţionale a făcut obiectul unor critici destul de vehemente în doctrină, care consideră că riscul de confuzie pe care îl produce folosirea unei mărci pentru produse diferite, aduce atingere funcţiei de identificare a provenienţei produselor şi funcţiei publicitare a mărcii prin scăderea considerabilă a valorii sale;

* *limitele în timp ale anteriorităţilor* se referă la faptul că un semn înregistrat anterior ca marcă este indisponibil atâta timp cât marca nu a fost abandonată sau titularul nu a fost decăzut din drepturi. Dar, chiar şi în această situaţie se admite că pentru înregistrarea din nou a unei mărci abandonate sau a unei mărci asupra căreia dreptul titularului s-a stins este necesară trecerea unei perioade de timp rezonabile pentru a se evita o eventuală confuzie;
* *limitele în spaţiu ale anteriorităţilor* care se constituie ca o piedică la înregistrarea unei mărci, identice sau similare, pe teritoriul aceluiaşi stat, într-o industrie similară dacă există o marcă anterior înregistrată cu condiţia ca prin convenţii internaţionale să nu se asigure protecţia proprietăţii industriale, dincolo de limitele unui stat, cum este cazul Aranjamentului de la Madrid.

*Liceitatea.* Potrivit art. 5 f) din Legea română sunt excluse de la protecţie, mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică, calitate sau natura produsului sau a serviciului iar la lit. i) se exclud de la protecţie, mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.

În consecinţă, marca nu trebuie să fie deceptivă, imorală sau ilegală interdicţia referindu-se şi la raţiuni de ordin

internaţional.

**În acest sens Articolul 5**(1) dispune:

Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

1. mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
2. mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene, ale legislației

naționale sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;

1. mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor

internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;

1. mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor

internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate;

1. mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională ori cu acordurile internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care conferă protecție drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape;
2. mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
3. mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
4. mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii Europene și care intră sub incidența [art. 6 ter din Convenția de la Paris;](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816)
5. mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau denumiri care intră sub incidența [art. 6 ter din Convenția de la Paris](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816) și care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii Europene;
6. mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne

heraldice de interes public, altele decât cele prevăzute la [art. 6 ter din Convenția de la Paris](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816)24.

Astfel sunt excluse de la protecţie, mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control şi garanţie, blazoane, aparţinând ţărilor Uniunii şi care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi de asemenea mărcile care cuprind, fără autorizaţia organelor competente, reproduceri sau imitaţii de steme, drapele, alte embleme, sigle, iniţiale sau

24 ***Articolul 6 TER Conventia de la Paris***

* 1. *Ţările contractante convin sa refuze sau sa invalideze înregistrarea şi sa interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea fără autorizaţia autorităţilor competente, fie ca mărci de fabrica sau de comerţ, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, a drapelelor şi a altor embleme de stat ale ţărilor contractante, a semnelor şi sigiliilor oficiale de control şi de garanţie adoptate de către acestea, precum şi a oricărei imitatii de blazoane.*
  2. *Interzicerea semnelor şi a sigiliilor oficiale de control şi de garanţie se va aplica numai în cazul cînd mărcile care le vor cuprinde vor fi destinate folosirii pe mărfurile de acelaşi gen sau de un gen similar.*
  3. *Pentru aplicarea acestor dispoziţii, ţările contractante convin să-şi comunice reciproc, prin intermediul Biroului internaţional de la Berna (****OMPI****), lista emblemelor de stat, a semnelor şi a sigiliilor oficiale de control şi de garanţie pe care doresc sau vor dori să le pună, în mod absolut sau în anumite limite, sub protecţia prezentului articol precum şi orice modificări ulterioare aduse acestei liste. Fiecare ţara a Uniunii va pune la dispoziţia publicului, în timp util, listele notificate.*
  4. *Orice ţara a Uniunii va putea sa transmită tarii interesate, în termen de douasprezece luni de la primirea notificării, eventualele sale*

*obiecţiuni, prin intermediul Biroului internaţional de la Berna.*

* 1. *Pentru emblemele de stat notoriu cunoscute, măsurile prevăzute la alineatul 1 se vor aplica numai marcilor înregistrare după 6 noiembrie 1925.*
  2. *Pentru emblemele de stat care nu ar fi notoriu cunoscute şi pentru semnele şi sigiliile oficiale, aceste dispoziţii nu se vor aplica decât marcilor înregistrate după doua luni de la primirea notificării prevăzute la alineatul (3).*
  3. *În caz de rea-credinţa, ţările vor avea dreptul sa radieze chiar şi mărcile înregistrate înainte de semnarea prezentului Act şi care coporta embleme de stat, semne şi sigilii.*
  4. *Cetăţenii fiecărei tari care vor fi autorizaţi sa folosească embleme de stat, semne şi sigilii ale tarii lor vor putea să le folosească, chiar dacă*

*exista similitudine cu cele dintr-o alta ţara.*

* 1. *Ţările contractante se obliga sa interzică folosirea neutralizata, în comerţ, a stemelor de stat ale celorlalte tari contractante, atunci cînd aceasta folosire ar fi de natura sa induca în eroare asupra originii produselor.*
  2. *Dispoziţiilor precedente nu constituie o piedica pentru exercitarea de către tari a dreptului de a refuza sau de a invalida, prin aplicarea alineatului 2 şi pct. 3 al articolului 6, mărcile care conţin, fără autorizaţie, steme, drapele, decoraţii şi alte embleme de stat sau semne şi sigilii oficiale de o ţara a Uniunii*.

denumiri care intră sub incidenţa art. 6 ter din Convenţia de la Paris şi care aparţin organizaţiilor internaţionale din care fac parte una sau mai multe ţări ale Uniunii .

# Procedura înregistrării mărcilor

Procedura înregistrării mărcilor presupune parcurgerea a următoarelor etape:

* constituirea depozitul reglementar al mărcii,
* examinarea cererilor de înregistrare și
* înregistrarea propriu zisă, asigurată prin eliberarea certificatului de înregistrare.

Procedura administrativă de dobândire a dreptului la marcă se declanșează odată cu formularea unei cereri de

înregistrare a mărcii care poate fi făcută personal sau prin mandatar în baza unei procuri.

Organul competent să primească cererea de înregistrare este Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci iar depunerea cererii se poate face direct și cu confirmare de primire, la Registratura generală a OSIM, prin poștă trimisă recomandat cu confirmare de primire sau electronic. Cererile sunt înregistrate la OSIM în ordinea cronologică a primirii lor menționându-se anul, luna, ziua primirii.

# Depozitul reglementar al mărcii

*Depozitul reglementar* este constituit din cererea de înregistrare a mărcii, redactată în limba română, depusă la OSIM, dacă conține potrivit art. 9 alin. (2) din Legea nr.84/1998, următoarele elemente:

* solicitarea explicită a înregistrări mărcii;
* datele de identificare ale solicitantului și, după caz, ale mandatarului;
* o reprezentare grafică, suficient de clară, a mărcii pentru care se solicită înregistrarea;
* lista produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii;
* dovada achitării taxei de depunere și de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.

O cererea incompletă nu poate constitui un **depozit reglementar**, însă aceasta poate fi completată în termen de 30 de zile de la notificarea făcută solicitantului, de către OSIM. Data la care cererea a fost completată potrivit notificărilor făcute de OSIM în acest sens, va marca data constituirii depozitului reglementar. Dacă cererea nu este completată în termenul deja arătat, marca va fi respinsă la înregistrare.

Înregistrarea cererilor se face în ordinea primirii acestora iar dreptul la marcă revine persoanei care a depus prima cererea de înregistrare, ceea ce îi conferă un drept de prioritate în a fi considerată titular. De la această regulă există două excepții, constant regăsite în proprietatea industrială, și anume *prioritatea unionistă* și *prioritatea de expoziție* (art. 12, art. 13 din legea nr.84/1998 republicată). Drepturile conferite de aceste două priorități trebuie invocate odată cu depunerea cererii de înregistrare a mărcii și justificate prin acte de prioritate, cazuri în care data depozitului reglementar va fi data priorității invocate și recunoscute.

***Prioritatea unionistă*** este reglementată în art. 12 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 care stabilește că dacă o primă cerere de înregistrare a mărcii a fost reglementar depusă într-o altă țară membră a Uniunii de la Paris sau membră a Organizației Mondiale a Comerțului, solicitantul poate revendica data primului depozit printr-o cerere de înregistrare în România a aceleiși mărci, cu condiția ca aceasta din urmă să fie depusă la OSIM în termen de **6 luni** de la data constituirii primului depozit.

***Prioritatea de expoziție*** este reglementată în art. 13 din Legea nr. 84/1998, în conformitate cu care, dacă solicitantul a prezentat anumite produse și servicii sub o marcă în cadrul unei expoziții internaționale oficiale sau oficial recunoscute, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 192825,

25 Ratificată de România prin Legea nr. 246/1930.

revizuită la 30 noiembrie 1972, organizată pe teritoriul României sau într-un stat membru al Convenției de la Paris, și dacă o cerere de înregistrare a mărcii sub care au fost prezentate aceste produse și servicii a fost depusă la OSIM într-un termen *de* **6 luni** de la data primei prezentări în expoziție, solicitantul beneficiază de *un drept de prioritate de la data introducerii produsului în expoziție.*

Așadar în termen de 7 zile de la înregistrarea cererii, dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute de lege, OSIM atribuie dată de depozit cererii si în termen de 7 zile de la constituirea depozitului reglementar al mărcii, cererea se publică în BOPI.

# Examinarea cererii de înregistrare

***Examinarea cererii de înregistrare*** presupune pe de o parte *examinarea conținutului cererii și a anexelor însoțitoare cu respectarea condițiilor de formă* necesare pentru constituirea unui depozit valabil și pe de altă parte, *examinarea de fond* prin care se urmărește îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru ca semnul să poată fi înregistrat ca marcă. După decizia atribuirii de dată a depozitului reglementar și înscrierea datelor în Registrul Național al Mărcilor se încheie examenul de formă.

În cadrul examinării de fond, OSIM verifică:

1. calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) și i)26, după caz;
2. condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2)27, dacă în cerere se invocă o prioritate;
3. motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) și, dacă este cazul, observațiile formulate.

Examinarea condițiilor de fond este efectuat de OSIM în termen de 6 luni de la data plăţii taxei de înregistrare și examinare a cererii [art. 20 alin. (1) din H.G. nr. 1134/2010].

Examinarea de fond cuprinde și verificarea trăsăturilor intrinseci semnului care se dorește a fi înregistrat ca marcă având în vedere și dispozițiile art. 5 în conformitate cu care sunt excluse de la protecție mărcile lipsite de anumite caractere expres prevăzute în lege.

Tot în cadrul examenului de fond se va urmări și verificarea existenței unor eventuale anteriorități care ar putea fi opuse înregistrării mărcii. În categoria anteriorităților – pe lângă drepturile asupra unei mărci anterioare28 sau notorii prevăzute de art. 6 din lege, sunt incluse și alt drepturi anterior protejate precum:

* + un drept al personalității cu privire la imaginea sau la numele său patronimic;
  + o indicație geografică protejată;
  + un desen sau un model protejat;
  + un drept de autor;
  + orice drept de proprietate industrială dobândit anterior datei depozitului reglementar al unei mărci.

26 **Articolul 3** În înțelesul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: **h)** solicitant - persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a mărcii; **i)** titular - persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat pe numele ori pe denumirea căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanelor juridice și celelalte entități care au capacitatea, în nume propriu, de a fi titulari de drepturi și obligații de orice natură, de a încheia contracte sau de a efectua alte acte juridice și de a sta în judecată;

27 **Articolul 14**(1) Drepturile de prioritate prevăzute la art. 12 și 13 trebuie invocate prin cererea de înregistrare a mărcii, justificate prin acte de prioritate, și sunt supuse taxei legal stabilite.

1. Actele de prioritate se depun și taxa legală se plătește în maximum 30 de zile de la data cererii de înregistrare a mărcii.

28 Marca anterioară este definită în art. 3 lit. b) ca fiind marca înregistrată precum și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată.

Dacă în urma examinării ***motivelor absolute de refuz*** se constată că există unul din motivele legale care împiedică înregistrarea mărcii, OSIM va transmite solicitantului un ***Aviz de refuz provizoriu***, invitându-l să-și prezinte punctul de vedere într-un termen de 30 de zile, termen care poate fi prelungit la cerere, cu încă 30 de zile cu plata unei taxe suplimentare. Dacă solicitantul nu răspunde în termen la avizul de refuz provizoriu sau argumentele prezentate nu sunt în măsură să înlăture motivele de refuz, OSIM va decide, după caz, limitarea listei de produse/servicii sau respingerea cererea de înregistrare a mărcii [art. 20 alin. (6) din H.G. nr. 1134/2010].

# Înregistrarea mărcii

În cazul în care, în urma examinării condițiilor de formă și de fond, s-a constatat că cererea îndeplinește toate condițiile legale sau dacă se consideră că *observațiile* solicitantului în urma avizului de refuz provizoriu sunt întemeiate, OSIM va decide înregistrarea cererii.

OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare și eliberează certificatul de înregistrare a mărcii, cu plata taxei legale, în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. Data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii se înscrie în registru.

Procedura de înregistrare a unei mărci se consideră încheiată la data la care cererea de marcă admisă la înregistrare nu mai poate face obiectul unei *opoziții* sau, în cazul în care a fost depusă o opoziție, la data la care decizia privind opoziția a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă.

Procedura de înregistrare a mărcii se încheie cu eliberarea ***certificatului de înregistrare,*** care constituie titlul de

protecție în materie de mărci.

## Durata protecţiei, reînnoirea şi modificarea înregistrării

Potrivit art. 33 din Legea nr. 84/1998 înregistrarea mărcii produce efecte cu începere de la data depozitului reglementar al mărcii, pentru o perioadă de 10 ani.

Marca este singurul obiect de proprietate industrială cu vocație infinită la protecție, deoarece Legea permite reînnoirea înregistrării mărcii nelimitat. În acest sens art. 33 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 dispune: *La cererea titularului, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită la împlinirea fiecărui termen de 10 ani, cu plata taxei prevăzute de lege.*

Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de **6 luni** înainte de expirarea acestei durate. Reînnoirea înregistrării mărcii operează începând cu ziua imediat următoare expirării duratei de protecție în curs. Pentru reînnoirea înregistrării mărcii se percepe o taxă care poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție în curs dar cu majorarea prevăzută de lege. Neplata taxei este sancționată cu decăderea titularului din dreptul la marcă.

Reînnoirea înregistrării se înscrie în Registrul Național al Mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 6 luni de la depunerea cererii de reînnoire.

Pe durata protecției mărcii, titularul poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, introducerea de *modificări neesențiale* ale unor elemente ale mărcii, sub condiția să nu afecteze în mod substanțial marca sau caracterul distinctiv al acesteia (art. 37 din Legea nr. 84/1998). Lista de produse și servicii *nu poate fi extinsă* pe calea modificării, în cazul lor fiind necesară o nouă cerere de înregistrare a mărcii.

Astfel potrivit art.38 din lege, în tot cursul perioadei de protecție a mărcii, titularul acesteia poate solicita la OSIM, cu plata taxei prevăzute de lege, înscrierea modificărilor intervenite cu privire la numele, denumirea, adresa sau sediul titularului în Registrul mărcilor. Modificările înscrise în Registrul mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

## Dreptul conferit de marcă și limitele sale

Potrivit art. 39 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea mărcii, conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii în baza căruia el poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, anumite semne enumerate de lege și care definesc conținutul dreptului exclusiv la marcă. Astfel potrivit art. 39 alin. (2) din lege semnele interzise terților sunt:

* 1. un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
  2. 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;
  3. un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă, folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.
  4. un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora.

Legea indică în continuare [alin. (3) al art. 39] și actele interzise terților și anume:

1. aplicarea semnului pe produse sau ambalaje;
2. oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea

serviciilor, sub acest semn;

1. importul sau exportul produselor sub acest semn;
2. utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
3. utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;
4. utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine [Legii nr. 158/2008](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/150055) privind

publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă29, republicată30.

29 Publicitate comparativa reprezintă tehnica de argumentare publicitara, mesaj publicitar constând in efectuarea de comparații (care trebuie sa fie obiective) privind caracteristicile (calitatea, prețul, termenul de livrare, servicii s.a.) ale produselor firmei fata de produsele, de aceeași natura, ale unui/mai multor concurenți. Firma urmărește obținerea de avantaje imediate, cel puțin prin deturnarea atenției unei părți a clientelei in favoarea mărcilor sale. In Franța, publicitatea comparativa a fost autorizata in1992. Aceasta se aplica asupra unor produse si servicii identice, comercializate in aceleași condiții (pentru obiectivitate, comparația se face numai intre elementele materiale ale celor doua oferte concurente); Înaintea difuzării, mesajul comparativ trebuie comunicat părții adverse, într-un termen suficient pentru a putea fi, eventual, anulat. Comparația trebuie sa fie "loiala, veridica, neînșelătoare si obiectiva".

[*Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman din 23.02.2015*.](https://lege5.ro/Gratuit/gu4dqojqhe/normele-pentru-evaluarea-si-avizarea-publicitatii-la-medicamentele-de-uz-uman-din-23022015?pid=75629688&p-75629688) **Art *18.(1)*** *Publicitatea comparativă reprezintă orice formă de publicitate care identifică explicit sau implicit un produs prin descrierea comparativă.*

1. *Publicitatea comparativă pentru publicul larg este interzisă.*
2. *Publicitatea comparativă care se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății este interzisă dacă:*
3. *comparația este înșelătoare, conform prevederilor* [*art. 17;*](https://lege5.ro/Gratuit/gu4dqojqhe/normele-pentru-evaluarea-si-avizarea-publicitatii-la-medicamentele-de-uz-uman-din-23022015?pid=75629681&d=2020-12-02&p-75629681)
4. *se utilizează numele de marcă al unui competitor; este permisă numai menționarea denumirilor comune internaționale;*
5. *se compară medicamente care au indicații terapeutice diferite sau forme farmaceutice diferite;*
6. *nu se compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, verificabile și reprezentative ale unor medicamente, între care poate fi inclus și prețul;*
7. *se creează confuzie pe piață între cel care își face publicitate și un concurent sau între diferitele mărci din comerț, denumiri comune*

*internaționale ori alte însemne distinctive ale celui care își face publicitate și cele aparținând unui concurent;*

1. *se discreditează sau se denigrează marca de comerț, denumirea comună internațională, alte semne distinctive, activități sau orice alte caracteristici ale unui concurent;*
2. *se profită în mod incorect de renumele unei mărci de comerț, de denumirea comună internațională, de semnele distinctive ale unui concurent sau orice alte caracteristici ale unui concurent fără a avea dovezi în sprijinul celor afirmate.*

30 ART. 3 din legea nr.158/2008 dispune:

În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

1. publicitate - orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artizanale sau liberale, în scopul promovării vânzării de bunuri

ori servicii, inclusiv bunuri imobile, drepturi și obligații;

Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii poate cere să se interzică terților să efectueze actele prevăzute la

art. 39 ***numai după publicarea mărcii***.

Pentru actele posterioare publicării mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, potrivit dreptului comun. Titlul pentru plata despăgubirilor este executoriu numai după data înregistrării mărcii. Dacă cererea de înregistrare a fost respinsă, solicitantul nu are dreptul la despăgubiri.

*Caracterele dreptului la marcă* sunt:

* + *caracterul absolut* în raport de concurenți, adică în raport de cei care exercită o industrie identică sau similară;
  + *caracterul temporar* limitat la durata de 10 ani de protecție dacă nu luăm în considerare posibilitatea de reînnoire a mărcii;
  + *caracterul accesoriu* pentru că legătura sa cu întreprinderea sau cu fondul de comerț este mult mai puternică

decât în cazul brevetelor de invenție;

* + *caracterul teritorial* propriu și altor drepturi de proprietate industrială, protecția acestora fiind recunoscută pe teritoriul statului emitent al titlului de protecție (certificat de înregistrare în cazul mărcilor).

Dreptul exclusiv asupra mărcii, conferit titularului, trebuie exercitat de acesta în *limitele permise de lege*.

În afara *limitelor cu caracter general* și anume limita ***teritorială*** și cea ***temporară*** în cazul dreptului exclusiv la marcă s-a extins și ***limita epuizării dreptului la marcă*** consacrată în domeniul brevetelor de invenție. În acest sens art. 44 din lege prevede că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere să se interzică altor persoane, folosirea acesteia pentru produse care au fost puse în comerț în Uniunea Europeană și în Spațiul Economic European, de titularul însuși sau cu consimțământul acestuia.

Se precizează în continuare că dispozițiile nu sunt aplicabile, dacă titularul probează motive temeinice de a se opune la comercializarea produselor, în special când starea produselor este modificată sau alterată după punerea lor în comerț.

Din punct de vedere juridic s-a susținut în doctrină, că fundamentul acestei limitări constă în ideea de licență tacită potrivit cu care vânzarea inițială implică o autorizare tacită de folosire, care nu echivalează cu o dezmembrare a dreptului la marcă ce există independent de proprietatea obiectului care poartă marca31.

***Teoria epuizării dreptului ca limitare a dreptului la marcă*** are la bază următoarele argumente32:

* + una din funcțiile mărcii este aceea de a garanta autenticitatea produsului pe care îl desemnează;

1. publicitate înșelătoare - publicitatea care, în orice mod, inclusiv prin modul de prezentare, induce sau poate induce în eroare persoanele cărora i se adresează ori care iau contact cu aceasta și care, din cauza caracterului înșelător, poate afecta comportamentul economic al acestora sau care, din acest motiv, prejudiciază ori poate prejudicia un concurent;
2. publicitate comparativă - publicitatea care identifică în mod explicit sau implicit un concurent ori bunuri sau servicii oferite de acesta;

ART. 6

Publicitatea comparativă este considerată legală dacă îndeplinește, în mod cumulativ, următoarele condiții:

1. nu este înșelătoare, potrivit dispozițiilor art. 3 lit. b) și ale art. 5 din prezenta lege, precum și ale [art. 5-7 din Legea nr. 363/2007](https://www.lege-online.ro/lr-LEGE-158%20-2008-(150055)-(3).html) privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare;
2. compară bunuri sau servicii care răspund acelorași nevoi ori sunt destinate acelorași scopuri;
3. compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, verificabile şi reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include și prețul;
4. nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități ori situația unui concurent;
5. în cazul produselor cu denumire de origine, se referă, în fiecare caz, la produse cu aceeași denumire;
6. nu profită în mod neloial de reputația unei mărci, a unei denumiri comerciale sau a altor semne distinctive ale unui concurent ori a denumirii

de origine a produselor concurente;

1. nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire comercială protejată;
2. nu creează confuzie între comercianți, între cel care își face publicitate și un concurent sau între mărci, denumiri comerciale, alte semne

distinctive, bunuri ori servicii ale celui care își face publicitate și cele ale unui concurent.

31 Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 149.

32 V. Roș ș.a., *op. cit.*, p. 312.

* + circulația produselor nu poate fi împiedicată prin folosirea mărcii care se constituie într-un factor de dezvoltare a comerțului şi concurenței loiale;
  + prin natura sa, dreptul asupra mărcii nu conferă un *drept de suită* asupra produselor vândute;
  + marca nu oferă titularului monopolul desfacerii produselor sale până la consumatorul final.

O altă limită a dreptul exclusiv al titularului mărcii este reglementată prin dispozițiile art. 45 din Legea nr. 84/1998 în conformitate cu care, titularul mărcii nu poate cere să se interzică unui terț să folosească în activitatea sa comercial:

* + numele/denumirea sau domiciliul/sediul titularului;
  + semne sau indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, originea geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora;
  + marca, dacă acest lucru este necesar pentru a identifica sau a face o trimitere la produse sau servicii ca fiind ale titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii în cauză se impune pentru indicarea destinației unui produs sau a unui serviciu, în special pentru accesorii sau piese de schimb.

# Transmisiunea dreptului la marcă

*Consideraţii preliminare privind transmisiunea dreptului la marcă*

În dreptul românesc, marca constituie un bun transmisibil, fie cu titlu oneros, fie cu titlu gratuit, transmisiunea

putând opera în tot sau în parte, împreună cu întreprinderea sau fondul de comerț, dar şi separat de acestea.

Funcția inițială a mărcilor, de a indica originea produselor și serviciilor a evoluat, în condițiile moderne, marca, alături de funcția menționată, garantând calitatea produselor și serviciilor, permițând publicitatea acestora, atrăgând și menținând clientela.

Interdicția reglementată expres în unele legislații, a cesiunii libere a mărcii a condus la fraudarea legii prin renunțarea expresă la marcă, urmată de efectuarea imediată a depozitului aceleiași mărci, pe numele cesionarului de fapt33. Este vorba despre radierea mărcii cedentului, urmată de efectuarea unui nou depozit al aceleiași mărci de către cesionar, asemenea artificii venind în favoarea uzurpatorilor, prin obstrucționarea cesiunii mărcilor neexploatate.

Cel mai frecvent, marca se exploatează direct de către titularul său, prin aceasta desemnându-și produsele sau

serviciile, însă titularul mărcii o poate transmite și altei persoane.

Transmisiunea drepturilor asupra mărcilor se realizează cu respectarea următoarelor reguli:

* + pot fi transmise fără restricție numai drepturile cu privire la o marcă individuală înregistrată sau reînnoită. În cazul mărcilor colective transmiterea este posibilă numai în condiții restrictive. Astfel prin regulamentul de folosire a mărcii colective, se poate prevedea că marca nu va fi transmisă de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociației; in cazul mărcii de certificare, transmiterea dreptului asupra acesteia se stabilește prin hotărâre de Guvern
  + transmisiunea poate fi totală sau parțială, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit;
  + transmiterea drepturilor cu privire la marcă se publică în BOPI și se înscrie în Registrul mărcilor, pentru asigurarea opozabilității transmiterii față de terți;
  + dobânditorul este obligat să asigure menținerea calității produselor sau serviciilor la care se referă marca respectivă;
  + marca poate fi transmisă separate sau împreună cu întreprinderea ale cărei produse este menită să le

identifice.

33 Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 156.

Modalitățile prin care pot fi transmise drepturile asupra mărcii sunt următoarele:

* cesiunea;
* licență;
* contractul de gaj;
* aportul la constituirea capitalului social al societăților comerciale;
* contractul de franciză.
* succesiune.

# Cesiunea mărcii

Contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii este convenția prin care titularul unei mărci, numit ***cedent,*** transmite drepturile sale asupra mărcii către o altă persoană, numită ***cesionar,*** în schimbul unui preț sau cu titlu gratuit.

Cesiunea poate fi *voluntară* sau *forțată.*

*Cesiunea voluntară* reprezintă instrumentul juridic care exprimă acordul de voință al părților contractante în legătură cu drepturile și obligațiile pe care înțeleg, în mod liber să le exercite ori să și le asume prin transmitere prin cesiune, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii.

Condițiile de transmitere a mărcii prin cesiune sunt:

* + marca trebuie să fie protejată prin înregistrare. Marca apropriată prin prioritate de folosință neînregistrată, nu poate fi transmisă;
  + cesiunea nu poate limita teritorial folosirea mărcii pentru produsele sau serviciile la care se referă;
  + mărcile identice sau similare ale aceluiași titular, folosite pentru produse sau servicii identice sau similare, nu pot fi transmise prin cesiune decât în totalitate și către o singură persoană. Nerespectarea acestei condiții conduce la nulitatea cesiunii;
  + capacitatea părților. Cedentul trebuie să fie titularul mărcii și să aibă capacitatea de a face acte de dispoziție iar cesionarul trebuie să aibă capacitatea de a dobândi bunuri;
  + cesiunea trebuie să îmbrace forma scrisă și să fie semnată de părți, sub sancțiunea nulității. În cazul donației

se va respecta forma autentică cerută *ad validitatem*;

* + pentru a deveni opozabilă terților, cesiunea mărcii trebuie înscrisă în Registrul mărcilor și publicată în

BOPI. Cesiunea este opozabilă terților de la data publicării acesteia.

Cesiunea voluntară poate fi **totală**, când se transmit toate atributele dreptului asupra mărcii şi poartă asupra tuturor produselor sau serviciilor pentru care s-a făcut înregistrarea sau **parţială**, când se transmit doar unele atribute ale dreptului ori poartă asupra unuia sau unora din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

*Obligațiile părților.*

*Cedentul* are următoarele obligații:

* + să predea cesionarului marca cedată;
  + să garanteze pentru vicii marca transmisă;
  + să garanteze pentru evicțiune pe cesionar.

*Cesionarul* are următoarele obligații:

* + să plătească prețul care poate consta într-o sumă forfetară sau proporţională cu rezultatele folosirii mărcii

cedate;

* + să asigure menținerea calității produselor sau serviciilor pe care marca le reprezintă.

***Cesiunea forțată*** a mărcii intervine în cazul executării silite a debitorului, titular al mărcii, efectuată în condițiile

legii.

# Licența mărcii

Contractul de licență este autorizarea dată de titularul dreptului la marcă, numit **licențiator** unei alte persoane, numită **licențiat**, pentru a folosi acea marcă, în anumite condiții, stabilite pe baza convenției. Astfel prin licență, titularul mărcii poate să autorizeze terții să folosească marca pe întreg teritoriul României sau pe o parte a acestuia, pentru toate sau numai pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Licența poate fi:

* + *exclusiv*ă caz în care licențiatorul se obligă să nu mai acorde altor persoane astfel de licențe;
  + *neexclusivă* sau *simplă,* caz în care licențiatorul își păstrează dreptul de a conferi licență și altor persoane sau își rezervă dreptul de a folosi el însuși marca;
  + *reciprocă* sau *încrucișată*, caz în care părțile își acordă reciproc dreptul de a fabrica un produs ori de a presta un serviciu, punându-l în circulație sub aceeași denumire, fiecare parte păstrându-și dreptul asupra propriei sale mărci.

Ca și în cazul cesiunii, contractul de licență trebuie încheiat în formă scrisă, cerință ce rezultă implicit din prevederea legală potrivit căreia licențele se înscriu în Registrul mărcilor și se publică în BOPI.

***Licențiatorul*** care trebuie să aibă capacitatea de a face acte de administrare, poate fi titularul mărcii, titularul unui drept de uzufruct asupra mărcii sau licențiatul care poate deveni licențiator într-un contract de sublicență, dacă se prevede această posibilitate în contractul principal.

***Licențiatul***, denumit și ***beneficiar***, poate fi orice persoană care are capacitatea de a contracta. Licențiatul

persoană juridică fără scop patrimonial, trebuie să îndeplinească cerința *specialității capacității de folosință*.

***Obiectul*** contratului de licență constă într-o marcă valabilă și în vigoare. De asemenea contractul de licență trebuie să aibă în vedere numai produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Durata licenței nu poate depăși data expirării unei înregistrări. Pe cale de excepție, dacă părțile au convenit ca licența să depășească această limită, licențiatorul are obligația de a reînnoi înregistrarea mărcii care face obiectul contractului de licenței.

*Efectele contractului de licență.*

Între părți contractul de licență produce efecte din momentul încheierii lui în timp ce față de terți efectele se

produc de la data înscrierii acestuia în Registrul mărcilor.

*Licențiatorul are următoarele obligații:*

* + să permită folosirea mărcii, potrivit clauzelor contractului, de către licențiat;
  + să garanteze licențiatul pentru viciile ascunse ale mărcii și pentru evicțiune;
  + să acorde licențiatului asistență tehnică;
  + să depună în termen, cererile de reînnoire a protecției mărcii;
  + să solicite înscrierea licenței în Registrul mărcilor și publicarea în BOPI.

*Licențiatul are următoarele obligații:*

* + să folosească numai marca pentru care s-a încheiat licența cu privire la produsele sau serviciile cărora li se aplică, având posibilitatea de a aplica semne pe aceste produse ori servicii, care să indice faptul că licențiatul este fabricantul lor;
  + să aplice pe produse sau servicii mențiunea *sub licență,* alături de marca prin care sunt identificate;
  + să mențină aspectul mărcii și calitatea produselor sau serviciilor pentru care utilizează marca;
  + să plătească prețul convenit prin contract.

***Acţiune în contrafacere*** poate fi introdusă, potrivit legii, atât de titularul mărcii, după înregistrarea ei, cât și de licențiat, cu consimțământul titularului mărcii în anumite condiții și anume:

* licențiatul unei licențe exclusive poate intenta acțiunea în contrafacere, după ce a notificat titularului mărcii

actele de contrafacere de care a luat cunoștință, iar acesta nu a acționat în termenul solicitat de licențiat.

* licențiatorul poate exercita acțiunea în contrafacere împotriva persoanelor care tulbură folosirea mărcii de către beneficiar. Dacă acțiunea în contrafacere este pornită de către titular, oricare dintre licențiați poate să intervină în proces, solicitând repararea prejudiciului cauzat prin contrafacerea mărcii.

# Contractul de gaj

În cazul mărcilor, *contractul de gaj* este convenția prin care titularul mărcii, debitor, remite creditorului certificatul de înregistrare a mărcii, pentru garantarea executării obligației, cu posibilitatea pentru creditor ca la termenul scadent, în caz de neexecutare a obligației, să valorifice marca gajată.

Publicarea contractului de gaj având ca obiect o marcă se realizează și prin înscrierea mențiunii privind contractul de gaj în Registrul mărcilor.

# Aportul la constituirea capitalului social al societăților comerciale

Potrivit legislației în materie, marca poate fi adusă ca aport la capitalul social al unei societăți comerciale. Actul prin care marca se constituie aport la capitalul social al unei societăți comerciale trebuie să îmbrace forma autentică, sub sancțiunea nulității.

Aportul mărcii în patrimoniul societăților comerciale a fost apreciată în doctrină ca reprezentând, o cesiune a mărcii care poate lua forma unui aport în societate, fie ca marcă izolată, fie ca element al unui fond de comerț.

Marca reprezentând aport în natură la constituirea capitalului social devine proprietatea societății comerciale. Dacă societatea comercială este supusă reorganizării judiciare, prin divizare sau comasare, titularul mărcii se schimbă, fiind necesară înscrierea noului titular în Registrul Comerțului și în Registrul mărcilor, pentru a face opozabil transferul drepturilor privitoare la marcă față de terți.

## 3.7. Apărarea dreptului la marcă

Drepturile privind marca sunt apărate prin mijloace de drept administrativ, de drept civil și de drept penal.

În cadrul OSIM funcționează o Comisie de reexaminare ca organ de jurisdicție specială care soluționează opozițiile la înregistrarea unui semn ca marcă și contestațiile împotriva deciziilor OSIM.

Mijloacele judiciare prin care pot fi apărate drepturile titularului la marcă sunt acțiunea civilă și acțiunea penală.

# Mijloacele de drept administrativ

**Observația**

Potrivit art.20 din Lege, în termen de **două luni** de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula **observații** scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1)34.

34 Articolul 5(1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

1. semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2;

***Observaţia*** se formulează așadar în scris cu indicarea numărului cererii de înregistrare la care se referă şi nu este supusă niciunei taxe.

Analizarea observaţiei se face în cadrul procesului de examinare a cererii de înregistrare.

Persoanele și grupurile sau organismele care formulează observații nu dobândesc calitatea de parte în procedura de înregistrare a mărcii și pe cale de consecință nu vor primi nici o comunicare din partea OSIM. Totuși observațiile sunt comunicate solicitantului, care poate formula comentarii cu privire la acestea.

# Opoziţia

Potrivit art.26 alin.(1) din Legea nr.84/1998 orice persoană interesată poate formula opoziție în termen de 2 luni de la data publicării admiterii cererii de înregistrare a mărcii, de către orice persoană interesată pentru ***motivele de refuz relative*** reglementate prin dispozițiile art. 6 din Lege35. Opoziţia se formulează în scris şi trebuie să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.

1. mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
2. mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și

constante;

1. mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația,

valoarea, proveniența geografică sau data fabricației produsului ori a prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;

1. semnele constituite exclusiv din forma produsului sau din altă caracteristică impusă chiar de natura produsului sau care este necesară obținerii

unui rezultat tehnic ori care dă valoare substanțială produsului;

1. mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
2. mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene, ale legislației naționale sau ale acordurilor

internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;

1. mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea

Europeană este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;

1. mărcile care sunt excluse de la înregistrare potrivit prevederilor legislației Uniunii Europene sau ale acordurilor internaționale la care Uniunea

Europeană este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate;

1. mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională ori cu acordurile internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care conferă protecție drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape;
2. mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;
3. mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
4. mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
5. mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigilii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii Europene și care intră sub incidența [art. 6 ter din Convenția de la Paris;](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816)
6. mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau denumiri care intră sub incidența [art. 6 ter din Convenția de la Paris](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816) și care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii Europene;
7. mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public, altele decât cele prevăzute la [art. 6 ter din Convenția de la Paris.](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816)

35 **Articolul 6**(1) O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

1. dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;
2. dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
3. În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare:
4. mărcile Uniunii Europene, mărcile înregistrate în România sau mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România, a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acesteia;
5. mărcile Uniunii Europene în privința cărora este invocată, în mod valabil, senioritatea, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, chiar dacă această din urmă marcă a expirat sau a făcut obiectul unei renunțări;
6. cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) și b), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;
7. mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al [Convenției de la Paris.](http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/28816)
8. O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:
9. este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România, sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin. (2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele

Astfel potrivit art. 18 alin. (2) din Regulament, cererea de opoziție trebuie să conțină:

* + indicaţii privind cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia se formulează opoziţia;
  + indicații privind marca sau dreptul anterior dobândit pe care se întemeiază opoziția;
  + o reprezentare și, după caz, o descriere a mărcii anterioare sau a altui drept anterior, respectiv o copie a certificatului de înregistrare a mărcii opuse și orice alt document care să certifice că oponentul este deținătorul dreptului anterior invocat;
  + produsele şi serviciile pentru care marca anterioară a fost înregistrată sau cerută la înregistrare ori pentru care marca anterioară este notoriu cunoscută sau se bucură de renume în România;
  + mențiuni privind calitatea și interesul persoanei care formulează opoziția;
  + o prezentare detaliată asupra motivelor invocate în susținerea opoziţiei, precum şi temeiul legal invocat;
  + numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul; în situația în care opoziția este formulata printr-un mandatar, este necesar ca odată cu actul de opoziție să se depună și procura de reprezentare semnată de oponent.

Obligaţia plăţii de către solicitant a unei taxe este expres prevăzută [art. 26 alin. (9) din Legea nr. 84/1998] sub

sancţiunea de a se considera că opoziţia nu a fost făcută.

OSIM-ul comunică solicitantului înregistrării existenţa opoziţiei, persoana care a formulat-o şi motivele invocate [art. 27 alin. (1) din Legea nr. 84/1998) acordând un termen de 2 luni în vederea unei soluționări amiabile. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 3 luni dacă părțile solicită în mod expres aceasta.

Dacă în termenul acordat, părțile nu ajung la o înțelegere, OSIM notifică oponentul, acordându-i acestuia un

termen de 30 de zile pentru a prezenta probe și argumente în susținerea opoziției.

Soluţionarea opoziţiei poate fi suspendată potrivit art. 29 alin. (1) din Lege dacă se întemeiază pe o cerere de înregistrare a mărcii, caz în care suspendarea operează până la înregistrarea acesteia sau dacă marca opusă face obiectul unei acţiuni în anulare sau de decădere situaţie în care suspendarea operează până la soluţionarea definitivă a cauzei.

După încetarea cauzelor de suspendare, oricare dintre părţi poate solicita reluarea soluţionării opoziţiei.

Opoziţiile formulate cu privire la marca publicată se vor soluţiona de către o comisie din cadrul Serviciului mărci al OSIM. Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere în tot sau în parte a opoziţiei, care este obligatoriu la examinarea de fond şi care se va regăsi menţionat în hotărârea de admitere sau respingere la înregistrare a mărcii.

Persoana căreia i s-a respins opoziţia, poate pentru aceleași motive, să atace marca înregistrată pe calea unei acțiuni în anulare.

pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România, sau, în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestora;

1. există o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de origine sau indicația geografică respectivă conferă persoanei autorizate să o folosească dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;
2. există un semn asupra căruia au fost dobândite drepturi anterior datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii și dacă acest semn conferă titularului său dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România;
3. înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu și fără consimțământul

titularului mărcii, cu excepția situației în care mandatarul sau reprezentantul titularului își justifică demersul;

1. există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. c) și alin. (2), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială;
2. marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată în străinătate, cu condiția ca, la data depunerii cererii, solicitantul să fi acționat cu rea-credință.
3. O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este susceptibilă a fi anulată atunci când titularul unui drept prevăzut la alin.
4. sau alin. (3) lit. a)-c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.

# Contestaţia

***Contestaţia*** este o cale de atac administrativă pusă la dispoziţia oricărei persoane interesate ce are ca obiect deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor, ce poate fi exercitată în termen de 30 de zile de la comunicare , cu plata unei taxe.

Din redactarea dispoziţiilor legale rezultă că de procedura administrativă a contestaţiei poate beneficia în exclusivitate, numai solicitantul înregistrării sau titularul mărcii dacă, i s-a respins cererea de înregistrare/reînnoire. Mai pot face obiectul contestaţiei deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau a licenţei în Registrul mărcilor,

cale administrativă de atac de care pot beneficia persoanele interesate, cu condiţia formulării contestaţiei în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

Contestaţiile vor fi soluţionate de către o comisie de contestaţii din cadrul OSIM. Hotărârile motivate ale comisiei se comunică părţilor şi pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul Bucureşti. Deciziile Tribunalului pot fi atacate **numai cu apel la Curtea de Apel Bucureşti**, în termen de 30 de zile de la comunicare.

# Mijloace de apărare de drept civil

Acţiunea civilă poate fi o ***acţiune în daune*** sau o ***acţiune negatorie*** precum şi ***o acţiune în anulare*** sau ***în***

## decădere.

De asemenea, la cererea titularului mărcii, instanţa poate dispune ***măsuri asigurătorii*** ce privesc în special încetarea actelor de încălcare a drepturilor legale şi conservarea probelor pentru dovedirea provenienţei produselor sau a serviciilor purtând ilicit o marcă protejată.

***Anularea înregistrării*** mărcii poate fi cerută la Tribunalul Bucureşti, de către orice persoană interesată pe toată durata de protecție a mărcii, pentru următoarele motive:

* înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (1) din lege;
* pentru motivele de refuz relative prevăzute în art. 6 din lege, dacă opoziţia a fost respinsă;
* înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credinţă;

Anularea înregistrării mărcii are **efect retroactiv**, începând cu **data depozitului reglementar** al mărcii și poate fi solicitată potrivit art.57 din legea nr.84/1998, pe cale judiciară, la Tribunalul București sau pe cale administrativă, la OSIM începând cu data **de 14 ianuarie 2023**.

De asemenea orice persoană interesată poate solicita Tribunalului Bucureşti, oricând pe toată durata de protecţie a mărcii, ***decăderea*** titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

* timp de 5 ani de la înregistrare, marca nu a fost folosită;
* după înregistrare, marca a devenit uzuală;
* după înregistrare a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare cu privire la natura, calitatea sau

provenienţa geografică a produselor sau serviciilor pentru care a fost înregistrată;

* a fost înregistrată pe numele unei persoane neavând calitatea de solicitant respectiv titular în sensul stabilit

de lege.

# Mijloace de drept penal Contrafacerea

***Contrafacerea*** este definită în art. 102 alin. (2) din Lege în sensul că ea constă în realizarea sau utilizarea fără consimţământul titularului, de către terţi, în activitatea comercială, a unui semn:

* identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
* 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 a fost înregistrată, ar produce în percepţia publicului un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul;
* 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 şi 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.

Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005, privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor de vămuire, defineşte mărfurile contrafăcute numai cât priveşte marca, în considerarea probabilă dar inexplicabilă a faptului că mărcile şi indicaţiile geografice sunt cele mai uzitate, dar nu singurele obiecte de proprietate intelectuală, pentru a crea confuzie şi a se profita de reputaţia comercială a altei persoane. Astfel mărfurile contrafăcute sunt în accepţiunea acestei legi următoarele:

* 1. orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci;
  2. orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broşură, instrucţiuni de utilizare sau document de garanţie care poartă un asemenea simbol), chiar dacă este prezentat separat şi care se află în aceeaşi situaţie cu mărfurile prevăzute la lit. a);
  3. orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în aceleaşi condiţii ca şi mărfurile

definite la lit. a).

Legea nu impune, ca o condiţie, pentru intentarea unei acţiuni în contrafacere, ca titularul mărcii ori al dreptului de exploatare exclusivă, să fi suferit o pagubă, obiectivul fiind mult mai extins şi anume sancţionarea oricărei atingeri aduse dreptului subiectiv.

Sancțiunea prevăzută de lege pentru săvârșirea infracțiunii de contrafacere este pedeapsa privativă de libertate de la 3 luni la 2 ani sau amenda penală. Împăcarea părților, înlătură răspunderea penală.

# Stingerea dreptului la marcă

1. **Expirarea duratei de protecţie**

Expirarea duratei de protecţie constituie o cauză de stingere a dreptului la marcă în situaţia în care înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului legal de protecţie de 10 ani. Este o cauză specifică sistemului atributiv.

# Renunţarea titularului la dreptul său asupra mărcii

Art. 54 din Lege prevede că titularul poate să renunţe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Aşadar renunţarea nu poate interveni decât după înregistrarea mărcii. Renunţarea trebuie declarată în scris la OSIM de titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta. Renunţarea poate fi totală când se solicită ca aceasta să privească toate produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, sau parţială când se declară că se renunţă numai la o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

Legea prevede în mod expres necesitatea ca titularul mărcii să notifice licenţiatului, dacă există un contract de licenţă, intenţia sa de a renunţa la marcă [art. 54 alin. (3) din Lege].

Renunţarea va produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor.

# Decăderea

*Decăderea* ca mod de stingere a dreptului la marcă este specific sistemului depozitului cu efecte

atributive. Motivele cele mai frecvente de decădere sunt neplata taxelor şi neexecutarea obligaţiei de exploatare.

Astfel potrivit art. 55 din Lege motivele pentru care orice persoană interesată poate cere decăderea sunt:

1. fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
2. după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acţiunii sau inacţiunii titularului, uzuală în comerţul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată;
3. după data înregistrării şi ca urmare a folosirii mărcii de către titular sau cu consimţământul acestuia, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau la provenienţa geografică a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată;
4. marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) şi i) (care prevede că solicitantul este persoana în numele căreia este depusă o cerere de înregistrare a unei mărci, respectiv titularul care este persoana pe numele căreia marca este înregistrată şi care poate fi orice persoană fizică sau juridică de drept public sau de drept privat cu distincțiile pe care le impune cazul mărcii colective respectiv al mărcii de certificare).

Decăderea din drepturile conferite de marcă produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanţa judecătorească competentă (tribunalul București).

Sancţiunea decăderii a fost introdusă în dreptul nostru prin Legea nr. 84/1998 ea nefiind reglementată în Legea

nr. 28/1967.

Cererea de decădere din drepturile conferite de marcă este de competenţa în primă instanţă, a Tribunalului Bucureşti, hotărârea astfel pronunţată fiind supusă căilor de atac. Marca pentru care s-a pronunţat o hotărâre de decădere nu mai este valabilă şi evident titularul nu mai poate acţiona pe uzurpatori în contrafacere ori în concurenţă neloială. Ea devine un semn liber fiind susceptibil de apropriere de către orice persoană.

O situaţie specială o prezintă mărcile de certificare care potrivit legii nu mai pot fi nici depuse şi nici utilizate timp de 10 ani după ce a încetat a mai fi protejate.

# Anularea înregistrării mărcii

Anularea înregistrării mărcii este considerată în actuala legislaţie, ca un mijloc de stingere a drepturilor asupra

mărcilor şi este reglementată prin dispozițiile art. 56-59 din Legea nr. 84/1998.

Admiterea unei acțiuni în anulare privind o marcă înregistrată are ca efect anularea acesteia, perspectivă care permite includerea anulării între cauzele de stingere a drepturilor asupra mărcii.

# Indicaţiile geografice

**Importanţa indicaţiilor geografice**

Indicațiile geografice, obiecte de proprietate industrială din categoria semnelor distinctive, nominalizate expres prin dispozițiile art. 1 alin. (2) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, reprezintă importante valori economice și comerciale.

Atât condiţiile naturale specifice unui teritoriu geografic determinat, cât şi anumite metode de prelucrare tradiţionale pot conferi calităţi specifice unor produse care reuşesc să capteze astfel interesul şi să fixeze preferinţa unor segmente mai mult sau mai puţin semnificative, de consumatori. În epoca modernă a crescut interesul consumatorilor privind originea unor produse.

În aceste condiţii între indicaţiile geografice şi consumatori se realizează o legătură cu caracter aleatoriu, schimbătoare, ce impune instituirea unei protecţii juridice care să ocrotească în egală măsură atât indicaţia geografică cât şi pe consumator36.

# Precizări terminologice37

Precizările terminologice privesc noţiunile de *indicaţie de provenienţă*, *denumire de origine* şi pe aceea de

*indicaţie geografică*.

*Indicaţia de provenienţă* este considerată a fi menţiunea directă sau indirectă privind originea geografică a unui produs. Ea poate fi nu numai un nume geografic de ţară, regiune sau localitate ci şi o reprezentare grafică tipică pentru spaţiul geografic respectiv. Pe plan juridic, nu poate fi recunoscut unei persoane fizice sau juridice determinate un drept de proprietate singular asupra indicaţiei de provenienţă care are un caracter colectiv şi imprescriptibil.

Indicaţia de provenienţă îndeplineşte o funcţie de identificare a produselor după originea lor naţională, regională sau locală.

*Denumirea de origine* are o configuraţie mai complexă desemnând un produs cu o origine determinată ce prezintă anumite caractere specifice datorate atât mediului cât şi unor metode de fabricaţie speciale, constant utilizate pentru a căpăta valoarea unei tradiţii recunoscute în spaţiu geografic respectiv. Denumirea de origine presupune deci o idee de exclusivitate fiind rezervată numai produselor ce prezintă calităţi şi caractere specifice datorate factorilor naturali şi umani. Ţările care consacră distincţia între cele două obiecte de proprietate industrială: indicaţia de provenienţă şi denumirea de origine – reglementează în principiu şi o protecţie juridică diferită.

De regulă, indicaţia de provenienţă beneficiază de o protecţie mai restrânsă, după concepţia franceză, în raport de denumirea de origine care beneficiază de o protecţie mai eficace.

Legea română defineşte în art. 3 lit. g) *indicaţia geografică* ca fiind denumirea servind la identificarea unui produs originar dintr-o ţară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputaţie sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esenţial atribuite acestei origini geografice. Definiţia din Legea română are o formulare generală ce conduce la concluzia că legiuitorul român a renunţat la distincţia dintre indicaţia de provenienţă şi denumirea de origine, asigurând ambelor obiecte de proprietate industrială un tratament uniform.

# Procedura înregistrării indicaţiilor geografice

Legea instituie un sistem unic de protecţie administrativă precizând condiţiile în care o asociaţie de producători care desfăşoară o activitate de producţie în zona geografică, poate solicita la OSIM înregistrarea unei indicaţii geografice pentru produsele indicate în cerere (art. 84). Pentru acordarea protecţiei, între produsele la care se referă indicaţia geografică şi locul de origine al acestora, în ce priveşte calitatea, reputaţia sau alte caracteristici, trebuie să existe o strânsă legătură. Simplul fapt că produsul la care se referă denumirea, este originar dintr-o anumită regiune, nu justifică protecţia ca indicaţie geografică.38 Înregistrarea indicaţiei geografice poate fi cerută direct sau prin mandatar autorizat (consilierul în proprietate industrială).

Prealabil înregistrării, Legea implică autoritatea publică centrală de specialitate sau, după caz, autoritatea competentă din ţara de origine a solicitantului, să certifice:

36 O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 120.

37 Pentru informaţii suplimentare, O. Calmuschi, *Indicaţii geografice, Importante valori economice şi comerciale*, în Revista de Drept Comercial nr. 12/2000; O. Calmuschi, C. Moraru, *Protecţia indicaţiilor geografice în cadrul Acordului TRIPS,* în Studii de Drept Românesc nr. 1-2/2003.

38 I. Macovei*, Dreptul proprietăţii intelectuale*, Ed. Universităţii Al.I. Cuza, Iaşi, 2002, p. 154 şi urm.

* indicaţia geografică a produsului, care urmează a fi înregistrat;
* produsele care pot fi comercializate sub această indicaţie;
* aria geografică de producţie;
* caracteristicile şi condiţiile de obţinere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a fi comercializate sub această indicaţie (art. 86 din lege).

Sunt excluse de la înregistrare, potrivit art. 87 din lege, indicaţiile geografice care:

* nu sunt conforme condiţiilor legale instituite de lege în art. 3 lit. g);
* sunt denumiri generice ale produselor;
* sunt susceptibile de a induce publicul în eroare asupra naturii, originii, modului de obţinere şi calităţii

produselor;

* sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

Dacă cererea îndeplineşte condiţiile cerute de lege, OSIM decide înregistrarea indicaţiei geografice în Registrul indicaţiilor geografice şi acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului. Dreptul de folosire a indicației geografice, dobândit prin înregistrarea acesteia, aparține membrilor asociației înscriși în lista comunicată la OSIM.

Durata de protecţie a indicaţiilor geografice curge de la data depunerii cererii la OSIM şi este nelimitată (art.91 alin.(1) din lege). Dreptul de utilizare a indicaţiei geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se menţin condiţiile în care acest drept a fost dobândit [art. 91 alin. (2) din lege]. Cererea de reînnoire este supusă taxei prevăzute de lege.

Înregistrarea unei indicaţii geografice poate fi anulată de Tribunalul Municipiului Bucureşti, la cererea oricărei persoane. Având în vedere funcţia de garanţie a calităţii, nerespectarea condiţiilor de calitate ale produsului din zona indicată se sancţionează cu decăderea persoanelor autorizate din dreptul de a folosi indicaţia geografică, în condiţiile în care autoritatea publică centrală de specialitate poate, proceda din oficiu sau, la sesizarea unei persoane autorizate, la controlul produselor puse în circulaţie.

Dreptul de folosire a unei indicaţii geografice nu poate fi transmis.

Anularea înregistrării indicaţiei geografice intervine ori de câte ori nu s-au respectat aspectele certificate de autoritatea publică centrală de specialitate în conformitate cu dispozițiile art. 86 din lege ori motivele de excludere de la înregistrare a indicaţiei geografice prevăzute în art. 87 din lege.

În România indicaţiile geografice au fost pentru prima dată reglementate prin Legea nr. 84/1998 dar interesul

pentru aceste importante valori economice şi comerciale a demarat destul de greoi39.

***Aplicații***

# Întrebări de verificare a cunoștințelor

1. Definiţia şi caracterele mărcii.
2. Funcţiile mărcii.
3. Categorii de marci.
4. Definiți marca colectivă.
5. Enumeraţi cauzele de anulare a mărcii colective.
6. În ce situaţii titularul mărcii colective poate fi decăzut din drepturile asupra acesteia.
7. Definiți marca de certificare.

39 Astfel, până în luna mai 2004, erau înregistrate sau în curs de înregistrare 38 de indicaţii geografice ca de exemplu: Borsec, Buziaş, Poiana Negrii, Pietroasa, Zizin, Iaşi Copou, Biborţeni, Tuşnad, Stâna de Vale etc. deşi numărul şi diversitatea produselor etalon al unei regiuni din ţară sunt mult mai numeroase, în O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 122.

1. Enumeraţi cauzele de anulare a mărcii de certificare.
2. Analizați comparativ marca colectivă și marca de certificare.
3. Definiţia şi caracterele mărcii UE.
4. Care sunt avantajele mărcii UE?
5. Analizaţi sistemul priorităţi de folosinţă.
6. Analizaţi sistemul priorităţi de înregistrare.
7. Enumeraţi condiţiile de fond ale protecţiei mărcilor.
8. 2. Ce reprezintă distinctivitatea.
9. 3. Ce înţelegeţi prin disponibilitate.
10. 4. Enumerați semnele care intră sub incidența art.6 ter al Convenției de la Paris. Pot fi ele înregistrate ca

marcă? Argumentați.

1. Care sunt etapele de înregistrare a unui semn ca marcă?
2. Depozitul reglementar al mărcii (definiție, condiții, data constituirii).
3. Dreptul exclusiv asupra mărcii (caractere si limite).
4. Teoria epuizării dreptului în materia mărcilor.
5. Enumerați mijloacele de transmitere a drepturilor privind marca.
6. Particularitățile contractului de cesiune în materia mărcilor.
7. Analizați contractul de licență privind marca.
8. Analizați comparativ licența exclusivă și licența neexclusivă.
9. Acțiunea în contrafacere (cine o poate promova în condițiile derulării unui contract de licență exclusivă).
10. Analizați comparativ contractul de cesiune și contractul de licență.
11. Titlul și durata protecției mărcilor.
12. În ce condiții marca poate fi protejată nelimitat?
13. Analizați comparativ invenția și marca.
14. Ce reprezintă indicaţia geografică?
15. Care este durata de protecţie a indicaţiei geografice? Dar a dreptului de utilizare a indicaţiei geografice?

# Capitolul IV

**Creații de artă aplicată. Desene și modele**

*Sediul materiei* privind desenele și modelele este asigurat de Legea nr. 129/1992 republicată precum și de

H.G. nr. 211/200840 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 129/1992 privind desenele și modelele

# Dubla natură a desenelor şi modelelor

Specialiştii în domeniu au remarcat în mod justificat natura mixtă a acestor obiecte de proprietate industrială situate la răscrucea dintre artă şi industrie ceea ce a influenţat hotărâtor regimul lor de protecţie. Desenele şi modelele, prin destinaţie şi modul de reproducere, aparţin drepturilor de proprietate industrială, pe când prin natura efortului creator, aparţin drepturilor de autor.41

De altfel, anterior legii în vigoare, desenele şi modelele industriale erau protejate numai în condiţiile prevăzute de Legea dreptului de autor, fără o prealabilă examinare, care se impunea, dat fiind natura lor mixtă, a ponderii

40 Publicată în M. Of. nr. 181 din 10 martie 2008.

41 Y. Eminescu*, Protecţia desenelor şi modelelor industriale*, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1993, p. 3 şi urm.

elementului artistic sau a elementului industrial. Tocmai această examinare a generat soluţii diferite ce au oscilat între sistemul de protecţie propriu proprietăţi industriale şi cel propriu dreptului de autor. Deosebirile dintre cele două sisteme privesc fundamentul protecţiei (noutatea în proprietate industrială şi originalitatea în dreptul de autor), durata diferită a protecţiei, definiţia contrafacerii şi mai ales total diferite fiind, condiţiile de formă.

# Sisteme de protecţie

Desenele și modelele industriale au o natură ambiguă, situată undeva între artă și industrie, motiv pentru care se pune problema, dacă aceste creații trebuie protejate pe tărâmul dreptului de autor sau pe tărâmul proprietăți industriale?

Pe plan internațional sunt cunoscute trei sisteme majore de protecție a desenelor și modelelor industriale:

* *Sistemul cumulului de protecție;*
* *Sistemul cumulului parțial sau restrictiv;*
* *Sistemul protecției specifice.*

***Sistemul cumulului de protecţie promovat de modelul legii franceze****,* este fundamentat pe teoria „unităţii artei” care consideră că este practic imposibil de a se stabili un criteriu care să permită o separare a ceea ce este artă propriu-zisă de ceea ce este artă industrială sau aplicată. În cadrul acestui sistem, care promovează cumulul de protecţie în accepţiunea cea mai largă, autorul unui desen sau model industrial are latitudinea, fie de a solicita simultan atât protecţia industrială, cât şi pe cea stabilită pentru dreptul de autor asupra operelor artistice, întrucât principiul unităţii artei permite ca ambele să fie cumulate în măsura în care dispoziţiile corespunzătoare nu sunt incompatibile, fie latitudinea de a opta pentru unul dintre aceste regimuri de protecţie. Sistemul cumulului de protecţie a fost consacrat şi în art. 5 alin. (2) al legii române care prevede *că protecția desenului sau modelului înregistrat în conformitate cu prezenta lege (Legea nr. 129/1992 – n.a.) nu exclude și nu prejudiciază protecţia prin drept de autor a acestuia*;

***Sistemul cumulului restrictiv sau parţial***, consacrat de Legea germană, potrivit cu care desenul sau modelul industrial poate fi protejat în cadrul legii dreptului de autor numai dacă se atinge *un anumit nivel artistic*. El este fundamentat pe distincţia între desenele şi modelele industriale şi operele de artă aplicată, ideea unităţii artei fiind respinsă de doctrină;

***Sistemul protecţiei specifice***, exclude orice cumul de protecţie, desenele şi modelele formând obiect de protecţie numai în cadrul unei reglementări speciale, pe care Legea italiană, care a promovat acest sistem, le numeşte modele şi desene ornamentale. Dispoziţiile legii italiene a dreptului de autor se extind expres şi asupra operelor de artă aplicată cu condiţia ca elementul artistic să poată fi disociat de caracterul industrial al obiectului.

Din expunerea celor trei sisteme de protecţie, ce admit total sau parţial cumulul, este evident că acesta nu trebuie să favorizeze frauda în sensul de a se profita de unele dispoziţii mai favorabile din reglementările proprii unor obiecte distincte de proprietate industrială, care să fie extinse şi asupra desenelor şi modelelor industriale. Cum ar fi de exemplu dispoziţia legală care permite reînnoirea nelimitată a protecţiei la mărci.

De altfel legiuitorul a avut în vedere această problemă, întrucât, de exemplu art. 7 din Legea brevetelor de invenţii stabileşte că nu sunt considerate invenţii, creaţiile estetice, în ideea necesară a evitării unor confuzii.

# Noţiunile de desen sau model, desen sau model comunitar şi model de utilitate

Legea defineşte în art. 2 lit. d) *desenul sau modelul* ca fiind aspectul exterior al unui produs sau al unei părţi a

acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinaţia dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii,

contururi, culori, formă, textură şi/sau materiale şi/sau ornamentaţia produsului în sine. Este evident faptul că aceste

caracteristici pot fi ale produsului în sine sau ornamentaţia acestuia.

În acelaşi articol la lit. e) este definit *desenul sau modelul comunitar* în următorii termeni: desenul sau modelul protejat în condiţiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităţilor Europene. Desenul sau modelul comunitar beneficiază de protecţie pe teritoriul României în baza Regulamentului nr. 6/2002/CE.

Cererile de desene sau modele comunitare pot fi depuse direct la Oficiul pentru Armonizare în Piaţa Internă sau prin intermediul OSIM, în acest din urmă caz cererea este transmisă la Oficiul comunitar în termen de 2 săptămâni, cu plata unei taxe de 70 lei, fără să mai fie examinată.

Litigiile având ca obiect desene şi modele comunitare sunt de competenţa Tribunalului Bucureşti, ca primă instanţă.

Cât priveşte *modelul de utilitate*, doctrina îl defineşte ca fiind un modelul nou care conferă unei maşini, unei părţi dintr-o maşină, unor instrumente, ustensile sau obiecte uzuale o eficacitate particulară, ameliorând modul lor de întrebuinţare sau exploatare printr-o dispoziţie, configurare sau combinare nouă a părţilor componente.

Modelul de utilitate este, aşadar, o categorie intermediară între invenţiile propriu zise şi creaţiile ornamentale. El se prezintă ca o mică invenţie cu o activitate inventivă mai redusă şi în consecinţă nebrevetabilă. Soluţia tehnică în acest caz, priveşte obiecte cunoscute cărora le sunt conferite prin modelul de utilitate o eficacitate specială de aplicare sau exploatare. În timp ce la desenul şi modelule industrial elementul estetic este esenţial, modelul de utilitate reprezintă totuşi o soluţie tehnică a cărei rezolvare nu se situează la nivelul unei invenţii brevetabile, dar care în practică, tocmai din acest motiv, îl face util şi accesibil întreprinderilor mici şi mijlocii. Dificultăţi de departajare netă a acestor două categorii de creaţii există mai ales atunci când problema tehnică rezolvată de modelul de utilitate este incorporată într-o formă estetică originală.

Modelele de utilitate își găsesc reglementarea în Legea nr. 350/200742.

# Caracterele generale ale desenelor sau modelelor ce le conferă vocaţie la protecţie

Desenul sau modelul trebuie să fie aparent, vizibil cu ochiul liber. Elementul estetic, trebuie să se prezinte ca un ansamblu definitiv, exterior care să confere unor produse o fizionomie vizibilă, atractivă şi particulară.

Desenul sau modelul trebuie să servească pentru fabricarea pe scară industrială a produsului industrial sau

comercial.

Această cerinţă exclude de la protecţie, desenele de unică folosinţă, cu o destinaţie specială cum ar fi de exemplu desenele ce urmează să servească alcătuirii unui decor de teatru.

# Subiectul protecţiei. Desenele sau modelele industriale de serviciu.

**Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor**

# Subiectul protecţiei

Legea defineşte în art. 2 lit. b) autorul unui desen sau model ca fiind persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri, care a creat desenul sau modelul. Constatăm că referirea din lege privind

„un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înţelegeri” care au creat desenul sau modelul, consacră de fapt coautoratul într-un mod mai special decât la invenţii. Autorul astfel definit în lege ca şi succesorul său în drepturi are, potrivit art. 3 din lege, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare pentru desenele şi modelele create

42 Publicată în M. Of. nr. 851 din 12 decembrie 2007.

independent. Desenul sau modelul este creat independent dacă nu a fost realizat ca urmare a unor contracte cu misiune creativă sau de către salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, situaţie în care dreptul aparţine persoanei care l-a comandat.

Autorii, în exclusivitate persoane fizice, ai unui desen sau model pot fi:

* cetăţeni români indiferent de domiciliu;
* cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul în România;
* cetăţeni străini sau apatrizi cu domiciliul în străinătate în condiţiile convenţiilor internaţionale privind desenele şi modelele, la care România este parte.

Legea instituie ca şi în cazul invenţiilor, prioritatea de depozit, dispunând în art. 3 alin. (2) că dacă mai multe persoane au creat acelaşi desen sau model, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la OSIM.

# Desenele sau modelele de serviciu

Spre deosebire de invenţii, Legea consacră în art. 3 alin. (3) două cazuri şi anume când desenele sau modelele sunt:

* rezultatul unui contract cu misiune creativă, situaţie în care înregistrarea aparţine persoanei care a comandat realizarea desenului sau modelului. Ipoteza are în vedere desenele sau modelele realizate pe baza unui contract de comandă;
* realizate de către un salariat în cadrul atribuţiilor sale de serviciu, încredinţate explicit, situaţie în care dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparţine unităţii angajatoare. Sunt atribuţii de serviciu acele atribuţii prevăzute în contractul de muncă sau în anexele recunoscute sau semnate de salariat.

Nu se prevede nimic cu privire la drepturile şi obligaţiile care revin părţilor şi mai ales nu se prevede nici o sancţiune în cazul în care angajatorul nu declanşează procedura administrativă de obţinere a titlului de protecţie, frustrând pe creatorul desenului sau modelului de recunoaşterea calităţii sale de autor. În consecinţă, se impune ca salariatul să fie mai exigent în inserarea, în contractul său individual de muncă a unor clauze care să stabilească fără echivoc drepturile şi obligaţiile părţilor, cu atât mai mult cu cât din formularea textului rezultă că ideea unei cesiuni automate sau tacite este respinsă.

# Condiţii pentru protecţia desenelor şi modelelor

Legea impune două condiţii pentru acordarea protecţiei unui desen sau model şi anume ca acesta ***să fie nou*** şi să aibă ***un caracter individual***.

Articolul 6 în alin. (2) din Legea nr. 129/1992 defineşte ***noutatea*** în termenii următori: *un desen sau model este considerat nou dacă nici un desen sau model identic nu a fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate*. Alineatul (3) al aceluiaşi articol precizează că desenele sau modelele sunt identice, dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce priveşte detaliile nesemnificative.

Din enunţarea textelor legale rezultă că legiuitorul român a adoptat „ *o optică de brevet”* în aprecierea noutăţii desenelor sau modelelor stabilind criterii obiective. Un criteriu se referă la cerinţa ca desenul sau modelul să nu fi fost făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare. În conformitate cu art. 7 din Legea nr. 129/1992, se consideră că un desen sau model a fost făcut public dacă a fost publicat sau dezvăluit în alt mod, expus, utilizat în comerţ, cu excepţia situaţiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil şi în cadrul activităţii obişnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acţionează în cadrul Uniunii

Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înaintea datei de prioritate. Nu se consideră că desenul sau modelul a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terţe persoane în condiţii de confidenţialitate explicite sau implicite.

Ca şi în dreptul brevetelor, în aprecierea noutăţii trebuie să luăm în considerare dispoziţiile legale care reglementează divulgarea a cărei efecte în anumite condiţii, diminuează considerabil, prin neutralizarea, cerinţa generală care impune ca desenul sau modelul să nu fi fost făcut public. Astfel nu se consideră că s-a produs o divulgare dacă un desen sau un model pentru care s-a solicitat protecţie a fost făcut public de către autor, de succesorul său în drepturi sau de un terţ, ca urmare a informaţiilor oferite de autor sau a acţiunii întreprinse de către acesta ori de către succesorul lui în drepturi, în cursul perioadei de 12 luni care precede data de depunere a cererii sau data de prioritate.

Divulgarea nu este distructivă de noutate dacă a fost consecinţa unui abuz faţă de autor sau succesorul său în drepturi produsă în perioada de 12 luni care precede data de depunere a cererii sau data de prioritate. Prin *abuz* se înțelege aducerea la cunoştinţa publicului prin orice mijloc, a desenului sau modelului industrial, precum şi valorificarea acestuia fără acordul autorului. Cât priveşte divulgarea, Legea noastră pretinde ca actele de divulgare să privească acţiuni care nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activităţii din domeniul respectiv, ceea ce înseamnă că divulgarea se apreciază în raport de un mediu specializat şi nu în raport de publicul consumator în general. Aşadar se impune, ca de la caz la caz să se determine domeniul respectiv, cursul normal al activităţii şi mediul specializat în care desenul sau modelul industrial a fost făcut public.

Aprecierea obiectivă a noutăţii, care presupune absenţa anteriorităţilor este completată de condiţia aportului creator, expresie a personalităţii autorului elementului estetic, independentă de orice anterioritate. Art. 31 alin. 3 dispune că la stabilirea sferei de protecţie se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului. Aprecierea, consideră doctrina susţinută de practică, va fi diferită dacă cerinţele tehnice sau comerciale lasă creativităţii autorului, posibilităţi limitate de manifestare sau, în cazul în care fantezia creatorului nu suferă aceste constrângeri.

***Caracterul individual*** este a doua condiţie de protecţie considerându-se că un desen sau un model are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de cea produsă asupra unui asemenea utilizator de orice desen sau model făcut public înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate. Legea rezolvă prin dispoziţiile art. 6 alin. (6) şi problema practică privind situaţia în care desenul sau modelul aplicat la un produs sau incorporat într-un produs constituie o parte componentă a unui produs complex care va fi considerat nou şi având caracter individual dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

* partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia de către beneficiar, fără a include întreţinerea sau reparaţiile;
* caracteristicile vizibile ale părţii componente îndeplinesc ele însele condiţiile privind noutatea şi caracterul

individual.

Examinarea dispoziţiilor legale impun anumite precizări. Astfel „*utilizatorul avizat*” este în contextul dispoziţiei legale, clientul, utilizatorul final interesat de desenul sau modelul care nu poate fi inclus în noţiunea generală de

„public” şi nici în noţiunea mai restrânsă de „specialist” în sectorul vizat. Utilizatorul „avizat” nu este un consumator mijlociu sub aspectul cunoştinţelor sale de specialitate ci, un utilizator calificat ce deţine informaţii suficiente pentru a putea aprecia cu atenţie şi în cunoştinţă de cauză desenul sau modelul. Cât priveşte noţiunea de „*impresie globală*” pe care o produce asupra utilizatorului avizat desenul sau modelul, are în vedere metoda franceză de apreciere a contrafacerii după asemănări şi nu după deosebiri ceea ce conferă utilizatorului avizat posibilitatea unei impresii vizuale globale cu atât mai mult cu cât desenul sau modelul este vizibil şi nu disimulat.

Cerinţa este reluată în art. 31 alin. (2) din Legea nr. 129/1992 care dispune cât priveşte întinderea, că protecţia acordată unui desen sau model se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

Protecţia desenelor şi modelelor mai este condiţionată de două cerinţe, de astă dată negative.

Astfel art. 8 din lege dispune că nu poate fi înregistrat desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică pentru ca alin. (2) să aducă unele precizări dispunând că nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma şi la dimensiunile exacte, pentru a permite ca produsul în care este incorporat sau la care este aplicat să fie conectat mecanic ori amplasat în, în jurul sau pe un alt produs, astfel încât fiecare dintre produse să îşi poată îndeplini funcţia.

Cea de a doua condiţie prevăzută la art. 9 exclude de la protecţie, desenele sau modelele ale căror destinaţie şi

aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

# Înregistrarea şi eliberarea titlului de protecţie

Ca şi în cazul celorlalte obiecte de proprietate industrială, protecţia desenelor sau modelelor industriale în cadrul legii speciale, este supusă unor formalităţi de înregistrare reglementate în Cap. III al legii (art. 10-29). Procedura administrativă se declanşează cu depunerea la OSIM a cererii de înregistrare care, în conformitate cu art. 10, trebuie să cuprindă:

* solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului;
* datele de identificare a solicitantului;
* numărul de desene sau modele pentru care se solicită protecţia;
* indicarea produselor în care este încorporat desenul sau modelul, dacă este cazul;
* descrierea elementelor noi, caracteristicile desenului sau modelului pentru care se solicită protecția;
* numele autorilor sau o declarație pe răspunderea solicitantului că autorii au renunțat la dreptul de a fi menționați în cerere și/sau publicațiile desenului sau modelului;
* reprezentările grafice ale desenului sau modelului în 3 exemplare.

Cât priveşte solicitantul Legea stabileşte în favoarea sa prezumţia că, până la proba contrară, este îndreptăţit la

eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.

O menţiune specială este făcută în lege cu privire la reprezentările grafice care trebuie să redea complet desenul

sau modelul, astfel încât caracteristicile sale estetice să fie evidenţiate [art. 11 alin. (1) din Legea nr. 129/1992].

Depunerea unei cereri de înregistrare se poate face de către orice persoană, direct la Registratura OSIM, prin poştă, în formă electronică sau prin mijloace electronice.

OSIM înregistrează cererea, dacă sunt depuse minimum o cerere care să conţină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului şi reprezentările grafice sau specimenele într-un exemplar, urmând ca într-un termen de două luni să se depună completările necesare pentru constituirea depozitului naţional reglementar.

Data *depozitului naţional reglementar* este data la care au fost depuse toate documentele prevăzute de lege.

Un depozit multiplu este acceptat conform art. 14 care dispune că un depozit multiplu poate cuprinde mai multe desene sau modele ale aceleiaşi categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internaţională a desenelor sau modelelor, cu condiţia ca desenele sau modelele care fac obiectul unui depozit multiplu să satisfacă o regulă de unitate de concepţie, de unitate de producţie sau de unitate de utilizare ori să aparţină aceluiaşi ansamblu sau compoziţii de articole.

Ca şi în cazul invenţiilor sunt avute în vedere cele trei categorii de priorităţi şi anume prioritatea de depozit

(art. 15), prioritatea unionistă (art. 16) şi prioritatea de expoziţie (art. 17). Prioritatea unionistă şi prioritatea de

expoziţie sunt recunoscute dacă sunt invocate o dată cu depunerea cererii şi dacă în 3 luni de la data depunerii cererii se confirmă prin acte de prioritate (art. 18).

Cererile de înregistrare depuse la OSIM vor fi supuse unei examinări preliminare din care să rezulte:

* 1. îndeplinirea condiţiilor de formă;
  2. îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru reprezentările grafice;
  3. îndeplinirea condiţiilor prescrise pentru celelalte documente;
  4. achitarea taxelor în termenul şi cuantumul prevăzut de lege.

Dacă se constată neregularităţi, acestea vor fi notificate solicitantului, care are obligaţia ca în termenul ce i se acordă să le remedieze.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum şi reproducerea, fotografia sau orice reprezentare grafică a acestuia se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM în termen de maximum 4 luni de la data constituirii depozitului reglementar.

Publicarea poate fi amânată, la cererea solicitantului pe o perioadă de cel mult 30 de luni, calculate de la data depunerii cererii sau de la data priorităţii invocate.

În lipsa opoziţiilor privind înregistrarea desenelor sau modelelor, sau după caz, a respingerii acestora, cererile de înregistrare a desenelor şi modelelor, se examinează de către Comisia de examinare desene şi modele. Comisia hotărăşte după caz, înregistrarea sau respingerea desenelor sau modelelor, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate lua act de renunţare la cerere, sau de retragere a acesteia. Comisia va lua hotărârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui Raport de examinare şi în conformitate cu dispoziţiile prevăzute în art. 2, 6 și 7 din lege.

Cererile de înregistrare vor fi respinse sau înregistrarea va fi anulate dacă:

* nu sunt îndeplinite prevederile de la art. 2, 6 şi 7;
* obiectul cererii priveşte un desen sau model exclus de la protecţie conform art. 8 şi 9;
* desenul sau modelul incorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificările şi completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;
* desenul sau modelul constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, în forma revizuită la Stickholm la 14 iulie 1967, la care România a aderat prin Decretul nr. 1177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din convenţie;
* solicitantul nu a făcut dovada că este îndreptăţit la înregistrarea desenului sau modelului în sensul art. 3;
* desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate şi care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;
* desenul sau modelul foloseşte un semn distinct ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această

utilizare.

Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul Naţional al desenelor şi modelelor şi se publică în

Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a OSIM.

Hotărârile privind cererile de înregistrare pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare. După examinarea contestaţiei şi epuizarea căilor de atac (hotărârea Comisiei de examinare poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare iar deciziile Tribunalului pot fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare), în temeiul hotărârilor de admitere rămase

definitive, se eliberează certificatul de înregistrare de desen sau model de către OSIM, în termen de 30 de zile de la data la care hotărârea de admitere a rămas definitivă și irevocabilă.

Perioada de valabilitate a unui *certificat de înregistrare*, ca titlu de protecţie a desenului sau modelului, este de

10 ani de la data constituirii depozitului reglementar şi poate fi reînnoită pe 3 perioade succesive de 5 ani.

Conform Regulamentului de aplicare al legii, reînnoirea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, în tot sau în parte, se face de OSIM, la solicitarea expresă a titularului sau a oricărei alte persoane desemnate de aceasta. Cererea de reînnoire a certificatului de înregistrare se depune la OSIM cu cel puţin o lună înaintea expirării perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare, împreună cu dovada achitării taxei pentru eliberarea certificatului de reînnoire. Reînnoirea poate fi totală sau parţială, respectiv pentru totalitatea desenelor sau modelelor sau pentru o parte din desenele sau modelele protejate. OSIM-ul va elibera titularului, un nou certificat de înregistrare, cu menţionarea perioadei de reînnoire.

# Drepturi şi obligaţii născute în legătură cu desenul sau modelul

**Drepturile titularului certificatului de înregistrare**

Certificatul de înregistrare, pe întreaga sa perioadă de valabilitate, conferă titularului un drept exclusiv de exploatare a desenului sau modelului şi dreptul de a interzice terţilor să efectueze, fără consimţământul său următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, folosirea, importul sau stocarea în vederea comercializării, oferirea spre vânzare sau folosirea unui produs în care desenul sau modelul este incorporat sau la care acesta se aplică.

Instituirea monopolului de exploatare, ca cel mai important drept de proprietate industrială şi în cazul desenelor sau modelelor industriale, în favoarea titularului certificatului de înregistrare ca şi conţinutul acestui drept exclusiv, are în vedere, evident, situaţia în care protecţia este solicitată în baza legii speciale privind protecţia desenelor sau modelelor industriale.

Dacă se solicită protecţia pe tărâmul dreptului de autor, persoana fizică sau persoanele fizice care au creat desenul sau modelul vor beneficia de drepturile morale şi patrimoniale în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Dreptul exclusiv de exploatare se naşte în momentul publicării cererii de înregistrare a desenului sau modelului în termen de maximum 6 luni de la data constituirii depozitului reglementar, dar are un caracter provizoriu până la eliberarea certificatului de înregistrare. În acest sens art. 34 alin. (1) din lege dispune că începând cu data publicării cererii, persoana fizică sau persoana juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază, provizoriu, de aceleaşi drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepţia cazurilor în care cererea de înregistrare a fost respinsă sau retrasă.

Titulari ai certificatului de înregistrare pot fi:

* autorul sau succesorul său în drepturi, pentru desenele şi modelele create în mod independent;
* persoana care a comandat realizarea desenului sau modelului pe baza unui contract cu misiune creativă, în

lipsa unor prevederi contractuale contrare;

* angajatorul, în cazul desenelor sau modelelor realizate de salariaţi, în cadrul atribuţiilor de serviciu, în lipsa

unor prevederi contractuale contrare.

# Limitele în exercitarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

Dreptul exclusiv de exploatare al titularului certificatului de înregistrare cunoaşte limite de ordin general şi o serie de limite speciale prevăzute de lege. Cu caracter general sunt limitele *teritoriale*, conf. art. 1 din lege care

dispune că drepturile asupra desenelor sau modelelor sunt recunoscute şi protejate pe teritoriul României și

limitarea *în timp* a dreptului conform art. 35, care stabileşte perioada de valabilitate a certificatului de înregistrare.

Limitele cu caracter special sunt prevăzute în art. 32 din Legea nr. 129/1992 care precizează că dreptul exclusiv de exploatare nu se exercită în privinţa:

1. actelor efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial, experimental, de cercetare sau învăţământ, cu condiţia ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor industriale şi să se menţioneze sursa;
2. activităţilor de reproducere în domeniul cercetării sau învăţământului, în scopul citării ori predării, cu condiţia ca aceste activităţi să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatării normale a desenului sau modelului şi ca sursa să fie menţionată;
3. echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă ţară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb şi accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparaţii pe aceste vehicule; observăm că această dispoziţie prevăzută şi în art. 35 lit. b) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţii şi cunoscută în doctrină sub denumirea de *imunitatea vehiculelor* este mai liberală întrucât nu impune exigenţa ca vehiculele să aparţină statelor membre ale tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte;
4. folosirii sau luării măsurilor efective şi serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terţi, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului; art. 35 alin. (2) din lege dispune că pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menţinere în vigoare a acestuia. OSIM acordă un termen de graţie de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menţinere în vigoare. Neplata acestor taxe atrage *decăderea* titularului din drepturi. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM În cazul decăderii din drepturi a titularului, acesta poate solicita la OSIM, revalidarea certificatului de înregistrare, în termen de 6 luni de la data decăderii, pentru motive temeinice. Limita specială prevăzută în art. 35 lit. c) se referă tocmai la folosirea de către terţi a desenelor şi modelelor, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului şi revalidarea certificatului când desenul sau modelul era lipsit de protecţie;
5. folosirii desenului sau modelului cu bună credinţă, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului şi data publicării dreptului restabilit.

Această limită prevăzută în mod distinct se integra perfect în limita precedentă de la lit. c).

În mod distinct însă, este prevăzută la art. 33, limita care constituie o aplicare a *teoriei epuizării drepturilor* şi care ar fi fost mai nimerit să fie integrată în ansamblul limitelor prevăzute la art. 32. Ea este formulată în următorii termeni: drepturile decurgând din înregistrarea desenului sau modelului nu se vor putea exercita în cazul introducerii pe piaţa comunitară a produselor în care sunt incorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piaţă anterior de către titularul certificatului sau cu consimţământul acestuia.

# Transmisiunea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

Sunt transmisibile potrivit art. 38 din lege, în tot sau în parte:

* dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare;
* drepturile care decurg din cererea de înregistrare;
* drepturile născute din certificatul de înregistrare eliberat.

Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licenţă exclusivă sau neexclusivă, precum şi prin succesiune legală sau testamentară. Urmând aceeaşi tehnică legislativă ca şi în cazul brevetelor, Legea nu reglementează nici cesiunea nici licenţa care rămân, şi în cazul acestora obiecte de proprietate industrială, supuse dispoziţiilor din Codul civil aplicabile contractului de vânzare-cumpărare sau după caz contractului de locaţiune.

Transmisiunea prin succesiune, pentru această categorie de drepturi va urma regulile dreptului comun pentru

stabilirea masei succesorale şi a cotelor cuvenite succesorilor şi cele speciale cât priveşte durata lor.

# Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

**Mijloace de drept administrativ**

Din categoria mijloacelor administrative de apărare fac parte opoziţia reglementată în art. 21 din lege şi în art. 23

din Regulament şi contestaţia reglementată în art. 24-26 şi în art. 45-50 din Regulament.

***Opoziţia*** – potrivit art. 21 din lege persoanele interesate pot face opoziţii la OSIM privind înregistrarea desenului sau modelului, în termen de 2 luni de la data publicării acestuia pentru următoarele motive, astfel cum sunt ele enumerate prin dispoziţiile art. 22 alin. 3 din lege:

* nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 şi;
* obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 şi 9;
* încorporează, fără acordul titularului o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 sau orice alt drept de

proprietate industrială protejat;

* constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menţionate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenţia de la Paris sau o utilizare abuzivă a emblemelor şi stemelor, altele decât cele menţionate în art. 6 ter din convenţie;
* solicitantul nu a făcut dovada că este persoana îndreptăţită la înregistrarea desenului sau modelului;
* desenul sau modelul este în conflict cu un desen sau model anterior care a făcut obiectul unei divulgări publice după data de depozit a cererii de înregistrare sau după data de prioritate şi care este protejat de la o dată anterioară prin înregistrarea unui desen sau model comunitar ori printr-o cerere de înregistrare a unui desen sau model comunitar sau prin înregistrarea unui desen sau model în România ori printr-o cerere de obţinere a protecţiei în România;
* desenul sau modelul foloseşte un semn distinct ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această

utilizare.

Opoziţiile pot fi formulate de către orice persoană interesată. Acestea vor fi formulate în scris şi vor avea la bază documente oficiale, publicate înainte de data constituirii depozitului naţional reglementar al desenului sau modelului, indicându-se în mod exact desenul sau modelul care fac obiectul opoziţiei. Opoziţiile se soluţionează de către o comisie din cadrul Serviciului desene şi modele din cadrul OSIM în termen de 3 luni de la depunere.

Comisia de specialitate poate admite sau respinge opoziţia, întocmind un raport cu privire la aceasta. Acest raport

se înaintează Comisiei de examinare şi se transmite solicitantului cererii şi opozantului.

***Contestaţia****.* Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris şi motivat la OSIM în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestaţia este un mijloc de apărare de care poate beneficia solicitantul înregistrării în cazul în care, cu privire la cererea sa, a fost pronunţată o hotărâre de admitere parţială a înregistrării desenului sau modelului industrial sau o hotărâre de respingere la înregistrare.

Terţul opozant nu are calitate procesuală activă în procedura contestaţiei, mijlocul de apărare pus de lege la dispoziţia sa fiind acţiunea în anularea certificatului de înregistrare.

Contestaţia va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de contestaţii din Departamentul de apeluri al OSIM. Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părţilor în termen de 30 zile de la pronunţare urmând căile procedurale de atac.

Hotărârile Comisiei de contestaţii rămase definitive şi irevocabile se publică în Buletinul Oficial de Proprietate

Industrială al OSIM, în termen de 60 zile de la pronunţarea hotărârii.

# Mijloace de drept civil

Anularea certificatului de înregistrare constituie un mijloc de drept civil de apărare a drepturilor conferite titularului certificatului de înregistrare. Conform art. 42 din lege, certificatul de înregistrare a desenului sau modelului, eliberat de OSIM, poate fi anulat în tot sau în parte, la cererea unei persoane interesate, în cazul în care se constată că, la data înregistrării cererii, nu s-au îndeplinit condiţiile pentru acordarea protecţiei.

Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului şi se judecă de către Tribunalul Municipiului Bucureşti.

Pentru promovarea acţiunii se cer îndeplinite două condiţii O primă condiţie se referă la persoana care introduce acţiunea şi care trebuie să justifice un interes; cea de-a doua condiţie priveşte neîndeplinirea condiţiilor pentru acordarea protecţiei, constatate la data înregistrării cererii.

Hotărârea de anulare se înregistrează la OSIM şi se publică în termen de maxim două luni de la data înregistrării

acesteia.

# Mijloace de drept penal

Legea specială incriminează ca infracţiuni următoarele încălcări ale drepturilor asupra desenelor sau modelelor:

* însuşirea fără drept, în orice mod, a calităţii de autor al desenului sau mode­lului (art. 50 din lege). În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabileşte că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare, OSIM eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptăţite şi publică schimbarea titularului (art. 51 din lege). Din punct de vedere al competenţei, art. 43 stabileşte că litigiile cu privire la calitatea de autor al desenului sau modelului, calitatea de titular al certificatului de înregistrare, cele cu privire la drepturile patrimoniale născute din

contractele de cesiune sau licenţă sunt de competenţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun;

* contrafacerea constând în reproducerea, fără drept, a desenului sau modelului, în scopul fabricării de produse cu aspect identic, fabricarea, oferirea spre vânzare, vânzarea, importul, folosirea sau stocarea unor astfel de produse în vederea punerii în circulaţie ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, în perioada de valabilitate a acestuia (art. 52).

Acţiunea în contrafacere presupune deci, un titlu de protecţie, şi o intenţie directă, dar nu poate fi promovată în perioada protecţiei provizorii, deşi, art. 34 stabileşte că persoana fizică sau juridică îndreptăţită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază de aceleaşi drepturi ca şi ale titularului certificatului de înregistrare. Aceasta deoarece acţiunea în contrafacere apără un dreptul ce aparţine titularului certificatului de protecție. Numai autorul care este și titular al certificatului de înregistrare sau cesionarul dreptului poate acţiona în contrafacere.

Împăcarea părților înlătură răspunderea penal.

Sancțiunea în cazul infracțiunii de contrafacere este alternativă, respectiv pedeapsa privativă de libertate de la 3 luni la 2 ani sau amenda penală.

# Încetarea dreptului exclusiv de exploatare

Potrivit art. 36 din lege dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului

încetează:

* la expirarea perioadei de valabilitate, deci la expirarea perioadei de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar sau a perioadei succesive de 5 ani, în condiţiile în care se solicită reînnoirea perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare;
* prin anularea certificatului de înregistrare;
* prin decăderea titularului din drepturi;
* prin renunţarea titularului certificatului de înregistrare.

Fără a fi expres nominalizată în art. 36 din lege considerăm că dreptul exclusiv de exploatare decurgând din înregistrarea desenului sau modelului poate înceta şi ca urmare a revocării din oficiu a hotărârilor OSIM, până la comunicarea acestora prevăzută în art. 23 din lege.

# Aplicații

**Întrebări de verificare a cunoștințelor**

1. Definiți următoarele noțiuni: desen, model, desen comunitar, model comunitar și model de utilitate.
2. Analizați condițiile de fond ale protecției desenelor sau modelelor.
3. Titlul și durata protecției în materie de desene și modele.
4. Analizați limitele dreptului exclusiv de exploatare a unui desen sau model protejat.
5. Ce se înțelege prin revocare și în ce condiții poate fi dispusă?
6. Analizați mijloacele administrative de apărare a drepturilor privind desenele și modelele.
7. În ce condiții divulgarea nu este distructivă de noutate.
8. Analizați desenul sau modelul de serviciu.
9. Analizați contrafacerea în materia desenelor și modelelor.
10. Analizați cauzele de încetare a drepturilor privind desenele sau modelele.

# Teste grilă

1. Desenul reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia redat în:
   1. două dimensiuni;
   2. trei dimensiuni;
   3. ambele răspunsuri sunt corecte.
2. Modelul reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia redat în:
   1. două dimensiuni;
   2. trei dimensiuni;
   3. ambele răspunsuri sunt corecte.
3. Desenul sau modelul comunitar:
   1. se înregistrează la OSIM;
   2. se înregistrează la OHIM;
   3. este protejat pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
4. Coautoratul în materie de desene sau modele:
   1. este posibil;
   2. este exclus;
   3. presupune crearea desenului sau modelului de doi sau mai mulți autori.
5. Titularul dreptului exclusiv de exploatare a desenului sau modelului este:
   1. autorul, în toate cazurile;
   2. titularul certificatului de înregistrare;
   3. autorul dacă este și titularul certificatului de înregistrare.
6. Autor al unui desen sau model poate fi:
   1. numai o persoană fizică;
   2. o persoană juridică;
   3. atât o persoană fizică cât și o persoană juridică.
7. Titular al certificatului de înregistrare poate fi:
   1. numai o persoană fizică;
   2. numai o persoană juridică;
   3. atât o persoană fizică cât și o persoană juridică.
8. Reprezintă o condiţie de fond a protecţiei unui desen sau model:
   1. activitatea inventivă;
   2. caracterul industrial;
   3. caracterul individual.
9. Noutatea în materia desenelor sau modelelor este:
   1. o condiție de fond;
   2. absolută;
   3. relativă.
10. Caracterul individual al desenului sau modelului:
11. este o condiție de fond;
12. este o condiție de formă;
13. se apreciază în funcție de impresia globală pe care un astfel de desen sau model o produce asupra unui

utilizator avizat.

1. Utilizatorul avizat este în contextul Legii nr. 129/1992:
2. utilizatorul final interesat de desenul sau modelul care nu poate fi inclus în noţiunea generală de „public”;
3. specialistul;
4. un utilizator calificat ce deţine informaţii suficiente pentru a putea aprecia cu atenţie şi în cunoştinţă de cauză

desenul sau modelul.

1. Nu poate fi înregistrat un desen sau model:
2. care este determinat exclusiv de o funcţie tehnică;
3. care contravine ordinii publice şi bunelor moravuri;
4. dacă este nou și are caracter individual.
5. Sunt excluse de la protecţie:
6. desenele sau modelele noi;
7. desenele sau modelele cu o destinaţie specială;
8. desenele sau modelele comunitare.
9. Protecția provizorie este recunoscută de la data:
10. depozitului reglementar;
11. publicării cererii de înregistrare a unui desen sau model;
12. priorității invocate și recunoscute.
13. Data depozitului naţional reglementar este:
14. data la care s-a depus cererea chiar dacă reprezentările grafice ale desenului sau modelului lipsesc;
15. data priorităţii invocate şi recunoscute;
16. data publicări cererii.
17. Beneficiază de un drept de prioritate unionistă:
18. persoanele fizice sau juridice ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte;
19. numai persoanele fizice ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte;
20. numai persoanele juridice ale statelor părţi la convenţiile la care România este parte.
21. În materia desenelor și modelelor pot fi invocate:
22. numai prioritățile unioniste;
23. și prioritățile de expoziție;
24. atât prioritățile unioniste cât și cele de expoziție.
25. Constituie o limită specială de exercitare a dreptului exclusiv de exploatare:
26. actele efectuate exclusiv în scop patrimonial;
27. actele efectuate exclusiv în scop personal şi necomercial;
28. orice acte efectuate cu încuviinţarea titularului.
29. Teoria epuizării drepturilor:
30. este o limită specială a dreptului exclusiv de exploatare a unui desen sau model;
31. este o limită generală a dreptului exclusiv de exploatare a unui desen sau model;
32. privește produsele în care sunt încorporate desene protejate, introduse de autor pe piață înainte de depunerea

cererii de înregistrare.

1. Durata de protecție a unui desen sau model poate fi de:
2. maxim 25 de ani;
3. minim 10 ani;
4. 20 de ani.

# Capitolul V

**Dreptul de autor și drepturile conexe**

# Noţiunea şi natura juridică a dreptului de autor

## Noţiunea de drept de autor

Ca *instituţie juridică*, *dreptul de autor* reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relaţiile sociale ce se nasc din crearea, publicarea şi valorificarea operelor literare, artistice sau ştiinţifice.

*Dreptul subiectiv de autor* se defineşte prin posibilitatea recunoscută autorului de a dispune de opera sa aşa cum doreşte, bucurându-se în acelaşi timp de toate prerogativele, atât cele de ordin patrimonial cât şi cele de ordin moral prin folosirea mijloacelor legale şi evident în limitele legii.

Prin urmare, dreptul subiectiv de autor reprezintă ansamblul prerogativelor/posibilităţilor aflate în strânsă legătură cu operele create, de care se bucură autorii, prerogative care cumulează atât drepturi patrimoniale cât şi drepturi morale, iar instituţia dreptului de autor reprezintă instrumentul prin care se asigură protecţia autorilor şi a creaţiilor lor.

Dreptul de autor se bazează pe două premise fundamentale, pe care le regăsim consemnate în Declaraţia universală a drepturilor omului (art. 27)43; pe de o parte dreptul oricărei persoane de a participa şi de a se bucura în mod liber de cuceririle culturale ale societăţii, de progresul ştiinţific, iar pe de altă parte dreptul oricărei persoane/autor la ocrotirea intereselor materiale şi morale ce decurg din creaţia sa ştiinţifică, literară sau artistică. Aceste premise justifică existenţa celor două principii ce s-au conturat în această materie, constituind baza întregii construcţii instituţionale a dreptului de autor şi anume:

* autorul este stăpânul operei sale şi în această calitate are dreptul la remuneraţia cuvenită din folosirea creaţiei sale;
* accesul societăţii la operele create.

Aceste principii sunt în strânsă interdependenţă, motiv pentru care reglementările în materia dreptului de autor sunt subordonate scopului realizării unui echilibru cât mai just între acestea. Astfel, răspunzând acestor exigenţe, pe de o parte, legea recunoaşte autorilor un drept exclusiv de exploatare a operelor lor pe o durată limitată, menit să asigure autorului şi familiei acestuia un venit necesar traiului. După expirarea termenului de protecţie, opera intră în domeniul public putând fi exploatată, necondiţionat de oricine. Pe de altă parte, dreptul exclusiv al autorului cunoaşte unele limitări impuse de interese generale, cum ar fi de exemplu, împrumutul realizat prin biblioteci de drept public în scop educativ sau cultural, situaţie în care folosirea operei nu mai necesită consimţământul autorului ei şi nici nu mai este obligatorie plata vreunei remuneraţii în favoarea autorului.

## Natura juridică a dreptului de autor

Pornind de la caracterul complex al dreptului de autor, în sensul că prin conţinutul acestuia desemnăm atât drepturi patrimoniale cât şi drepturi morale, stabilirea naturii juridice a dreptului de autor a constituit obiectul unor îndelungate controverse, reflectate în conturarea, cu privire la acest aspect a mai multor teorii.

43 Potrivit art. 27 din Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, adoptată prin Rezoluţia Adunării Generale a O.N.U. 217A (III) din 10 decembrie 1948: „(1) Orice persoană are dreptul de a lua parte în mod liber la viaţa culturală a colectivităţii, de a se bucura de arte şi de a participa la progresul ştiinţific şi la binefacerile lui. (2) Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale şi materiale care decurg din orice lucrare ştiinţifică, literară sau artistică al cărei autor este.”.

Într-o primă opinie, dreptul de autor a fost asimilat dreptului de proprietate, întrucât creaţia intelectuală

„comportă o apreciere exclusivă şi opozabilă tuturor, deci un fel de proprietate”44. Raţiunea acestei opţiuni îşi află izvorul în considerarea de către adepţii săi, că între dreptul exclusiv de exploatare recunoscut autorului şi dreptul de proprietate asupra bunurilor materiale există mari asemănări, „creaţia intelectuală fiind considerată cea mai personală, mai legitimă, mai incontestabilă şi mai sacră dintre toate proprietăţile”45

Opinia se reflectă şi în jurisprudenţa de atunci. Astfel prin motivarea cu privire la natura juridică a dreptului de autor, a unei decizii din 17 martie 1887 a Tribunalului Ilfov, secţia a II-a46, instanţa apreciază că dreptul de autor întruneşte atributele unui veritabil drept de proprietate, astfel încât în speţă devin aplicabile dispoziţiile art. 480

C. civ., în condiţiile în care, la acea vreme era în vigoare legea presei, care nu cuprindea reglementări exprese cu privire la acest aspect. Precizăm că Legea presei de la 1 aprilie 1862 cuprindea dispoziţii cu privire la proprietatea literară şi artistică doar în primele sale 11 articole. Erau primele reglementări în domeniu, destul de fragile şi insuficiente.

În acelaşi sens amintim şi decizia nr. 807 din 19 mai 1892 a aceluiaşi tribunal47 prin care instanţa ajungând la aceeaşi concluzie, invocă drept argument în motivarea poziţiei sale acelaşi art. 480 C. civ de la 1864.

Teoria a fost criticată de Pierre Recht, care aprecia că identificarea dreptului de autor cu un drept real nu poate fi acceptată, întrucât neagă existenţa şi importanţa drepturilor morale de autor, susţinând acesta că o astfel de poziţie reprezintă „în mod cert, o erezie ştiinţifică”48.

Profesorul St.D. Cărpenaru critică această teorie, arătând că, „creaţia intelectuală, prin natura ei, este incompatibilă cu noţiunea dreptului de proprietate”49.

Pe de altă parte nu putem ignora faptul că această teorie, destul de criticată sub aspectul diminuării până la negarea importanţei drepturilor morale de autor, a determinat apariţia unor soluţii de protecţie diferite, pe de o parte sistemul continental care acordă preponderenţă drepturilor morale de autor iar pe de altă parte sistemul anglo-saxon în care dreptul de autor este asimilat unui veritabil drept de proprietate. „Succesul” repurtat în trecut de această teorie tocmai prin crearea celor două sisteme distincte, în prezent, mai ales după aderarea S.U.A. la Convenţia de la Berna50, moment ce reprezintă un impact important în tendinţa de estompare a deosebirilor dintre acestea, devine desuet, teoria fiind practic abandonată.

Într-o altă opinie, plecându-se de la faptul că drepturile recunoscute autorilor tind la formarea unei clientele care îi asigură titularului anumite avantaje raportate la concurenţă, dreptul de autor este asimilat dreptului de clientelă. În această opinie, împărtăşită şi dezvoltată de mari autori din Franţa51 prin dreptul de autor asimilat celui de clientelă, se asigură titularului său exclusivitatea reproducerii creaţiei sale.

Această teorie se reflectă şi în jurisprudența vremii. Astfel într-o decizie a Tribunalului Seine din 14 februarie 193152, se susţinea că deşi dreptul de autor diferă de proprietate prin natura şi obiectul său, reprezintă totuşi o parte importantă a patrimoniului, motiv pentru care devine incidentă Legea ţării unde a fost opera reprezentată şi nu legea naţională, atrasă în conflictul de legi de dreptul moral al recunoaşterii calităţii de autor.

44 Poziţie susţinută de L. Josserand; vezi în acest sens, *Cours de droit positif francais,* Paris, 1938, p. 846.

45 V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *op. cit.,* p. 35.

46 *Idem*, *op. cit.,* p. 43-44.

47 *Idem*, *op. cit.,* p. 43.

48 P. Recht, *La droit d’auteur, une nouvelle forme de propriete,* în Droit d’auteur nr. 5/1969, p. 21.

49 St.D. Cărpenaru, *Drept civil. Drepturile de creaţie intelectuală,* ed. a II-a, 1979, p. 18.

50 S.U.A. a aderat la Convenţia de la Berna în anul 1989.

51 Cum ar fi Roubier, Colombet; a se vedea V. Roş ş.a., *op. cit.,* p. 3.

52 B. Scondăcescu, I. Devesel, C. Duma, *Legea proprietăţii literare şi artistice comentată şi adnotată,* Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1934,

p. 42.

Teoria este criticată pe de o parte, pentru că încearcă să definească natura juridică a unui drept pornind de la o noţiune strict economică şi apelează la obiectul dreptului pentru a stabili natura sa juridică53 iar pe de altă parte la fel ca şi în cazul primei teorii mai sus analizate, nu se ocupă de drepturile morale de autor54.

Dreptul de autor a fost asimilat şi unui drept asupra unor bunuri imateriale, plecându-se de la idea că opera fiind o creaţie a spiritului nu are o existenţă materială. În această opinie, protecţia drepturilor de autor reprezintă o recompensă pentru un serviciu social. Creaţiile spirituale aparţin umanităţii şi din acest motiv, protecţia este limitată în timp.

Opinia aparţine lui Joseph Kohler şi a influenţat puternic dezbaterile şi rezoluţiile care au avut loc la Berlin în anul 1908, în vederea revizuirii Convenţiei de la Berna.

Otto Girke susţine, într-o altă opinie, că dreptul de autor avându-şi izvorul în creaţia intelectuală este o prelungire a personalităţii, opera fiind o emanaţie a personalităţii.

Teoria a fost criticată sub aspectul subordonării drepturilor patrimoniale celor morale, în sensul că dacă până în momentul materializării şi publicării operei, teoria se justifică într-o anumită măsură, după acest moment practic opera se desprinde de creatorul său urmându-şi „propriul său destin”55.

Teoriile până aici analizate sunt criticabile sub aspectul neluării în considerare a complexităţii naturii juridice a dreptului de autor reflectată în aceea că prin conţinutul său dreptul de autor se exprimă atât prin drepturi de natură patrimonială cât şi prin drepturi morale. Deşi sesizată, această dualitate, orientează iniţial cercetarea în direcţii ce exced caracterul precumpănitor moral al drepturilor de autor. Şi când spunem acest lucru avem în vedere preponderenţa, sub aspectul importanţei lor în materia dreptului de autor, a drepturilor morale, în sensul că creaţia intelectuală este o reflectare a spiritului uman şi prin aceasta indisolubil legată de personalitatea autorului ei.

Natura complexă a dreptului de autor a generat la rândul său alte dispute şi controverse, care au dus la apariţia a două teorii: teoria unitară sau monistă şi teoria dualistă.

***Teoria monistă***, recunoscând caracterul complex al dreptului de autor, susţine că nu este posibilă delimitarea drepturilor morale de cele patrimoniale, poziţie argumentată prin recunoaşterea unei legături strânse între personalitatea autorului şi opera realizată de către acesta. Prin urmare sistemul monist admite transmisiunea drepturilor de autor în întregul lor, moştenitorilor sau persoanelor indicate de către autor, care dobândesc astfel şi drepturile morale având caracter absolut ca şi în persoana autorului56.

Sistemul monist privind natura juridică a dreptului de autor, consacrat în prezent de legea germană a dreptului de autor şi drepturilor conexe57 este criticabil sub următoarele aspecte:

* pierde din vedere faptul că deşi atât drepturile morale cât şi cele patrimoniale se nasc în acelaşi timp, cele patrimoniale devin efective numai dacă autorul îşi publică opera. Opera, rezultat al creaţiei conferă autorului său vocaţie la foloase patrimoniale numai după publicarea ei;
* nu sesizează legătura de cauză-efect care există între activitatea de creaţie şi operă, ceea ce conduce la confuzia între aceste două elemente;
* în fine nu surprinde faptul că atât protecţia drepturilor morale cât şi satisfacerea celor patrimoniale, reclamă

cu necesitate domenii distincte de aplicare, ambele reprezentând obiective diferite58.

53 A. Bertrand, *Marques et brevets. Dessins et modeles,* Delmas, 1995, p. 3.

54 Pentru dezvoltări a se vedea St.D. Cărpanaru, *op. cit.,* p. 10 şi urm.

55 V. Roş ş.a., *op. cit.,* p. 37.

56 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 142.

57 priveşte legea din 9 septembrie 1965 modificată la 24 iunie 1985 respectiv 23 iunie 1995, Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 39.

58 V. Roş, ş.a., *op. cit.*, p. 39.

Potrivit ***teoriei dualiste***, drepturile morale şi cele patrimoniale, ce formează conţinutul dreptului de autor, „au o

existenţă şi un regim juridic distinct”59 dominante pentru dreptul de autor fiind, drepturile morale.

Drepturile morale nu doar preced drepturile patrimoniale dar le şi supravieţuiesc exercitând asupra acestora din urmă, o puternică şi permanentă influenţă în sensul că se fac simţite şi după moartea autorului şi chiar şi după încetarea drepturilor patrimoniale recunoscute în favoarea moştenitorilor săi.

Accepţiunea potrivit căreia dreptul de autor este un drept complex, a fost împărtăşită de majoritatea ţărilor europene, excepţie aşa cum deja am arătat, făcând Germania.

Consolidarea acestei poziţii cu privire la natura juridică a dreptului de autor, în majoritatea statelor europene a fost determinată de calificarea dreptului de autor ca un drept complex, în textul revizuit al Convenţiei de la Berna60 ca urmare a Convenţiei de la Roma din anul 1928.

În anul 1989 Statele Unite ale Americii, aderă la Convenţia de la Berna, eveniment ce determină diminuarea deosebirilor între cele două mari sisteme de protecţie a dreptului de autor, sistemul continental care acordă prioritate drepturilor morale şi sistemul de copyright, în care drepturile morale sunt recunoscute, ce-i drept cu o semnificaţie mai redusă, dar nu mai sunt ignorate.

În ceea ce priveşte poziţia adoptată de ţara noastră, faţă de cele două teorii mai sus analizate, remarcăm că legiuitorul român, încă de la 1862, când iată apar primele reglementări în acest domeniu – legea presei, împărtăşea teza dualistă a dreptului de autor, teză dezvoltată în doctrină de mari reprezentanţi ai dreptului românesc:

A. Ionaşcu, C. Stătescu, F. Deak, St.D. Cărpenaru, Y. Eminescu.

În acest sens, în motivarea deciziei nr. 268 din 9 mai 1934 a Curţii de Apel Oradea61 se arată că prin legea din 1923 astfel cum a fost modificată62, legiuitorul consacră teoria dreptului dublu, în sensul că dreptul de exploatare şi cel de reprezentare au caracter patrimonial, în timp ce dreptul de retractare precum şi dreptul autorului de a se opune oricărei modificări a operei sale fără consimţământul său reprezintă drepturi morale.

În prezent, în sistemul nostru de drept, controversa privind natura juridică a dreptului de autor este rezolvată prin dispoziţiile Legii nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi completată, care în alin. (1), teza finală a primului său articol dispune „Acest drept (dreptul de autor – n.n.) este legat de persoana autorului şi comportă atribute de ordin moral şi patrimonial”.

Caracterul complex al dreptului de autor, potrivit căruia, în conţinutul său intră deopotrivă atât drepturi morale cât şi patrimoniale este, aşadar recunoscut *ex lege*; naşterea acestui drept fiind determinată numai de faptul creării operei, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalităţi. Altfel spus simplul fapt al creării operei conduce la recunoaşterea şi protejarea ei.

59 *Idem*, *op. cit.*, p. 39.

60 Revizuire ce a intrat în vigoare la 1 august 1931.

61 V. Roş ş.a., *op. cit.*, p. 40-41.

62 Legea a fost modificată în 17 februarie 1932.

# Sediul materiei

Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată în M.Of.al României, Partea I nr.489

din 14 iunie 2018.

# Condițiile cerute pentru protecția operelor în cadrul dreptului de autor

**Condiţiile protecţiei**

Doctrina stabileşte, pornind de la analiza dispoziţiilor legale, trei condiţii esenţiale pe care trebuie să le îndeplinească opera pentru a beneficia de protecţie pe tărâmul dreptului de autor.

Aceste condiţii sunt:

* în primul rând, opera trebuie să fie rezultatul unei activităţi creatoare a autorului său;
* în al doilea rând, opera trebuie să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor; şi
* în al treilea rând, opera trebuie să fie susceptibilă de aducere la cunoştinţa publicului.

Prima condiţie este cunoscută în doctrină şi sub denumirea de „originalitate”, în sensul că opera este „rezultatul unei activităţi creatoare a autorului ce implică originalitate”63.

Ulmer, autor german, surprinde această condiţie în expresia „opera să poarte amprenta autorului său”64, făcând astfel o delimitare clară între această condiţie şi noutatea absolută, condiţie de fond a protecţiei invenţiei.

Originalitatea are un caracter subiectiv şi relativ65, afirmă un alt specialist european în acest domeniu,

H. Desbois. Acest autor conchide că lipsa de noutate nu afectează originalitatea operei. Caracterul relativ, este confirmat de existenţa şi recunoaşterea operelor derivate, care sunt creaţii ce se inspiră din opere preexistente, bucurându-se la rândul lor de protecţie.

Aprecierea originalităţii diferă în funcţie de natura operei. Astfel în cazul operelor literare, procesul de creaţie cunoaşte trei etape: ideea, compoziţia şi expresia, în timp ce în cazul operei de artă plastică, ideea devine imagine, compoziţia devine prefigurarea operei viitoare iar execuţia manuală (fără relevanţă în cazul operelor literare) dobândeşte o importanţă esenţială.

În ceea ce priveşte operele muzicale, ele se deosebesc de cele de artă plastică prin aceea că execuţia personală, manuală nu le caracterizează, iar de operele literare se deosebesc prin aceea că în timp ce acestea din urmă trezesc idei, compoziţiile muzicale, trezesc emoţii66.

Pentru a avea vocaţie la protecţie, opera trebuie să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă simţurilor noastre. Această condiţie este îndeplinită şi deci se recunoaşte un drept de autor, din momentul în care opera îmbracă forma unui manuscris, schiţă, temă, tablou, etc. În cazul operelor de artă plastică, condiţia este îndeplinită prin fixarea creaţiei pe un suport material.

În fine, cea *de a treia condiţie* reprezintă o consecinţă firească a celei de a doua condiţie, în sensul că deîndată ce creaţia a devenit perceptibilă simţurilor prin materializarea ei, este de acum evident că din acest moment devine şi susceptibilă de a fi adusă la cunoştinţa publicului. Simplul fapt al creaţiei declanşează vocaţie la protecţie astfel încât opera se bucură de protecţie încă din primul moment al creării ei. În nici un caz publicarea operei nu condiţionează accesul la protecţie.

63 O. Calmuschi, *Dreptul proprietăţii intelectuale,* curs, Ed. Universităţii Titu Maiorescu, Bucureşti, 2004, p. 143.

64 E. Ulmer, *urhever und Varlagsrecht,* ed. III, Springer Verlag, Berlin, 1980, p. 119-125.

65 H. Desbois, *Le droit d’auteur en France,* ed. II, Dalloz, 1966, p. 5 şi urm.

66 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 79.

Legiuitorul român a prevăzut expres prin dispoziţiile art. 1 alin.(2) din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost republicată că *opera de creație inteectuală este recunoscută și protejată, independent de aducerea la cunoștința publică, prin simplul fapt al realizării ei, chiar în formă nefinalizată.*

# Subiectele dreptului de autor

Beneficiarii protecţiei pe tărâmul dreptului de autor sunt titularii acestor drepturi – subiectele dreptului de autor. Potrivit art. 3 alin. (1), din Legea nr. 8/1996 republicată, autor al unei opere poate fi numai persoana fizică şi/sau persoanele fizice în situaţia în care opera este creaţia mai multor autori. Prin urmare „calitatea de autor aparţine doar persoanelor fizice, singurele care pot desfăşura o activitate de creaţie care să fie marcată de personalitatea

autorului şi care să constituie rezultatul firesc al forţei sale creatoare”67.

Alineatul (3) al aceluiaşi articol dispune că, în condițiile legii, calitatea de subiect al dreptului de autor se poate

transmite.

Din analiza celor două texte de lege rezultă distincţia dintre *calitatea de autor* care îşi are izvorul în însăşi actul creaţiei perceput ca un fapt juridic şi calitatea de *subiect al dreptului de autor* care îşi are temeiul în lege.

Prin urmare sunt subiecte ale dreptului de autor persoanele care se bucură de protecţie juridică prin dreptul de autor în temeiul Legii nr. 8/1996 , fără îndeplinirea vreunei formalităţii cu condiţia ca opera să aibă vocaţie la protecţie.

Persoana care a creat opera este adevăratul autor, şi ea se bucură în principiu, de toate drepturile morale şi patrimoniale de autor. Aşadar *subiectul primar* al dreptului de autor este autorul, motiv pentru care „atunci când dreptul de autor aparţine altei persoane decât adevăratul autor îi lipseşte cel puţin o prerogativă morală – cea privind calitatea de autor”68.

În acest sens art. 4 din Legea nr. 8/199669 republicată, consacră ***prezumţia calităţii de autor*** cu caracter relativ, ceea ce presupune că poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă, fiind vorba de stabilirea unei situaţii de fapt, întrucât calitatea de autor nu reclamă condiţii cu privire la capacitatea juridică sau consimţământul autorului şi nici îndeplinirea vreunei condiţii de formă, specifice unui act juridic cu care, însă activitatea de creaţie nu se identifică.

Cazurile în care nu există identitate între calitatea de autor şi calitatea de subiect al dreptului de autor, reprezentând excepţia de la ***principiul adevăratului autor***70, îşi au temeiul în dispoziţiile art. 3 alin (1), (2) și (3) din lege71.

Aceste persoane, calificate în doctrină ca subiecte derivate sau secundare ale dreptului de autor pot fi72:

67 O. Calmuschi, *Dreptul proprietăţii intelectuale,* curs universitar, Ed. Universităţii Independente Titu Maiorescu, Bucureşti, 2004, p. 145.

68 V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *op. cit.,* p. 48.

69 Art. 4 din Legea nr. 8/1996 dispune: „(1) Se prezumă a fi autor, până la proba contrarie, persoana sub numele căreia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoştinţa publică. (2) Când opera a fost adusă la cunoştinţa publică sub formă anonimă sau sub pseudonim care nu permite identificarea autorului, dreptul de autor se exercită de către persoana fizică sau juridică ce o face publică având consimţământul autorului, atât timp cât acesta nu-şi dezvăluie identitatea”.

70 Principiul adevăratului autor are consecinţe importante în ceea ce priveşte transmisiunea dreptului de autor. Deşi este unanim admis, în conformitate cu acest principiu că autorul unei opere nu poate fi decât o persoană fizică, legislaţiile anterioare armonizării europene au cunoscut cazuri în care dreptul de autor a fost atribuit unei persoane juridice. Doctrina le-a fundamentat diferit, pornind de la ideea de mandat dispus de autori la aceea a unui drept distinct, lipsit însă de acele prerogative care sunt incompatibile cu calitatea de persoană juridică. Pentru dezvoltări vezi Y. Eminescu, *Dreptul de autor. Legea nr. 8 din 14 martie 1996 comentată,* Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1997, p. 55 şi urm.

71 Art. 3 alin. (1) – (3) din Legea nr. 8/1996 republicată dispune*:* „(1) Este autor persoana fizică sau persoanele fizice care au creat opera. (2) În cazurile expres prevăzute de lege, pot beneficia de protecția acordată autorului persoanele luridice și persoanele fizice, altele decât autorul. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condiţiile legii”.

72 În acest sens art.3 alin (4) din legea nr.8/1996 dispune:*Sunt recunoscuți și protejați ca titulari ai dreptului de autor persoanele fizice sau*

*juridice, care au dobândit această calitate prin moștenire sau cesiune, în condițiile legii, precum și editorii de opere muzicale și de opere scrise,*

* succesorii în drepturi ai autorilor, care exercită unele prerogative ale dreptului de autor ce includ atât drepturi patrimoniale al căror exerciţiu este limitat în timp precum şi unele drepturi morale;
* cesionarii convenţionali ai drepturilor patrimoniale, care exercită numai drepturile transmise prin contract în limitele şi durata convenită de cedent şi cesionar;
* cesionarii legali ai drepturilor de autor;
* organismele de gestiune colectivă a drepturilor de autor care gestionează drepturile patrimoniale de autor, dar în anumite condiții pot exercita și unele drepturi morale;
* persoana fizică sau persoana juridică din iniţiativa, sub responsabilitatea şi sub numele căreia a fost creată

opera, în cazul operelor comune;

* persoana fizică sau juridică ce face publică o operă având consimţământul autorului, cât timp acesta din urmă

nu-şi dezvăluie identitatea.

Opera poate fi rodul creaţiei unui singur autor sau a mai multor autori, situaţie în care suntem în prezenţa unei pluralităţi de autori şi de subiecte ale dreptului de autor. În acest ultim caz se încadrează opera comună şi opera colectivă, reglementate de legiuitorul român prin dispoziţiile art. 5 şi art. 6 din Legea nr. 8/1996 modificată şi completată.

*Opera comună* reprezintă opera creată de mai mulţi coautori în colaborare. Caracteristic acestui tip de creaţie este pluralitatea de autori şi unicitatea obiectului. În acest caz dreptul de autor aparţine tuturor coautorilor, între care unul poate fi autorul principal.

În lipsa unei convenţii contrare, coautorii nu pot utiliza opera comună decât de comun acord. În caz de refuz din

partea oricăruia dintre coautori, acesta trebuie să fie temeinic justificat.

Obiectul operei comune, care întotdeauna este unitar, poate fi divizibil sau indivizibil. În primul caz contribuţiile fiecăruia dintre coautori pot fi uşor determinate, în timp ce în cel de al doilea caz nu pot fi identificate contribuţiile autorilor.

În lipsa unei convenţii, remuneraţia cuvenită autorilor, se repartizează proporţional cu partea de contribuţie a fiecărui coautor la crearea operei comune sau, în părţi egale atunci când această contribuţie nu poate fi determinată.

De asemenea opera comună al cărui obiect este indivizibil se poate utiliza, dacă nu există convenţie contrară, de către coautori de comun acord iar dacă contribuţia fiecărui autor este distinctă, opera poate fi utilizată separat cu condiţia să nu împiedice exploatarea operei de către ceilalţi autori sau exercitarea drepturilor acestora73.

Opera colectivă reprezintă opera în care contribuțiile personale ale coautorilor formează un tot, fără a fi posibil dată fiind natura operei, să se atribuie un drept distinct vreunuia dintre coautori asupra operei în ansamblul său. Aceasta este realizată din inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele unei persoane fizice sau juridice care are rolul de coordonator al lucrării, dar nu întotdeauna și pe cel de creator (ex. enciclopediile, dicționarele).

Prin urmare exerciţiul drepturilor morale revine autorului unic, respectiv persoanei fizice sau juridice din iniţiativa şi sub responsabilitatea căreia a fost realizată opera, ceea ce nu exclude posibilitatea intervenţiei autorilor în măsura în care contribuţia lor a fost substanţial deformată.

Atât opera comună cât şi opera colectivă au un element comun, acelaşi scop care determină o comunitate de inspiraţie.

*pentru drepturile care le-au fost transferate ăn baza unor acorduri individuale și care au dreptul cel puțin la o parte din veniturile provenite din*

*drepturi.*

73 Pentru dezvoltări a se vedea şi O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 147.

# Obiectul dreptului de autor

Legea consacră obiectului dreptului de autor, Capitolul III, purtând aceeaşi denumire (art. 7-9 din Legea nr. 8/1996 republicată).

În chiar art. 7 din lege, legiuitorul defineşte obiectul dreptului de autor stabilind că acesta îl constituie operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literar, artistic şi ştiinţific, indiferent de modalitatea de creaţie, modul sau forma lor de exprimare şi independent de valoarea şi destinaţia lor.

Pornind de la definiţia legală, deducem următoarele elemente definitorii ale obiectului dreptului de autor:

* obiectul dreptului de autor este alcătuit numai din opere de creaţie intelectuală originale, ceea ce presupune, *per a contrario,* că operele care nu au caracter original şi nu sunt rezultatul creaţiei intelectuale nu pot forma obiectul dreptului de autor;
* pentru a fi obiect al dreptului de autor, operele originale trebuie aparţină domeniului artistic, literar sau ştiinţific;
* pentru a constitui obiect al dreptului de autor nu are importanţă modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi nici valoarea sau destinaţia lor. Această regulă extinde sfera de cuprindere a protecţiei asigurată de lege pentru creaţia intelectuală.

După ce stabileşte, aşa cum am arătat, coordonatele generale ale obiectului dreptului de autor, art. 7 din Legea nr. 8/1996, enumeră categoriile de opere protejate.

Precizăm că enumerarea nu este limitativă, concluzie logică dacă ne raportăm la întreaga creaţie intelectuală ce cunoaşte permanent noi dimensiuni şi de ce nu, noi forme de exprimare, pe fondul evoluţiei fireşti a spiritului uman.

Astfel pot constitui obiect al dreptului de autor:

1. scrierile literare şi publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, prelegerile şi orice alte opere scrise sau orale, precum şi programele pentru calculator;
2. operele ştiinţifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, proiectele şi documentaţiile ştiinţifice;
3. compoziţiile muzicale cu sau fără text;
4. operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice şi pantomimele;
5. operele cinematografice, precum şi orice alte opere audiovizuale;
6. operele fotografice, precum şi orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
7. operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei şi a metalului, desene, design precum şi alte opere de artă aplicată produselor destinate unei utilizări practice;
8. operele de arhitectură, inclusiv planşele, machetele şi lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
9. lucrările plastice, hărţile şu desenele din domeniul topografiei, geografiei şi ştiinţei în general.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 8/1996, pot constitui obiect al dreptului de autor şi operele derivate.

*Operele derivate* sunt cele care preiau elementele unei opere preexistente, transformându-le. *Operele compozite* sunt creaţii noi ce încorporează opere preexistente, fără ca autorul acestora să colaboreze la crearea noii opere. Prin urmare am putea spune că opera compozită este un tip de operă derivată; în timp ce opera derivată reprezintă genul, opera compozită reprezintă specia.

Legea franceză reglementează expres operele compozite74, în timp ce legea română se referă numai la operele

derivate, incluzând aici şi operele compozite.

74 Art. 113-2 CPI „este numită operă compozită, opera nouă în care este încorporată o operă preexistentă fără colaborarea autorului acesteia

din urmă”.

Art. 8 din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată şi completată, enumeră cu titlu exemplificativ creaţiile intelectuale ce pot fi asimilate operelor derivate şi anume:

1. traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale şi orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau ştiinţifice care reprezintă o muncă intelectuală de creaţie;
2. culegerile de opere literare, artistice sau ştiinţifice, cum ar fi: enciclopediile şi antologiile, colecţiile sau compilaţiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creaţii intelectuale.

Protecţia operelor derivate are la bază principiul potrivit cu care ori de câte ori dependenţa în raport cu opera preexistentă este atât de redusă încât „rolul acesteia din urmă a fost exclusiv acela de a stimula crearea unei opere, în realitate autonome, ne aflăm în faţa unei utilizări libere”75.

Două sunt regulile ce trebuie respectate de autorul operei derivate, reguli impuse de natura exclusivă a dreptului de autor, şi anume:

* autorizarea folosirii operei preexistente, de la autorul ei;
* respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originale.76

*Sunt excluse* de la protecţie pe tărâmul dreptului de autor potrivit art. 9 din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost

modificată şi completată, următoarele:

1. ideile, teoriile, conceptele, descoperirile ştiinţifice, procedeele, metodele de funcţionare sau conceptele matematice ca atare şi invenţiile, conţinute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare. Aceste creaţii sunt exceptate de la protecţie întrucât ele se bucură de protecţie juridică prin alte acte normative decât legea dreptului de autor, cum ar fi de exemplu invenţiile protejate prin Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie. În cazul ideilor, raţiunea pentru care acestea sunt excluse de la protecţie în cadrul dreptului de autor, se fundamentează pe de o parte pe faptul că ele nu sunt susceptibile de apropriere iar pe de altă parte pe faptul că o recunoaştere a unui drept asupra ideilor ar constitui un impediment în activitatea de creaţie.
2. textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară şi traducerile oficiale ale acestora. Raţiunea pentru care aceste categorii de creaţii intelectuale, au fost exceptate de la protecţie pe tărâmul dreptului de autor „constă în destinaţia lor publică precum şi în obligativitatea ce revine, tuturor persoanelor de a respecta normele cuprinse în ele”77;
3. simbolurile oficiale ale statului, ale autorităţilor publice şi ale organizaţiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul şi medalia;
4. mijloacele de plată, care au un regim juridic distinct instituit prin acte normative civile şi financiar-fiscale;
5. ştirile şi informaţiile de presă datorită destinaţiei lor publice;
6. simplele fapte şi date. Acestea sunt supuse fie protecţiei juridice de drept comun, fie protecţiei speciale, cum ar fi de exemplu, în acest ultim caz faptele sau datele care privesc viaţa intimă, privată sau de familie a persoanei cărora li se aplică dispoziţiile art. 26 alin. (1) din Constituţie.

# Conţinutul dreptului de autor

Conţinutul dreptului de autor poate fi definit ca fiind ansamblul drepturilor patrimoniale şi morale ale autorului.

75 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 87.

76 O. Calmuschi, *op. cit.,* p. 150.

77 T. Bodoaşcă, *Dreptul proprietăţii intelectuale,* Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2006, p. 11.

Legea nr. 8/1996, în Capitolul IV din Partea I a Titlului I, intitulat „Conţinutul dreptului de autor” (art. 10-34), reglementează cele două categorii de drepturi ce se nasc din realizarea unei opere literare, artistice sau ştiinţifice, şi anume:

* drepturile morale (art. 10-12);
* drepturile patrimoniale (art. 13-34).

# Drepturile morale de autor. Conceptul de „drept moral”. Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor

*Conceptul de „drept moral”.* Drepturile morale, cunoscute şi sub denumirea de drepturi personal nepatrimoniale, sunt acele „drepturi subiective intim legate de persoana titularului lor care, fiind lipsite de un conţinut economic, nu sunt susceptibile de evaluare bănească şi nu fac parte din patrimoniul acelei persoane”78.

Din această categorie fac parte:

* drepturile privind existenţa şi integritatea fizică şi morală a persoanei;
* drepturile privind elementele de identificare a persoanei;
* drepturile privind creaţia intelectuală ca formă de exprimare a personalităţii.

Drepturile morale de autor sunt enumerate în art. 10 din Legea nr. 8/1996 modificată şi completată.79

*Caracterele juridice ale drepturilor morale de autor.* Drepturile morale de autor au următoarele caracteristici:

* *sunt strâns legate de persoana autorului*, ceea ce presupune că singurul îndreptăţit să exercite dreptul de a decide dacă, în ce mod şi cum va fi adusă la cunoştinţa publică precum şi numele sub care opera va fi publicată este autorul;
* *sunt inalienabile şi neurmăribile*, în sensul că, potrivit art. 11 din Legea nr. 8/1996 republicată, aceste drepturi nu pot forma obiectul unei renunţări sau înstrăinări. Regula inalienabilităţii cunoaşte şi limite, în sensul că autorul este liber să-şi publice opera sub pseudonim sau chiar fără nici un nume, situaţie în care aceste renunţări nu afectează, în timpul vieţii autorului, conţinutul acestui drept pentru că autorul poate să renunţe la anonimat;
* *sunt perpetue*, în sensul că opera dăinuie *post mortem auctoris,* purtând amprenta autorului său;
* *sunt imprescriptibile*, în sensul că aceste drepturi pot fi exercitate atât timp cât opera rămâne în memoria

oamenilor.

*Dreptul de divulgare* [art. 10 lit. a) din Legea nr. 8/1996 republicată reprezintă acel drept în virtutea căruia autorul decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică. Este un drept absolut, poate cel mai strâns legat de persoana autorului, ce apare ca un atribut, prin natura sa, intelectual şi moral, întrucât îi permite autorului să aleagă între a păstra manuscrisul numai pentru el – în ipoteza în care, de pildă, consideră că nu corespunde idealurilor şi aşteptărilor sale – sau să dispună publicarea acestuia.80

Acest drept personal, strâns legat de persoana autorului, prezintă şi un puternic caracter discreţionar, în sensul că, aşa cum afirma profesorul St. Cărpenaru, „numai autorul conștient de responsabilitatea morală şi, uneori, chiar juridică pe care şi-o asumă poate aprecia în mod discreţionar dacă opera a atins nivelul dorit pentru a fi divulgată”,

78 M. Costin, M. Mureşan, V. Ursa, *Dicţionar de drept civil,* Ed. Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1980, p. 227; pentru alte definiţii vezi Gh. Beleiu, *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele de drept civil,* Ed. Şansa SRL, 1998, p. 84; R.I. Urs, *Drept civil român. Teoria generală,* Ed. Oscar Print, Bucureşti, 2001, p. 144.

79 Art. 10 din Legea nr. 8/1996 dispune: „Autorul unei opere are următoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică; b) dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică; d) dreptul de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări, precum şi oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputaţia sa; e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciaţi prin exercitarea retractării”.

80 Teorie împărtăşită de V. Roş, *op. cit.*, p. 108-109; H. Debois, *op. cit.*, p. 422.

dreptul de a face publică opera aparţinând în exclusivitate autorului. În plus, autorul decide şi cu privire la limitele, precum şi modalitatea în care va publica opera.

Se impun a fi făcute precizări cu privire la exercitarea acestui drept în cazul operelor realizate în colaborare şi al celor realizate la comandă.

În primul caz, dreptul de divulgare se va exercita după cum urmează:

* în cazul operei comune, pe baza convenţiei intervenite între autori, iar în lipsa unei astfel de convenţii, dacă opera este divizibilă, fiecare autor este cel ce va decide cu privire la divulgare dar numai asupra contribuţiei sale, evident, cu condiţia de a nu prejudicia drepturile celorlalţi autori; dacă opera este indivizibilă, dreptul la divulgare aparţine, cum este firesc, în comun coautorilor;
* în cazul operei colective, situaţie în care contribuţiile coautorilor formează un tot fără posibilitatea de a se atribui un drept distinct vreunuia dintre coautori, exercitarea acestui drept se va face în baza convenţiei dintre coautori, iar în caz contrar, de către persoana fizică sau juridică, din iniţiativa şi sub numele căreia a fost realizată opera.

În cazul operelor realizate la comandă, exercitarea acestui drept se subordonează următoarelor *două principii*:

* dreptul absolut al autorului cu privire la divulgarea operei sale;
* principiul forţei obligatorii ce guvernează efectele actelor juridice civile81.

Faţă de această situaţie, soluţia care se impune în cazul în care autorul operei comandate refuză executarea sau remiterea operei întrucât consideră că nu este demnă de talentul său, beneficiarul operei de comandă poate cere în instanţă, în temeiul contractului, obligarea autorului la executarea şi/sau remiterea operei. Instanţa însă nu poate să-l oblige pe autor, pentru că ar încălca principiul mai sus amintit, dar, în temeiul răspunderii civile contractuale, îl poate obliga la dezdăunări82. Jurisprudenţa franceză este mai tranşantă, în sensul că, în opinia practicienilor francezi, odată acceptată comanda, artistul trebuie să o execute83.

În cazul operelor nepublicate de autor în timpul vieţii, dreptul de divulgare, dacă autorul nu a decis altfel, va fi exercitat, cum este şi firesc, de uniunea de creatori, singura competentă să aprecieze dacă divulgarea unei astfel de opere constituie „o justă utilizare a opere”84.

Dar ce se întâmplă în cazul în care proprietarul sau posesorul suportului material pe care este fixată opera este

altul decât autorul?

Pornind de la dispoziţiile art. 25 din Legea nr. 8/1996 republicată, potrivit cărora „proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului şi să o pună la dispoziţia acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor şi cu condiţia ca prin aceasta să nu aducă atingere unui interes legitim al proprietarului sau al posesorului” respectiv art. 48 alin. (6) din lege, potrivit căruia „*Dobândirea proprietăţii asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăşi un drept de utilizare asupra operei*”, soluţia care se impune este aceea, logică de altfel, că proprietarul suportului material al operei nu are un drept de divulgare a acesteia, cu precizarea că, în cazul operelor de artă plastică, interdicţia este mai atenuată, având în vedere dispoziţiile art. 48 alin. (4) din lege85.

*Dreptul la paternitatea operei* [art. 10 lit. b) din lege], sau dreptul de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor al operei, presupune două aspecte:

81 Pentru dezvoltări vezi Gh. Beleiu, *op. cit.*, p. 182-183.

82 C. Stătescu, C. Bîrsan, *Drept civil. Teoria generală a obligaţiilor,* Ed. All, Bucureşti, 1995, p. 285.

83 A. Fracon, *Cours de propriete litteraire, artistique et industrielle,* Litec, 1996, p. 215.

84 Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 71-72.

85 Art. 48 alin. (4) din Legea nr. 8/1996 republicată dispune: „Proprietarul originalului unei opere de artă plastică sau fotografică are dreptul să o expună public, chiar dacă aceasta nu a fost adusă la cunoştinţa publică, în afara cazului în care autorul a exclus în mod expres acest drept prin actul de înstrăinare a originalului”.

* aspectul pozitiv, care constă în dreptul autorului de a revendica oricând calitatea de autor;
* aspectul negativ, care este o consecinţă a celui pozitiv, ce se materializează în dreptul autorului de a se opune

actelor de uzurpare, de contestare a calităţii sale, provenite de la terţi.

Calitatea de autor este recunoscută numai persoanelor fizice nu şi celor juridice.

Raţiunea acestei concluzii rezidă în faptul că actul de creaţie, prin el însuşi, nu poate să emane de la o persoană juridică, el este şi rămâne un produs al spiritului uman ce poartă amprenta autorului său. În cazul operelor comune, legea recunoaşte un drept de autor distinct fiecărui participant la realizarea operei.

Încălcarea acestui drept, prin însuşirea fără drept a calităţii de autor, reprezintă o infracţiune, fapta fiind incriminată prin dispoziţiile art. 197 din Legea nr. 8/1996 republicată.

*Dreptul la nume* [art. 10 lit. c) din lege] reprezintă acel drept moral în virtutea căruia autorul decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică.

În privinţa acestui drept remarcăm poziţia regretatei doamne profesor dr. Yolanda Eminescu, potrivit căreia acest drept reprezintă numai o parte componentă a dreptului la calitatea de autor, deoarece „aspectul pozitiv al dreptului la paternitatea operei implică şi dreptul autorului la nume, adică dreptul de a decide dacă opera va fi adusă la cunoştinţa publicului sub numele său sau sub pseudonim sau fără indicare de nume 86.

Dacă dreptul la calitatea de autor poate aparţine, aşa cum am arătat, numai unei persoane fizice, dreptul la nume poate aparţine, în cazul operelor colective, persoanelor juridice sau persoanelor fizice din iniţiativa cărora a fost realizată opera, altele decât autorul. În cazul publicării unei opere pe numele altui autor, ne aflăm în prezenţa unei încălcări a dreptului la nume, nu a dreptului la calitatea de autor, şi se sancţionează ca infracţiune, în condiţiile art. 197 teza finală din lege.

*Dreptul la inviolabilitatea operei* [art. 10 lit. d) din lege], cunoscut în doctrină şi în unele legislaţii şi sub denumirea de dreptul la respectul sau integritatea operei, reprezintă prerogativa autorului de a face publică opera sa, în forma hotărâtă de el, şi pe cale de consecinţă, inadmisibilitatea oricăror suprimări, completări sau modificări fără acordul său.

Recunoaşterea acestui drept presupune totodată că, în cazul în care proprietarul suportului material al operei este o altă persoană decât autorul, acesta din urmă are dreptul de a avea acces la opera sa în vederea reproducerii dar şi interdicţia pentru proprietarul originalului de a-l distruge87.

Legiuitorul român conferind acestui drept un caracter absolut şi inalienabil, este mult mai ferm în soluţionarea eventualelor conflicte ce pot apărea în cazul nerespectării acestui drept, în sensul că „obligă pe cesionarii dreptului de folosire a operei să-şi exercite drepturile lor ţinând seama, în primul rând, de natura operei”88.

*Dreptul de retractare* [art. 10 lit. e) din lege] reprezintă prerogativa recunoscută autorului de a-şi retrage opera anterior divulgată. Este aşadar un drept a cărui exercitare este condiţionată de publicarea anterioară a operei de către autorul său.

Acest drept a fost consacrat, la noi în ţară, pentru prima dată prin Legea nr. 8/1996. Preocupări cu privire la

existenţa şi exerciţiul acestui drept au existat în doctrină şi înainte de anul 1996.

Remarcăm în acest sens poziţia profesorului A. Ionaşcu, potrivit căreia „dreptul autorului de a decide cu privire la aducerea operei la cunoştinţa publică persistă în anumite limite şi după încheierea contractului prin care consimte la folosirea operei sale, ceea ce implică dreptul autorului de a reveni în mod justificat asupra hotărârii luate iniţial,

86 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 155.

87 Cazul celor şase panouri de frigider decorate de Bernard Buffet – Decizia din 30 mai 1962 a Curţii de Apel din Paris – nimic nu împiedică pe proprietar „să speculeze opera pe care a achiziţionat-o, dar el nu o poate face decât respectându-i integritatea. A desprinde un fragment din acea operă, în condiţiile date, constituie un exerciţiu abuziv al dreptului său”, soluţie ce a fost menţinută prin respingerea recursului împotriva acestei decizii – Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 158.

88 Y. Eminescu, *op. cit.,* p. 161.

căci nu se poate concepe ca opera de creaţie intelectuală, care este imaginea autorului, să fie răspândită public împotriva voinţei sale”89.

Într-o altă opinie, susţinută de Doru Cosma şi Yolanda Eminescu, se apreciază că dreptul de retractare este un drept absolut, opozabil *erga omnes,* ce impune o obligaţie generală de abţinere de la orice act sau fapt ce îi poate aduce atingere, înlăturând astfel rolul instanţelor în aprecierea temeiniciei exercitării acestui drept90.

Prin Legea nr. 8/1996 se instituie o soluţie de mijloc în sensul că recunoaşte autorului un drept de retractare, fără a fi condiţionat în privinţa motivelor ce l-au determinat să-l exercite, dar recunoaşte, în acelaşi timp, și un drept la despăgubire în favoarea titularilor drepturilor de exploatare, vătămaţi prin exercitarea retractării.

Prin art. 78 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 republicată se instituie o excepţie în privinţa acestui drept, în sensul că

el nu poate fi exercitat în cazul programelor de calculator91.

Doctrina este în principiu de acord că acest drept moral al autorului, dreptul de retractare, dispare odată cu

moartea autorului.

# Drepturile patrimoniale de autor. Noţiune şi caractere juridice

Drepturile patrimoniale de autor sunt acele drepturi subiective, a căror existenţă este condiţionată de manifestarea de către autor a dreptului de a aduce opera la cunoştinţa publică şi de a o exploata în beneficiul său şi al succesorilor săi.

Aceste drepturi prezintă următoarele caractere juridice:

* *sunt indisolubil legate de persoana autorului*. Astfel potrivit art. 12 din Legea nr. 8/1996 republicată, „autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod şi când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimţi la utilizarea operei de către alţii”;
* *sunt exclusive*, în sensul că, pe de o parte, autorul are dreptul suveran de a decide dacă opera sa va fi exploatată, în ce mod şi cum, iar pe de altă parte, monopolul exploatării aparţine în exclusivitate autorului;
* *sunt temporare*, în sensul că pot fi exercitate numai pe durata protecţiei lor; după expirarea acestei perioade, operele cad în domeniul public, putând fi exploatate de orice persoană interesată, fără a mai fi necesar acordul autorului sau al succesorilor săi.

*Categorii de drepturi patrimoniale*

Legea dreptului de autor recunoaşte acestuia un drept exclusiv de exploatare a operei sale şi de a dispune de ea

(art. 12 din Legea nr. 8/1996 republicată), drept ce poate fi exercitat prin:

* reproducere operei;
* distribuirea operei;
* orice alt mod de folosire licită a operei.

Modalităţile de exercitare a drepturilor patrimoniale de autor sunt reglementate prin dispoziţiile art. 13 din Legea nr. 8/1996 republicată92.

Din dispoziţiile Legii nr. 8/1996 republicată, rezultă că autorii de opere au următoarele drepturi patrimoniale:

89 Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 148.

90 D. Cosma, *Dreptul autorilor de a-şi retrage sau modifica opera,* în Studii şi Cercetări Juridice nr. 1/1972, p. 113.

91 Art. 78 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 republicată dispune: „Dispoziţiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru

calculator”, art. 10 lit. e) cuprinde dispoziţii privind dreptul de retractare al autorului – n.n.

92 Art. 13 din Legea nr. 8/1996 dispune: „Utilizarea unei opere dă naştere la drepturi patrimoniale distincte şi exclusive, ale autorului de a autoriza sau a interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul în vederea comercializării pe piaţa internă a copiilor realizate, cu consimţământul autorului, după operă; d) închirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziţia publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate”.

* dreptul de a utiliza sau exploata personal opera;
* dreptul de a consimţi la utilizarea operei de către terţi;
* dreptul de suită.

*Dreptul de suită* a fost consacrat pentru prima dată printr-o lege franceză în anul 1920 la iniţiativa deputatului Andre Hesse generată de o întâmplare reală. Se spune că fiind de faţă la vânzarea publică a unei picturi aparţinând lui Forain, în momentul în care opera a fost adjudecată pentru suma de 100.000 de franci, copilul în zdrenţe al pictorului i-a spus unei fetiţe la fel de sărmană ca şi el „*un tableau de papa”*. Astfel de întâmplări erau destul de frecvente în epocă. Un alt exemplu devenit celebru, este cazul fiului lui Millet, despre care se povesteşte că supravieţuia vânzând flori în holul teatrelor, în timp ce ultima pictură a tatălui său, celebra *l’Angelus* vândută de autor pentru suma de 1.200 franci a fost revândută ulterior pentru suma de 1 milion de franci93.

Cum era şi firesc adoptarea legii din 1920 a declanşat mari proteste din partea negustorilor de tablouri care-şi vedeau ameninţate profiturile din comerţul cu opere de artă plastică. Cu toate acestea, adoptarea legii dreptului de autor din anul 1957 a întărit acest drept în sensul că dreptul de suită instituit în favoarea autorilor de opere de artă plastică, s-a extins şi asupra operelor vândute şi altfel decât prin licitaţie, respectiv prin intermediul unor comercianţi.

Exemplul Franţei a fost urmat şi de alte state, generalizându-se mai ales după consacrarea dreptului de suită şi în dispoziţiile Convenţiei de la Berna (art. 14 terţ)94.

În prezent, dreptul de suită este reglementat prin Directiva nr. 2001/84/CE privind dreptul de suită în beneficiul autorului unei opere de artă originale. Pentru statele membre în care nu recunosc acest drept, Directiva a fost implementată până în anul 2010, iar pentru statele care recunosc acest drept, termenul de implementare s-a împlinit la finele anului 2006.

În legislaţia română, dreptul de suită a fost consacrat prin Legea nr. 8/1996.

Astfel potrivit art. 2495 din Legea nr. 8/1996, dreptul de suită comportă două prerogative:

* dreptul autorului unei opere de artă plastică sau grafică ori a unei opere fotografice de a încasa o cotă variabilă (0, 25% – 5%, fără a putea depăşi 12.500 euro) din preţul de vânzare obţinut la orice revânzare a operei, ulterioare primei înstrăinări;

93 A. Bertrand, *Le droit d’auteur et les droit voisins,* ed. a II-a, Ed. Dalloz, Paris, 1999, p. 281.

94 Art. 14 terţ al Convenţiei de la Berna dispune: „(1) În ceea ce priveşte operele de artă originale şi manuscrisele originale ale scriitorilor şi compozitorilor, autorul sau, după moartea sa, persoanele sau instituţiile cărora legislaţia naţională le conferă calitatea – beneficiază de dreptul inalienabil de a fi interesat în operaţiunile de vânzare având ca obiect opera sa, după prima cesiune făcută de acesta. (2) Protecţia prevăzută de alineatul precedent nu poate fi cerută în oricare dintre ţările Uniunii, decât dacă legislaţia naţională a autorului admite această protecţie şi în măsura în care ea este permisă de legislaţia ţării în care această protecţie este cerută. (3) Modalităţile şi procentele percepute sunt determinate de fiecare legislaţie naţională”.

95 Art. 24 din Legea nr. 8/1996 dispune „(1) Autorul unei opere originale de artă grafică sau plastică ori al unei opere fotografice beneficiază de un drept de suită, reprezentând dreptul de a încasa o cotă din preţul net de vânzare obţinut la orice revânzare a operei, ulterior primei înstrăinări de către autor, precum şi dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa. (2) Dreptul menţionat la alin. (1) se aplică tuturor actelor de revânzare a unei opere originale de artă grafică sau plastică ori a unei opere fotografice care implică, în calitate de vânzători, cumpărători sau intermediari, saloane, galerii de artă, precum şi orice comerciant de opere de artă. (3) În sesnsul prezentei legi, copiile operelor originale de artă sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de către însuşi autorul lor sau cu aprobarea acestuia, sunt considerate opere de artă originale. (4) Suma datorată în temeiul alin. (1) se calculează conform următoarelor cote, fără a putea depăşi 12.500 euro: a) de la 300 la 3.000 euro – 5%; b) de la 3.000, 01 la 50.000 euro – 4%; c) de la 50.000, 01 la 200.000 euro – 3%; d) de la 200.000, 01 la 350.000 euro –

1%; e) de la 350.000, 01 la 500.000 euro – 0, 5%; f) peste 500.000 euro – 0, 25%. (5) Vânzătorul trebuie să-i comunice autorului informaţiile prevăzute la alin. (1), în termen de două luni de la data vânzării, şi răspunde de reţinerea din preţul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, şi de plata către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). (6) Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanţii acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revânzării, persoanelor prevăzute la alin. (2) informaţii necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări”.

* dreptul autorului operei de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa. Dreptul de informare a autorului este recunoscut de Directiva nr. 2001/84/CE, prin dispoziţiile art. 996, nu ca pe un drept distinct ci ca pe un drept menit să asigure un control real al tranzacţiilor cu acest gen de opere, în care autorii sunt cointeresaţi prin dreptul la o cotă parte din preţul fiecărei revânzări.

Potrivit art. 145 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 8/1996 republicată, dreptul de suită se exercită obligatoriu, prin intermediul organismelor de gestiune colectivă a drepturilor de autor.

Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunţări sau înstrăinări prin acte *inter vivos (*art.24 alin.(7) din Lege)*,* şi, având o natură frugiferă, patrimonială, durează tot timpul vieţii autorului şi se transmite prin moştenire pe o perioadă de 70 de ani de la data decesului autorului (art. 28 din lege).

# Limitele exercitării dreptului de autor şi durata protecţiei

În anumite situaţii, prevăzute expres de lege, ca o derogare de la regula cu valoare de principiu, potrivit cu care, autorul este suveran cât priveşte decizia dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera, la cunoştinţa publică, se permite folosirea operei în lipsa autorizării prealabile şi exprese a autorului operei.

Astfel art. 35 din lege, dispune utilizarea unei opere fără consimţământul autorului şi fără plata vreunei remuneraţii, în ipoteza în care sunt îndeplinite cumulativ trei condiţii şi anume:

* să fie conformă bunelor uzanţe;
* să nu contravină exploatării normale a operei;
* să nu prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare.

Ipotezele concrete sunt enumerate în articolul citat şi au un caracter strict limitativ. Noua formă a art. 3597 este

inspirată din dispoziţiile art. 5 ale Directivei 29/2001 introducându-se alte utilizări permise fără consimţământul

96 Art. 9 din Directiva 2001/84/CE dispune: „Dreptul de suită este în prezent prevăzut în dreptul intern al majorităţii statelor membre. Astfel de dispoziţii legale, acolo unde există, prezintă anumite diferenţe, în special în ceea ce priveşte operele reglementate, beneficiarii dreptului, procentul aplicat, tranzacţiile care impun plata unor drepturi de autor şi baza de calcul a acestora. Aplicarea sau neaplicarea unui astfel de drept are un impact semnificativ asupra mediului concurenţial din cadrul pieţei interne, în măsura în care existenţa sau absenţa obligaţiei de plată care rezultă din dreptul de suită reprezintă un element ce trebuie luat în calcul de către fiecare persoană care doreşte să vândă o operă de artă. Prin urmare, acest drept reprezintă un factor care contribuie la denaturarea concurenţei şi la deplasări ale vânzărilor în cadrul Comunităţii”.

97 Art.35 din lege dispune: *Sunt permise, fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, următoarele utilizări ale unei opere aduse anterior la cunoștința publică, cu condiția ca acestea să fie conforme bunelor uzanțe, să nu contravină exploatării normale a operei și să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare: a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranță publică; b) utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului; c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicații, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învățământului, precum și reproducerea pentru învățământ, în cadrul instituțiilor de învățământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;d) reproducerea pentru informare și cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituțiilor publice culturale sau științifice, care funcționează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecția permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective; e) reproducerile specifice realizate de bibliotecile accesibile publicului, de instituțiile de învățământ sau de muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obținerii unui avantaj comercial sau economic, direct ori indirect;*

*f) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicări și dacă este utilizată în scopuri comerciale; g) reprezentarea și executarea unei opere în cadrul activităților instituțiilor de învățământ, exclusiv în scopuri specifice și cu condiția ca atât reprezentarea sau executarea, cât și accesul publicului să fie fără plată;h) utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau al ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică;i) utilizarea, în scopuri publicitare, a imaginilor operelor prezentate în cadrul expozițiilor cu acces public sau cu vânzare, al târgurilor, licitațiilor publice de opere de artă, ca mijloc de promovare a evenimentului, excluzând orice utilizare comercială.*

1. *În condițiile prevăzute la* [*alin. (1),*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818606&d=2020-12-07&p-260818606) *sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct*

*sau indirect, comercial sau economic:*

1. *de scurte extrase din articole de presă și reportaje radiofonice sau televizate, în scopul informării asupra problemelor de actualitate, cu excepția celor pentru care o astfel de utilizare este, în mod expres, rezervată; b) de scurte fragmente ale conferințelor, alocuțiunilor, pledoariilor și ale altor opere de același fel, care au fost exprimate oral în public, cu condiția ca aceste utilizări să aibă ca unic scop informarea privind actualitatea;c) de*

autorului şi fără plata unei remuneraţii precum cea de la lit. h) referitoare la utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau a ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică.

O menţiune specială, considerăm necesar să o facem, cât priveşte *dreptul de citare*, termen consacrat şi în Convenţia de Uniune de la Berna98. Acesta nu poate exista cu privire la o operă aflată în manuscris, astfel cum reiese din dispoziţiile art. 35 lit. b) din Lege, care permite, fără consimţământul autorului, utilizarea de scurte citate dintr-o operă, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului.

Citarea deci, este permisă pentru a ilustra sau prilejui dezvoltări personale şi ea trebuie să reprezinte, în ansamblul textului un accesoriu, jurisprudenţa considerând, că prin definiţie, citatul trebuie să aibă o întindere limitată. Un citat lung care să dispenseze cititorul de lectura operei citate, constituie o contrafacere, sancţionată de lege. Liceitatea citării presupune o condiţie pozitivă şi anume aceea că, lucrarea în care se reproduc pasaje din opera unui terţ, să poată supravieţui suprimării acestor pasaje, deci contribuţia personală a autorului să fie substanţială şi o condiţie negativă, de a nu face inutilă pentru cititori, lectura lucrării citate. Este adevărat însă, că în acest domeniu nu se poate stabili o demarcaţie strictă între juridic şi etic întrucât, componenta principală a dreptului la citare, o constituie onestitatea autorului fapt ce impune ca în toate cazurile să se menţioneze sursa şi numele autorului dacă aceasta este posibilă; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură trebuie să se menţioneze şi locul unde se găseşte originalul [art. 35 alin. (4)din lege].

# Durata protecţiei dreptului de autor

Durata protecţiei drepturilor de autor este diferită în funcţie de:

* + categoria din care face parte opera;
  + modul în care opera a fost adusă la cunoştinţa publică;
  + împrejurarea că opera a fost sau nu adusă la cunoştinţa publică.

Împlinirea termenului legal de protecţie are ca efect încetarea monopolului utilizării operei, recunoscut titularilor drepturilor morale sau patrimoniale şi intrarea operei în patrimoniul comun al umanităţii, ceea ce presupune că de la acest moment, poate fi folosită în mod liber de orice persoană fizică sau juridică.

Drepturile morale cât şi cele patrimoniale asupra unei opere literare, artistice sau ştiinţifice se nasc din chiar

momentul creării operei, indiferent de modul sau formă concretă de exprimare .

Drepturile morale asigură protecţia personalităţii autorului, personalitate ce se reflectă în opera care îi supravieţuieşte. Prin urmare opera are vocaţie la perpetuitate, însă ea trebuie folosită aşa cum a stabilit autorul şi după moartea sa. Aşadar dacă drepturile morale de autor asigură protecţia personalităţii autorului şi după încetarea sa din viaţă iar utilizarea operei după acest moment nu poate aduce atingere memoriei sale, logic este să admitem că drepturile morale de autor nu încetează după moartea autorului. Controversa îşi are izvorul în concepţia,

*scurte fragmente ale operelor, în cadrul informațiilor privind evenimentele de actualitate, dar numai în măsura justificată de scopul informării;d) de opere, în cazul utilizării exclusiv pentru ilustrare în învățământ sau pentru cercetare științifică; e) de opere, în beneficiul persoanelor cu handicap, care sunt direct legate de acel handicap și în limita cerută de handicapul respectiv.*

1. *Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în condițiile prevăzute la* [*alin. (1),*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818606&d=2020-12-07&p-260818606) *actele provizorii de reproducere care sunt tranzitorii sau accesorii și constituie o parte integrantă și esențială a unui proces tehnic și al căror scop unic este să permită transmiterea, în cadrul unei rețele între terți, de către un intermediar, sau utilizarea licită a unei opere ori a altui obiect protejat și care nu au o semnificație economică de sine stătătoare.*
2. *În toate cazurile prevăzute la alin. (1)* [*lit. b),*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818608&d=2020-12-07&p-260818608) [*c),*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818609&d=2020-12-07&p-260818609) [*e),*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818611&d=2020-12-07&p-260818611) [*f),*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818612&d=2020-12-07&p-260818612) [*i)*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818615&d=2020-12-07&p-260818615) *și la* [*alin. (2)*](https://lege5.ro/Gratuit/gi4dinrqg4ya/legea-nr-8-1996-privind-dreptul-de-autor-si-drepturile-conexe?pid=260818616&d=2020-12-07&p-260818616) *trebuie să se menționeze sursa și numele autorului, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește a fi imposibil; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură trebuie să se menționeze și locul unde se găsește originalul.*

98 Y. Eminescu, *Limitele juridice şi etice ale dreptului de citare,* în Studii şi Cercetări Juridice nr. 3/1972, p. 391.

desprinsă din dreptul comun, potrivit cu care drepturile morale fiind strâns legate de persoana autorului încetează odată cu moartea acestuia.

În prezent, doctrina inclusiv cea românească este unanimă în recunoaşterea perpetuităţii drepturilor morale, recunoaştere fundamentată pe faptul că opera supravieţuieşte autorului, purtând amprenta personalităţii sale99, personalitate care trebuie protejată şi după moartea sa.

Faptul că drepturile morale sunt perpetue nu înseamnă însă că toate prerogativele există perpetuu. Acest caracter al drepturilor morale de autor trebuie înţeles în opoziţie cu caracterul limitat al drepturilor patrimoniale.

Cu toate acestea soluţiile propuse nu sunt unitare, iar soluţiile oferite de dreptul convenţional par să nu mai fie satisfăcătoare pentru stadiul actual de dezvoltare a materiei.

Convenţia de la Berna, prin dispoziţiile art. 6 bis100 atribuie caracter perpetuu numai dreptului de a revendica paternitatea operei şi dreptului la inviolabilitatea operei, protecţia lor fiind menţinută după moartea autorului cel puţin până la stingerea drepturilor patrimoniale. Exercitarea acestor drepturi, revine după caz, succesorilor sau instituţiilor cărora legislaţia naţională respectivă le asigură această calitate. Însă majoritatea sistemelor de drept au depăşit aceste limite impuse protecţie prin acest text.

Astfel în Franţa caracterul perpetuu al dreptului moral de autor este reglementat prin dispoziţiile art. 121-1 CPI,

care dispune că acest drept este „perpetuu, inalienabil şi imprescriptibil”, că poate fi transmis prin succesiune şi că

„exerciţiul acestui drept poate fi conferit unui terţ prin dispoziţie testamentară”. *Ori ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* apreciem că legiuitorul francez atribuie expres caracter perpetuu tuturor drepturilor morale de autor.

În legislaţia română, din interpretarea literară a art. 1 şi art. 11 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 republicată se poate trage concluzia că drepturile morale de autor încetează la moartea autorului, soluţie incompatibilă cu spiritul dreptului de autor care reclamă cu necesitate ca personalitatea autorului să fie protejată şi după moartea acestuia, astfel încât în alin. (2) al art. 11 din lege s-a prevăzut expres că, ***exerciţiul***:

* dreptului de a decide dacă, în ce mod şi când va fi adusă opera la cunoştinţa publică;
* dreptului de a pretinde recunoaşterea calităţii de autor;
* dreptului de a pretinde respectarea integrităţii operei şi de a se opune oricărei modificări şi atingeri care prejudiciază onoarea sau reputaţia autorului, se transmite prin moştenire potrivit dreptului comun în materie, pe durată nelimitată. Precizăm însă că prin această transmisiune, succesorul sau după caz, organismul de gestiune colectivă, nu devine titular al drepturilor morale, el acţionând în calitate de reprezentant al autorului stins din viaţă.

Din interpretarea *per a contrario* a art. 11 alin. (2) din lege rezultă că celelalte prerogative ale dreptului moral de autor (dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoştinţa publică şi dreptul de a retracta opera) sunt viagere, putând fi exercitate numai pe durata vieţii autorului.

99 H. Debois, *Le droit d’auteur en France,* ed. a III-a, Ed. Dalloz, 1978, p. 382.

100 Art. 6 bis din Convenţia de la Berna dispune: „(1) Independent de drepturile patrimoniale de autor şi chiar după cedarea acestor drepturi, autorul păstrează dreptul de a revendica paternitatea operei şi de a se opune oricărei deformări, mutilări sau altei modificări a acestei opere sau oricăror alte atingeri ale acesteia, care prejudiciază onoarea sau reputaţia. (2) Drepturile recunoscute autorului în virtutea alin. (1), sunt, după moartea sa, menţinute cel puţin până la stingerea drepturilor patrimoniale şi exercitate de către persoanele sau instituţiile cărora legislaţia naţională a ţării în care protecţia este reclamată le dă această calitate. Cu toate acestea, ţările a căror legislaţie, în vigoare în momentul ratificării prezentului act sau al aderării la el, nu conţine dispoziţii care să asigure protecţia, după moartea autorului, a tuturor drepturilor recunoscute în baza alin. (1) au competenţa de a prevedea că unele dintre aceste drepturi nu sunt menţinute după moartea autorului. (3) Mijloacele procedurale pentru apărarea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sunt reglementate de legislaţia ţării în care este reclamată protecţia”.

Drepturile patrimoniale de autor au o durată limitată în timp, în sensul că ele sunt recunoscute şi, pe cale de consecinţă, protejate pe toată durata vieţii autorului şi după moartea acestuia timp de 70 de ani, indiferent de data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică [art. 28 alin. (1) teza I din Legea nr. 8/1996101.

Exerciţiul drepturilor patrimoniale de autor după moartea autorului, revine după caz, succesorilor legali sau testamentari potrivit dreptului comun sau atunci când aceştia nu există, organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieţii de către autor. În lipsa unui mandat în acest sens, drepturile patrimoniale de autor vor fi exercitate de organismul de gestiune colectivă cu cel mai mare număr de membri, din domeniul de creaţie respectiv [art. 28 alin. (1) teza finală din Legea nr. 8/1996 republicată].

De la regula privind durata drepturilor patrimoniale de autor, consacrată prin dispoziţiile art. 28 din lege,

legiuitorul a instituit şi excepţii după cum urmează:

* în cazul operelor nepublicate în timpul duratei de protecţie, în sensul că persoana care face publică, în mod legal, pentru prima dată, o astfel de operă se bucură de drepturi echivalente drepturilor patrimoniale de autor pe o durată de 25 de ani de la data aducerii operei la cunoştinţa publică [art. 28 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 republicată]. Excepţia priveşte dreptul de divulgare a operei. După cum deja am arătat, acest drept aparţine exclusiv autorului, însă exerciţiul acestui drept se transmite, după moartea autorului, prin moştenire, pe durată nelimitată.

Prin urmare pentru a deveni incidentă această excepţie se cer întrunite cumulativ trei condiţii:

* 1. să fi expirat durata protecţiei;
  2. opera să nu fi fost adusă la cunoştinţa publică înlăuntrul termenului de protecţie;
  3. opera să fie adusă la cunoştinţa publică, după expirarea duratei de protecţie, în mod legal. În legătură cu această ultimă condiţie apreciem că ea este îndeplinită numai atunci când aducerea la cunoştinţa publică pentru prima dată a unei opere nedivulgate pe durata de protecţie, este făcută de persoanele care potrivit legii, pot exercita dreptul de divulgare, adică moştenitorii şi organismele de gestiune colectivă cu distincţiile pe care le-am arătat. În caz contrar, adică în ipoteza aducerii operei la cunoştinţa publică de către o altă persoană, decât cele mai sus arătate conferă caracter nelegitim unei asemenea divulgări102;
* în cazul operelor publicate sub pseudonim sau fără indicarea autorului, durata protecţiei este de 70 de ani de la data aducerii la cunoştinţa publică a acestora [art. 29 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 republicată]. Alin. (2) al art. 29 din Legea nr. 8/1996, dispune că în cazul în care identitatea autorului este adusă la cunoştinţa publică înainte de expirarea duratei de protecţie, sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nicio îndoială asupra identității autorului, se aplică regula generală în materia duratei protecţiei drepturilor patrimoniale de autor.
* în cazul operelor realizate în colaborare durata drepturilor patrimoniale de autor este de 70 de ani, calculaţi de la moartea ultimului coautor [art. 30 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 republicată], cu excepţia operelor comune divizibile, când durata se calculează separat pentru fiecare autor în parte de la data decesului [alin. (2) al art. 30 din lege];
* în cazul operelor colective, durata drepturilor patrimoniale de autor este de 70 de ani de la data aducerii lor la cunoştinţa publică, iar dacă opera nu a fost publicată în termen de 70 de ani de la crearea ei, durata acestor drepturi expiră după 70 de ani de la crearea operei.

101 Art. 28 alin. (1) teza I dispune: „Drepturile patrimoniale prevăzute la art. 13 şi 24 durează tot timpul vieţii autorului, iar după moartea acestuia se transmit, potrivit legislaţiei civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoştinţa publică în mod legal”.

102 V. Roş, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *op. cit.,* p. 291.

# Modalităţi de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe cale contractuală

**Enumerare**

In funcţie de conţinutul drepturilor şi de natura operei din realizarea căreia au luat naştere drepturile patrimoniale de autor se pot distinge următoarele categorii de contracte speciale:

* contractul de editare;
* contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală;
* contractul de închiriere;
* contractul de comandă;
* contractul de adaptare audio-vizuală.

# Contractul de editare

*Contractul de editare* reprezintă cea mai întâlnita modalitate de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor. Legea nr. 8/1996 defineşte contractul de editare ca fiind convenţia prin care titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remuneraţii, dreptul de a reproduce şi a distribui opera .Titularul dreptului de autor

poate ceda editorului şi dreptul de a autoriza traducerea şi adaptarea operei.

Părţile contractului de editare sunt, pe de o parte, titularii dreptului de autor, iar, pe de altă parte, editorul.

1. Sunt titulari ai dreptului de autor, şi, în consecinţă, pot încheia contracte de editare:

* autorul operei;
* moştenitorii legali sau testamentari ai autorului;
* cesionarii dreptului de reproducere şi distribuire a operei;
* unitatea angajatoare pentru operele realizate în cadrul unui contract individual de muncă şi pentru care există

clauza de cesiune a drepturilor patrimoniale;

* unitatea angajatoare pentru programele pentru calculatoare realizate de angajaţii unităţii, dacă nu există convenţie contrară.

1. Editorul este persoana care se obligă să reproducă şi să difuzeze opera pusă la dispoziţie de către titularul dreptului de autor, în condiţiile convenite prin contractul de editare. Legea stabileşte în mod expres clauzele ce trebuie incluse în mod obligatoriu sub sancţiunea nulităţii în contractul de editare.

*Obligaţiile părţilor în cadrul contractului de editare*.

*Titularul dreptului de autor* are următoarele obligaţii principale:

* obligaţia de a preda originalul operei către editor;
* obligaţia de garanţie.

Principalele obligaţii ale editorului sunt:

* obligaţia de a reproduce opera;
* obligaţia de a distribui opera;
* obligaţia de exploatare a operei şi de plată a remuneraţiei cuvenite titularului dreptului de autor;
* obligaţia de restituire a originalului operei.

# Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală

Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală este convenţia prin care titularul dreptului de autor cedează unei persoane fizice sau juridice dreptul de a reprezenta sau de a executa în public o operă actuală sau viitoare, literară, dramatică, muzicală, dramatico-muzicală, coregrafică sau o pantomimă, în schimbul unei

remuneraţii, iar cesionarul se obliga să o reprezinte ori să o execute în condiţiile convenite . Se pot încheia şi contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală şi prin intermediul organismelor de gestiune colectivă.

Potrivit legii, contractul trebuie să prevadă termenul în care va avea loc premiera sau singura comunicare a

operei, după caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum şi remuneraţia autorului.

Obligaţiile părţilor în contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală sunt cele care rezultă din contract şi din dispoziţiile comune oricărei cesiuni. Astfel, cesionarul are obligaţia:

* de a asigura reprezentarea sau executarea publică a operei;
* de a plăti autorului sumele în cuantumul convenit;
* de a respecta drepturile morale ale autorului;

Pe lângă aceste obligaţii comune, Legea nr. 8/1996 instituie anumite reguli şi obligaţii speciale în sarcina utilizatorului operei, menite să asigure protecţia drepturilor autorului. Astfel:

* cesionarul este obligat să reprezinte sau să execute opera în termenul stabilit;
* cesionarul este obligat să permită autorului să controleze reprezentarea sau executarea operei şi să susţină în mod adecvat realizarea condiţiilor tehnice pentru interpretarea lucrării; de asemenea, cesionarul trebuie să trimită autorului programul, afişele şi alte materiale tipărite, recenzii publice despre spectacol, dacă nu este prevăzut altfel în contract;
* cesionarul este obligat să asigure reprezentarea sau executarea publică a operei în condiţii tehnice adecvate;
* cesionarul trebuie să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentaţii sau de execuţii muzicale, precum şi situaţia încasărilor;
* cesionarul trebuie să plătească autorului, la termenele prevăzute în contract, sumele, în cuantumul convenit.

# Contractul de închiriere

Prin contractul de închiriere a unei opere, autorul se angajează să permită folosinţa pe timp determinat, cel puţin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator şi opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale, în schimbul unei remuneraţii. Contractul de închiriere a unei opere este supus dispoziţiilor de drept comun privind contractul de locaţiune.

În cadrul acestui contract, autorul păstrează drepturile asupra operei închiriate, mai puţin dreptul de difuzare.

# Contractul de comandă

Acest contract are ca obiect valorificarea dreptului patrimonial asupra unei opere viitoare. În cazul acestui

contract, autorul îşi asumă o dublă obligaţie: de a crea opera şi de a o ceda celui care a comandat-o.

Natura juridică a acestui contract este complexă: obligaţia autorului de a crea opera apare ca un contract de executare de lucrări, iar dreptul dobânditorului de a utiliza sau exploata opera este rezultatul unui contract de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor.

# Contractul de adaptare audiovizuală

Prin încheierea contractului de adaptare, titularul dreptului de autor asupra unei opere preexistente transferă unui producător dreptul exclusiv de transformare şi de includere a operei respective într-o operă audio-vizuală.

Dreptul la adaptarea audio-vizuală este dreptul exclusiv al titularului dreptului de autor asupra unei opere

preexistente de a o transforma sau de a o include într-o operă audio-vizuală.

Autorizarea acordată de titularul dreptului de autor asupra operei preexistente trebuie să prevadă expres condiţiile producţiei, difuzării şi proiecţiei operei audiovizuale.

# Drepturile conexe de autor şi drepturile sui-generis Noţiune

Uneori, datorită naturii lor, operele ajung la public prin intermediul altor persoane decât autorul. Astfel, aceste

persoane execută, interpretează opera, o regizează, o dirijează, o înregistrează ori o difuzează prin intermediul

radioului sau televiziunii.

Noţiunea de drepturi conexe este consacrată, în legislaţia românească, prin Legea nr. 8/1996, fiind inspirată de Convenţia internaţională pentru protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi încheiata la Roma în 1961.103

# Titularii şi conţinutul drepturilor conexe dreptului de autor

Sunt titulari ai drepturilor conexe drepturilor de autor:

* artiştii interpreţi sau executanţi, pentru propriile interpretări sau execuţii;
* producătorii de înregistrări sonore şi producătorii de înregistrări audio-vizuale pentru propriile înregistrări;
* organismele de radiodifuziune şi servicii de programe de televiziune, pentru propriile emisiuni.

Titularii drepturilor conexe drepturilor de autor beneficiază atât de drepturi morale cât şi patrimoniale.

Astfel, potrivit legii, artiştii interpreţi sau executanţi au următoarele drepturi morale:

* dreptul de a pretinde recunoaşterea paternităţii propriei interpretări sau execuţii;
* dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;
* dreptul de a pretinde respectarea calităţii prestaţiei sale şi de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanţiale a interpretării sau execuţiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea sau reputaţia sa.

Drepturile morale conexe nu pot face obiectul vreunei înstrăinări sau renunţări. După moartea artistului interpret sau executant aceste drepturi se transmit nelimitat. Dacă nu există moştenitori exerciţiul acestor drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile artistului interpret sau executant ori, după caz, organismului cu cel mai mare număr de membrii din domeniul respectiv.

Artistul interpret sau executant are, *dreptul patrimonial* exclusiv de a autoriza:

* fixarea interpretării sau a execuţiei sale; reproducerea interpretării sau a execuţiei fixate;
* distribuirea interpretării sau a execuţiei fixate;
* închirierea interpretării sau a execuţiei fixate; împrumutul interpretării sau al execuţiei fixate;
* importul în vederea comercializării pe piaţa internă a interpretării sau execuţiei fixate; radiodifuzarea şi comunicarea publică a interpretării sau execuţiei sale, în afara cazului în care interpretarea ori execuţia a fost deja fixată sau radiodifuzată ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai la remuneraţia echitabilă;
* punerea la dispoziţia publicului a interpretării sau a execuţiei sale fixate, astfel încât să poată fi accesată, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual de către public;

103 Convenţia de la Roma privind protecţia artiştilor interpreţi sau executanţi, a producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26 octombrie 1961, la care România aderat prin Legea nr. 76/1988, publicată în M. Of. nr. 148 din 14 aprilie 1998.

* retransmiterea prin cablu a interpretării sau execuţiei fixate.

Acest capitol a suferit o amendare de amploare prin introducerea unor noi dispoziţii prin care s-a consacrat faptul că artiştii interpreţi sau executanţi şi producătorii de fonograme au dreptul la o remuneraţie unică echitabilă. Cuantumul acestei remuneraţii se stabileşte prin metodologii, conform procedurii prevăzute prin lege.

Cu această ocazie se precizează rolul consolidat al organismelor de gestiune colectivă, care vor fi implicate în această procedură.

Legea instituie şi în această materie principiul consacrat la nivel comunitar al epuizării dreptului de distribuire odată cu prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului sau a copiilor unor înregistrări sonore sau audiovizuale.

Cât priveşte drepturile *sui-generis* ale fabricanţilor bazelor de date se face distincţia clară între autorul şi fabricantul unei baze de date. Acesta din urmă beneficiază de un drept *sui-generis* care îl protejează din prisma investiţiilor substanţiale cantitative şi calitative în vederea obţinerii, verificării sau prezentării conţinutului unei baze de date. Astfel legii, fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza şi de a interzice extragerea şi/sau reutilizarea totalităţii sau a unei părţi substanţiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.

***Aplicații***

# Întrebări de verificare a cunoștințelor

1. Definiţi dreptul de autor ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv.
2. Care este natura juridică a dreptului de autor?
3. Ce reprezintă obiectul dreptului de autor?
4. Ce reprezintă conținutul dreptului de autor?
5. Daţi exemple de opere protejate pe tărâmul dreptului de autor.
6. Enumeraţi drepturile personal nepatrimoniale de autor.
7. Ce este dreptul de suită?
8. Analizați subiectele dreptului de autor.
9. Analizați principiul adevăratului autor.
10. Ce reprezintă citarea? Dar plagiatul?
11. Care este durata de protecție a drepturilor de autor?
12. Ce este contractul de editare ?
13. În afara contractului de editare mai există şi alte tipuri de contracte prin care pot fi valorificate drepturile

patrimoniale de autor ? Care sunt acestea ?

1. Definiţi drepturile conexe.

# Teste grilă

1. Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice:
   1. este legat de persoana autorului;
   2. comportă numai atribute de ordin moral;
   3. comportă și atribute de ordin patrimonial.
2. Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată:
   1. independent de aducerea la cunoștința publică;
   2. prin simplul fapt al realizării ei;
   3. numai după ce a fost făcută publică.
3. Autor al unei creații intelectuale poate fi:
   1. numai persoana fizică;
   2. numai persoana juridică;
   3. atât persoana fizică cât și persoana juridică;
4. Constituie obiect al dreptului de autor:
   1. operele originale de creației intelectuală;
   2. programele pentru calculator;
   3. textele oficiale de natură legislativă.
5. Pot constitui obiect al dreptului de autor:
   1. și operele derivate;
   2. numai operele originale;
   3. operele științifice orale.
6. Nu beneficiază de protecția legală a dreptului de autor:
   1. ideile;
   2. simplele fapte și date;
   3. gravurile.
7. Traducerile:
   1. sunt opere derivate;
   2. sunt protejate prin legea dreptului de autor;
   3. nu sunt protejate.
8. Dreptul de retractare:
   1. este personal nepatrimonial;
   2. este patrimonial;
   3. poate atrage și plata unor despăgubiri.
9. Conținutul dreptului de autor este format:
   1. numai din drepturi personal nepatrimoniale;
   2. din drepturile morale și patrimoniale de autor;
   3. și din drepturile patrimoniale de autor.
10. Reprezintă un drept moral de autor:
11. dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei;
12. dreptul de suită;
13. dreptul de a publica opera sub pseudonim.
14. Dreptul de suită este recunoscut autorului unei opere:
15. de artă plastică;
16. fotografice;
17. științifice.
18. O operă științifică este protejată:
19. numai dacă îmbracă o formă scrisă;
20. prin legea dreptului de autor;
21. chiar și în formă orală.
22. Cursul universitar:
23. este o operă științifică;
24. nu constituie obiect al dreptului de autor;
25. este protejat prin Legea nr. 8/1996 numai dacă este publicat.
26. Prelegerile:
27. sunt obiecte ale dreptului de autor;
28. nu sunt protejate;
29. pot fi opere științifice.
30. Sunt opere derivate:
31. operele reeditate;
32. enciclopediile;
33. bazele de date care prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.
34. Opera derivată poate fi realizată:
35. numai cu autorizarea folosirii operei preexistente, de la autorul ei;
36. chiar și în absența autorizării folosirii operei preexistente, de la autorul ei;
37. numai cu respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originale.
38. Sunt drepturi morale de autor:
39. dreptul de divulgare;
40. dreptul la paternitatea operei;
41. dreptul de suită.
42. Poate fi înstrăinat:
43. dreptul de suită;
44. dreptul de reproducere a operei;
45. dreptul de retractare.
46. Durata de protecție a drepturilor de autor încetează:
47. la moartea autorului;
48. după 70 de ani de la moartea autorului;
49. după 50 de ani de la moartea autorului.
50. Beneficiază de o durată de protecție de 70 de ani de la publicare:
51. operele publicate sub pseudonim;
52. opera colectivă;
53. operele științifice.
54. Sunt titulari ai drepturilor conexe de autor:
55. artiștii interpreți;
56. compozitorii;
57. producătorii de înregistrări sonore.
58. Nu constituie o încălcare a dreptului de autor;
59. reproducerea operei pentru uz personal;
60. crearea unei opere derivate în lipsa autorizării din partea autorului;
61. folosirea operei în scop de citare.
62. Opera colectivă:
63. este o operă derivată;
64. este opera realizată la iniţiativa şi sub responsabilitatea unei persoane fizice sau juridice;
65. se bucură de protecţie specială.
66. Dreptul de suită:
67. este un drept personal nepatrimonial;
68. este un drept patrimonial;
69. priveşte operele literare şi ştiinţifice.
70. Opera literară se bucură de protecţie:
71. din momentul creării ei;
72. după publicare;
73. după înregistrare la ORDA.