

AT 1

CAPITOLUL I

Conceptul de proprietate intelectuală.

Considerații preliminare

1.1. Aspecte generale referitoare la dreptul de proprietate intelectuală**1.1.1. Dreptul de proprietate intelectuală, factor de dezvoltare și progres**

„Activitatea creatoare a omului s-a constituit din toate timpurile ca un factor important în accelerarea progresului general al umanității, ceea ce a determinat în epoca modernă integrarea drepturilor de proprietate intelectuală în ordinea juridică a țărilor 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 Organizației Mondiale a Comerțului (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 Comerț stabilește standardele minime ce trebuie aplicate de Statele Membre ale OMC, în domeniul reglementărilor din materia proprietății intelectuale, reprezentând totodată, unul dintre cele mai importante instrumente multilaterale în ceea ce privește globalizarea reglementărilor în domeniul proprietății intelectuale. În privința dreptului de autor și drepturilor conexe semnalăm în cuprinsul Acordului, numeroase prevederi ce se regăsesc în Convenția 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 în lăuntrul 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.

1.1.2. Noțiunea de proprietate intelectuală și componentele sale

Denumirea de *drepturi de proprietate intelectuală* s-a conturat în perioada secolelor XV și XVIII, când „drepturile asupra produselor spiritului au fost asimilate drepturilor de proprietate”⁴. La acea vreme lipsind o reglementare specială, protecția creațiilor intelectuale era asigurată prin aplicarea regulilor de drept comun.

Într-o altă opinie⁵ se susține că acest concept a apărut ca efect al influențelor dreptului englez și american, în care este utilizat termenul de „property”, resimțite 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 Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice din 9 septembrie 1886 prin Legea nr. 77/1998 publicată în M. Of. nr. 156 din 17.04.1998.

⁴ V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Dreptul de autor și drepturile conexe*, Ed. All Beck, București, 2005, p. 1 și urm.

⁵ A. Puttemans, *Droit intellectuels et concurrence deloyale*, Ed. Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 25.

acest termen este tradus prin „proprietate”, fără să se țină seama că în dreptul anglo-american, conceptul de property este mai larg, cuprinzând și drepturi personale și 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 dispozițiilor art. 2 lit. viii) al Convenției de la Stockholm din 1967⁶ cu acele drepturi care privesc:

- operele literare, artistice și științifice;
- interpretările artiștilor interpreți și execuțiile artiștilor executați,
- fonogramele și emisiunile de radiodifuziune;
- invențiile în toate domeniile activității umane;
- descoperirile științifice;
- desenele și modelele industriale;
- mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu, precum și numele comercial și denumirile comerciale;
- protecția împotriva concurenței neloiale, și toate celelalte drepturi aferente activității intelectuale în domeniile industrial, științific, literar și artistic.

Observăm că legiuitorul folosește, în încercarea de a da o definiție *proprietății intelectuale*, ca tehnică legislativă, o enumerare care însă nu este limitativă, a acelor creații intelectuale care fac obiectul protecției pe tărâmul proprietății intelectuale, fapt ce permite adăugarea la cele mai sus enumerate și a altor produse ale creației intelectuale, a căror apariție, evident în plan legislativ, este mai târzie. Creația intelectuală nu are limite. Nu putem să o reducem la ceea ce cunoaște omenirea la un moment dat. Spiritul, veșnic creator, ne încântă cu noi descoperiri, care iată, prin grija legiuitorului, se bucură de protecție în cadrul proprietății intelectuale. Astfel programele de calculator, noile soiuri de plante, topografiile ale circuitelor integrate sunt cuceriri mai târzii, care astăzi se bucură de reglementări speciale⁷.

Noțiunea de proprietate în cazul creației intelectuale ce constituie un bun incorporeal, nu se identifică cu sensul atribuit acestei noțiuni de Codul civil. Codul civil definește proprietatea ca fiind un drept real care este în același timp exclusiv, absolut și perpetuu⁸. Diferențele decurg din caracterul limitat în timp al protecției juridice în ceea ce privește creația intelectuală.

În cadrul dreptului proprietății intelectuale se disting două mari domenii. Pe de o parte, proprietatea industrială, în cadrul căreia, protecția are ca obiect brevetele de invenție, modelele de utilitate, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale⁹ iar pe de altă parte dreptul de autor și drepturile conexe dreptului de autor.

În sensul art. 2 lit. viii) al Convenției de la Stockholm din 1967 prin care s-a constituit Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale (O.M.P.I.), organizație cu caracter interguvernamental specializată în cooperarea internațională, prin *proprietate intelectuală* se înțeleg drepturile privind operele literare, artistice și științifice,

⁶ România a ratificat Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, încheiate la Stockholm la 14 iulie 1967, prin Decretul nr. 1175/1968, publicat în B. Of. nr. 1 din 6 ianuarie 1969.

⁷ Legea nr. 255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată în M. Of. nr. 230 din 1 aprilie 2014; Legea nr. 16/1995 privind protecția topografiilor circuitelor integrate, republicată în M. Of. nr. 21125 martie 2014.

⁸ 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”.

⁹ Conform art. 1 pct. 2 al Convenției de Uniune de la Paris, din 26 martie 1883, revizuită succesiv la Bruxelles 1900, Washington 1914, Haga 1925, Londra 1058, Stockholm 1967 și ratificată inițial în 1920 de către țara noastră în forma revizuită la Washington iar prin Decretul nr. 427/1963 și Decretul nr. 1177/1968 fiind ratificată și aderarea la toate celelalte forme revizuite ale acestei convenții.

interpretările artiștilor interpreți și executanți, fonogramele și emisiunile radiofonice, invențiile din toate domeniile activității umane, descoperirile științifice, desenele și modelele industriale, marca de fabrică, marca de comerț, marca de serviciu, numele și denumirile comerciale, protecția împotriva concurenței neloiale, precum și orice alte drepturi privind activitatea intelectuală în domeniul industrial, științific, literar și artistic.

Sintetic **proprietatea intelectuală** cuprinde un ansamblu de reguli prin care se asigură protecția drepturilor de proprietate industrială, a drepturilor de autor și a know-how-ului.

Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor 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 și modelelor industriale, dreptul asupra indicațiilor geografice, dreptul asupra brevetelor de invenție, dreptul asupra certificatelor suplimentare de protecție, dreptul asupra soiurilor de plante.

În cadrul proprietății intelectuale distingem așadar, două mari domenii:

- **dreptul de proprietate industrială** pe de o parte, și
- **dreptul de autor și 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 și opera de creație intelectuală, autorului fiindu-i recunoscut un drept temporar de monopol de exploatare care răspunde necesității de recompensare a autorului care reușește să se impună prin idei noi în industrie sau prin originalitate în literatură și artă¹²;

– ambele tipuri de drepturi își au geneza în vechi privilegii regale.

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

Cele două mari domenii ale proprietății 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 proprietății artistice și 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 cunoștința publică*; *dreptul de a retracta opera*; *dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică* ș.a.;

¹⁰ Publicată în M. Of. nr. 1093 din 5 decembrie 2005.

¹¹ Y. Eminescu, *Tratat de proprietate industrială*, vol. I, *Creații noi*, Editura Academiei, București, 1982, p. 15.

¹² 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.

1.1.3. Noțiunea de „proprietate”

Noțiunea de „proprietate” în cazul creației 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*.

1.2. Proprietatea industrială. Noțiuni generale

¹³ L. Cătușă, *Drept civil. Proprietate intelectuală*, Ed. C.H. Beck, București, 2013, p. 3.

¹⁴ 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”.

1.2.1. Noțiunea de proprietate industrială

Potrivit art. 1 pct. (2) al Convenției de Uniune de la Paris¹⁵ pentru protecția proprietății industriale *protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenții, modelele de utilitate, desenele și modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale.*

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

- drepturi privind creații industriale noi, *creații 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 recunoaște pe piață produsele și serviciile respective;
- drepturi privind creații 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 concurenței neloiale menite să descurajeze orice acte de concurență industrială sau comercială contrare uzanțelor oneste cum ar fi de exemplu inducerea în eroare a publicului asupra naturii produsului sau modului său de fabricație sau acte destinate a discredita un concurent etc.

Proprietatea industrială este definită ca instituție juridică și ca drept subiectiv după exigențele definițiilor din dreptul civil astfel¹⁶:

- prin proprietate industrială ca *instituție juridică*, se înțelege ansamblul normelor juridice care reglementează raporturile privitoare la creațiile intelectuale aplicabile în industrie precum și la semnele distinctive ale unei asemenea activități;
- proprietatea industrială ca *drept subiectiv*, reprezintă posibilitatea recunoscută de lege titularului, persoană fizică sau persoană juridică de a folosi în exclusivitate o creație intelectuală aplicabilă în industrie sau un semn distinctiv ale unei asemenea activități industriale.

1.2.2. 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 creație 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 întrunește atributele clasice ale dreptului de proprietate (*jus utendi, jus fruendi și jus abutendi*) și nici nu este susceptibil de dreptul de urmărire și dreptul de preferință.

¹⁵ Convenția de la Paris pentru apărarea proprietății industriale din 26 martie 1883, convenție revizuită succesiv la Bruxelles 1900, Washington 1914, Haga 1925, Londra 1934, Lisabona 1958, Stocholm 1967, convenție 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) și 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 Convenției de la Paris.

¹⁶ L. Mihai, *Invenția*, Ed. Universul Juridic, București, 2002, p. 72 și 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 și cele de creanță. Teoria drepturilor de clientelă a fost criticată *considerându-se că ea se fundamentează exclusiv pe funcția dreptului de proprietate industrială de a cuceri clientela pentru un bun material cum este invenția sau cu ajutorul unui bun material cum ar fi marca sau numele comercial, când în mod firesc – trebuie relevat conținutul acestor drepturi*¹⁷.

În prezent drepturile de proprietate industrială constituie **drepturi de proprietate incorporală**, calificare care se consideră validată atât de legislație cât și de jurisprudență.

1.2.3. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM)

Sediul materiei: H.G. nr. 573/1998 privind organizarea și funcționarea Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci¹⁸.

Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci (**OSIM**) este organul de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică aflat în subordinea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri cu autoritate unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății 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 și supune spre aprobare Guvernului, strategia dezvoltării protecției proprietății industriale în România și aplică politica Guvernului în domeniu. Potrivit art. 3 din H.G. nr. 573/1998, OSIM exercită în principal, următoarele atribuții:

- înregistrează și examinează cererile din domeniul proprietății industriale, eliberează titluri de protecție care conferă titularilor lor drepturi exclusive pe teritoriul României;
- este depozitarul registrelor naționale ale cererilor depuse și al registrelor naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, mărci, indicații geografice, desene și modele, topografii de produse semiconductoare, modele de utilitate și certificate suplimentare de protecție;
- editează și publică Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al României;
- editează și publică fasciculele brevetelor de invenție;
- administrează și conservă Colecția națională de proprietate industrială, întreține și dezvoltă baza de date informatizată în domeniul său de activitate, inclusiv prin schimburi internaționale;
- efectuează, la cerere, servicii de specialitate în domeniul proprietății industriale;
- editează și publică Revista română de proprietate industrială și alte publicații destinate promovării obiectului său de activitate;

¹⁷ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 17.

¹⁸ Republicată în M.Of.nr. 476/ 4 iun.2020 .

- atestă consilierii în domeniul proprietății industriale¹⁹ și ține evidența acestora în registrul național al cărui depozitar este;
- acordă, la cerere, consultanță de specialitate în domeniul proprietății industriale și organizează cursuri de instruire, seminarii și simpozioane în domeniu;
- asigură armonizarea cadrului legislativ național cu reglementările internaționale și europene în domeniul protecției proprietății industriale;
- inițiază, negociază și participă, în condițiile legii, la încheierea de convenții, acorduri, protocoale și alte înțelegeri interne și internaționale în domeniul protecției proprietății industriale;
- participă și implementează prin specialiștii Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci proiecte europene și regionale în domeniul proprietății industriale, finanțate parțial sau integral de către organisme cu care oficiul dezvoltă relații de cooperare;
- îndeplinește orice alte atribuții în domeniul proprietății industriale, care decurg din dispozițiile legale în vigoare și din acordurile internaționale la care România este parte.

Aspecte de aprofundat/studiu individual: instituția consilierului de proprietate industrială (vezi *Ordonanța nr. 66 din 17 august 2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în M. Of. nr. 1.091 din 21 decembrie 2006*).

Bibliografie selectivă

1. Viorel Roș, *Dreptul proprietății intelectuale*, vol.I Drepturile de autor, drepturile conexe și drepturile sui generis, Ed.C.H.Beck, București, 2016;
2. Violeta Slavu, *Dreptul proprietății intelectuale – sinteze, întrebări de verificare a cunoștințelor, teste tip grilă*, Ed.Hamangiu, București, 2017.
3. Catuna Ligia, *Drept civil. Proprietate intelectuală*, Editura Hamangiu, 2013
4. I.Macovei, *Tratat de drept al proprietatii intelectuale*, Ed.C.H.Beck, Buc. 2010
5. Viorel Roș, Dragoș Bogdan, Octavia Spineanu Matei, *Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice*, Editura All Beck, București, 2003.
6. Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, *Introducere în Proprietatea Intelectuală*, Editura Rosetti, București, 2001.
7. Yolanda Eminescu, *Protecția desenelor industriale*, Editura Lumina Lex, Buc. 1993

Legislație relevantă

Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. , Nr. 613 din 19 august 2014.

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

Legea nr.83/2014 privind invențiile de serviciu, publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 471/2014

¹⁹ O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilieri în proprietate industrială publicată în M. Of. nr. 1019 din 21 decembrie 2006.

Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și 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 și înregistrare a desenelor și modelelor, ci modifică doar o parte a articolelor din Capitolul V - "Răspunderi și sancțiuni", respectiv art. 50 și 52. Totodată, este modificat și 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. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice - publicată în Monitorul Oficial nr. 809/03.XII.2010

Legea nr. 8/1996, privind dreptul de autor și 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
- 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.
5. Analizați conceptul de proprietate intelectuală.
6. Analizați corelația dintre dreptul proprietății intelectuale și dreptul proprietății industriale.
7. Dați exemple de creații intelectuale protejate pe tărâmul dreptului proprietății industriale.
8. Dați exemple de creații intelectuale protejate pe tărâmul dreptului de autor.
9. Ce reprezintă O.M.P.I.?
10. Noțiunea de *proprietate* în cazul creației intelectuale se suprapune pe conceptul de *proprietate* astfel cum este el definit în Codul civil? Argumentați.
11. Cum calificați drepturile de proprietate intelectuală? Argumentați.
12. Definiți conceptul de proprietate industrială în sens de *instituție juridică* și în sens de *drept subiectiv*.

13. Clasificați drepturile privind creațiile intelectuale care se bucură de protecție pe tărâmul dreptului proprietății industriale.

14. Ce reprezintă OSIM?

15. Enumerați atribuțiile Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci.

CAPITOLUL II

Invenția brevetabilă

2.1. Noțiunea de invenție

Legea privind brevetele de invenție nr. 64/1991²⁰ care împreună cu Regulamentul de aplicare²¹ constituie actul normativ de bază pe plan intern privind invenția 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 invenția, într-o terminologie neunitară și ambiguă, invenția fiind considerată fie o creație științifică sau tehnică fie o soluție tehnică. Definiția a fost criticată în literatura juridică deoarece o creație științifică fără indicarea unei aplicațiuni concrete nu poate fi calificată ca invenție.²³ În aceste condiții doctrinei i-a revenit sarcina de a defini invenția utilizând noțiuni extrinseci legii. Astfel *invenția* a fost definită ca fiind creația intelectuală ce reprezintă soluția concretă a unei probleme tehnice aplicabilă în industrie²⁴. Noțiunea de „industrie” este utilizată *lato sensu* și presupune atât industria cât și agricultura, prestările de servicii ca și activitatea comercială.

Pe de altă parte invenția brevetabilă nu este definită în lege, în cazul acesteia legiuitorul stabilind condițiile ce trebuie îndeplinite pentru ca invenția să aibă vocație la protecție²⁵.

2.2. Sediul materiei

În plan intern, regimul juridic al brevetelor de invenție este reglementat în urmă-toarele 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;

²⁰ Republicată în M. Of. nr. 613 din 19 august 2014.

²¹ 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.

²² Publicată în B. Of. nr. 137 din 2 noiembrie 1974.

²³ Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 40.

²⁴ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 19.

²⁵ 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.*

²⁶ 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.

²⁷ Publicată în M. Of. nr. 186 din 20 mai 1998.

²⁸ 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.

2.3. Categoriile de invenții brevetabile

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

1. În funcție de obiectul invenției 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 invenție având ca obiect un produs sau un procedeu.

²⁹ Publicate în M. Of. nr. 358 din 22 septembrie 1998.

³⁰ Publicate în M. Of. nr. 60 din 18 februarie 1999.

³¹ Publicate în M. Of. nr. 115 din 16 martie 2000.

³² 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.

³³ Ratificat de România prin Decretul nr. 81/1979, publicat în B. Of. nr. 22 din 8 martie 1979.

³⁴ 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 compoziție sau o structură particulară ce îl diferențiază de alte corpuri.

Invenția de procedeu are obiect un procedeu. **Procedeu** sau mijlocul reprezintă agenții, organele, procedeele care conduc la obținerea fie a unui rezultat fie a unui produs.

Prin urmare procedeu 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 invenții 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, invențiile 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 invenției nu se limitează la un anumit soi de plante sau o anumită rasă de animale;
- un procedeu microbiologic sau la un alt procedeu tehnic și un produs, altul decât un soi de plante sau o rasă de animale, obținută pe această cale;
- un element izolat al corpului uman sau altfel produs printr-un procedeu tehnic, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural.

2. În funcție de stadiul tehnicii invenția brevetabilă poate fi *de pionier* sau *obișnuită*. *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 cunoscută sub numele de British Agricultural Revolution — Revoluția agricolă britanică. 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.

3. În funcție de gradul de complexitate, distingem între *invenții simple* și *invenții complexe*.

Invenții 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.

³⁷ Pentru alte exemple vezi art. 12 alin. (3) din Regulament.

³⁸ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 20.

³⁹ Comunicat de presă – Project Events, http://www.osim.ro/despre_noi/comunicate_relpress.php.

Invenții complexe presupun utilizarea conjugată a mai multor elemente sau mijloace, de exemplu un procedeu și aparatura necesară elaborării invenției.

4. În funcție de persoana titulară a protecției, invențiile pot fi *libere* sau *de serviciu*⁴⁰.

Statisticile mondiale evidențiază că în peste 80% din soluțiile noi ce întrunesc condițiile legale pentru a fi brevetate sunt implicate și unitățile în care inventatorul își desfășoară activitatea profesională. Este un aspect obiectiv și în mare parte generalizat al actului de creație din domeniul proprietății industriale întrucât complicarea condițiilor de realizare a unei invenții plasează inventatorul într-o poziție de dependență față de mijloacele materiale și tehnice ale unității. 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 invenție aparține inventatorului sau successorului său în drepturi, în cadrul general al protecției invențiilor prin brevet, soluție promovată în dreptul francez și 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 invențiile de serviciu.

Reglementarea invențiilor de serviciu în majoritatea legislațiilor naționale evidențiază o optică comună și anume aceea a unei recompensări echitabile atât a creației în sine care aparține inventatorului cât și a invenției efectuată de unitate asociată cu riscul material pe care aceasta și-l asumă. S-a renunțat în acest mod atât la monopolul exclusiv al statului⁴¹ asupra invenției realizate cât și o reconsiderare a poziției sociale a inventatorului, acest salariat de excepție care aparține unei categorii restrânse și privilegiate de salariați.⁴²

2.3.1. Invențiile de serviciu

Sediul materiei: Legea nr. 83/2014 privind invențiile 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 persoană 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 persoană 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 contrară [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].

⁴⁰ O. Calmuschi, *Inventatorul salariat și regimul juridic al creației sale*, Studii de drept românesc, 2000, nr. 3-4.

⁴¹ Legea invențiilor și inovațiilor nr. 62 din 1974 abrogată prin Legea nr. 64/1991 stabilea în art. 14 situațiile în care titular al brevetului nu putea fi decât o organizație socialistă în temeiul legii, desemnată de ministere sau alte organe centrale.

⁴² O. Calmuschi, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed. Universității Titu Maiorescu, București, 2004, p. 27-28.

⁴³ Publicată în M. Of. nr. 471 din 26 iunie 2014.

⁴⁴ 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 invenție 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 România, acesta cedează salariatului dreptul la acordarea protecției, sub condiția ca salariatul să acorde angajatorului o *licență neexclusivă* pentru invenția brevetată.

Condițiile 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 invenției de serviciu, într-un termen care să îi permită să beneficieze de termenele de prioritate prevăzute de convențiile și tratatele internaționale din domeniul proprietății 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) și (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 exploatarea 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 protecție, 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.

2. Fie s-au obținut, pe durata contractului individual de munca, precum și 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 revendică invenția.

Pe de alta parte, dacă angajatorul revendică 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:

a) efectele economice, comerciale și/sau sociale care decurg din exploatarea invenției de către angajator sau de către terți cu acordul angajatorului;

b) măsura în care angajatorul este implicat în realizarea invenției de serviciu, inclusiv resursele puse la dispoziție de angajator pentru realizarea acesteia;

c) 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 instanța 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 și salariați 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 și/sau, dacă este cazul, răspunderea penală conform prevederilor legale incidente.*

2.4. Condițiile de fond pozitive ale protecției invenției

Fără a defini invenția brevetabilă Legea precizează condițiile 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 și să fie susceptibilă de aplicare industrială* [art. 6 alin. (1) din Legea nr. 64/1991].

2.4.1. Noutatea

Sistemul protecției, potrivit dispozițiilor legale este fundamentat pe conceptul de *noutate absolută* în timp și în spațiu, noutatea în materia invențiilor fiind apreciată în raport de *stadiul tehnicii mondiale*. Astfel, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 o invenție este nouă dacă nu este cuprinsă în stadiul tehnicii. *Stadiul tehnicii*, definit de lege cuprinde toate cunoștințele 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 invenție. Noțiunea de „public” nu include persoanele legal sau contractual obligate a păstra secretul informațiilor ce le dețin în legătură cu invenția, cum ar fi de exemplu examinătorii din cadrul OSIM care analizează invenția pentru care s-a cerut protecția.

Stadiul tehnicii cuprinde, de asemenea, conținutul cererilor depuse la OSIM și al cererilor internaționale pentru care s-a deschis faza națională în România sau europene desemnând România, așa cum acestea au fost depuse, care au o dată de depozit, anterioară datei depozitului cererii de brevet de invenție și care au fost publicate la sau după

această dată, potrivit legii. Nu este exclusă, brevetabilitatea oricărei substanțe sau compoziții 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 și care este determinant pentru stabilirea noutății potrivit și practicii OSIM.

Faptele de natură a face invenția publică se numesc **anteriorități**. În doctrină⁴⁵ în cadrul noțiunii generale de anterioritate se distinge între **divulgare**, care provine de la autorii invenției și **anterioritatea în sens restrâns** caz în care comunicarea publică a invenției provine de la un terț.

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

- **să fie certă** cât privește existența și data;
- **să fie suficientă** pentru a permite unui om de specialitate executarea invenției;
- **să fie omogenă** să se refere deci la o singură invenție sau la un grup de invenții care formează un singur concept inventiv general și
- **să fie publică** adică susceptibilă de a fi cunoscută de public în țară sau în străinătate.

Proba anteriorității revine persoanei care o invocă, contestând noutatea invenției și care poate utiliza orice mijloace de probă. Anterioritățile pot consta de exemplu, în brevete având ca obiect aceeași invenție, cereri de brevete publicate, articole de specialitate etc. Cercetarea anteriorităților este nelimitată în timp și spațiu.

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

- unui abuz evident în privința solicitantului sau predecesorului în drepturi al acestuia;
- faptului că solicitantul sau predecesorul în drepturi al acestuia a expus invenția într-o expoziție internațională oficială sau oficial recunoscută, în sensul Convenției privind expozițiile internaționale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928, cu revizuirile ulterioare. În acest din urmă caz, Legea impune totodată ca solicitantul să declare că invenția a fost expusă efectiv și să depună un document în susținerea declarației sale.

Noutatea se apreciază la momentul constituirii **depozitului național reglementar**. Aprecierea noutății poate fi posibilă și la un moment anterior constituirii depozitului prin invocarea unei priorități.

2.4.2. Categoriile de priorități și regimul lor juridic

Prioritățile care pot fi invocate pentru a se stabili data față de care se apreciază noutatea sunt:

- *prioritatea de depozit național reglementar*,
- *prioritatea unionistă și*
- *prioritatea internă*.

Prioritatea de depozit național reglementar

Potrivit art. 14 din Legea nr. 64/1991 data de depozit a cererii de brevet de invenție 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 invenției.

Cererea ce conține elementele mai sus arătate (toate redactate în limba română), se depune la OSIM și constituie **depozitul național reglementar**. Potrivit art. 17 din Legea nr. 64/1991, depozitul cererii conferă un drept de prioritate

⁴⁵ Y. Eminescu, *Legea brevetelor de invenții*, Editura Lumina Lex, București, 1993, p. 62 și urm.

cu începere de la data depozitului cererii față de orice alt depozit privind aceeași invenție având o dată ulterioară. Cererea de brevet de invenție se înscrie în Registrul Național 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 invenție, model de utilitate ori certificat de utilitate într-un stat parte la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale sau pentru un stat membru la Organizația Mondială a Comerțului beneficiază, pentru a efectua depunerea unei cereri de brevet, pentru aceeași invenție, 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 Convenția de la Paris (art. 4) fiind extinsă și la normele din Anexa 1 C a Acordului de la Marrakech ce se referă la drepturile de proprietate intelectuală legate de comerț (T.R.I.P.S.).

Dreptul de prioritate⁴⁶ se întemeiază pe o ficțiune deoarece recunoaște timp de 12 luni, ca dată a cererilor de brevet depuse în orice țară a Uniunii de la Paris sau parte la Convenția 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 și personală în favoarea unui terț. Trăsăturile definitorii ale priorității unioniste constau:

- prima cerere de brevet poate fi depusă în țările Uniunii și în țara care poate fi alta decât țara de origine dacă nu există o interdicție în acest sens;
- dreptul de prioritate se naște de la data primului depozit național reglementar;
- soarta anterioară a primului depozit nu influențează soarta dreptului de prioritate;
- cererea posterioară trebuie să aibă ca obiect aceeași invenție.

Prioritatea poate fi recunoscută și 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 invenție invocă un drept de prioritate care aparține altei persoane, pentru recunoașterea priorității este necesară depunerea la OSIM în maximum 3 luni de la invocarea priorității, a unei autorizații 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 stabilește că dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenție acordată de OSIM este depusă o cerere de brevet de invenție 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 aceeași invenție (**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.

⁴⁶ O. Calmuschi, *Cooperarea internațională în domeniul proprietății industriale*, Ed. Academiei, București, 1990, p. 31 și urm.

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

- cel puțin una din cererile de brevet de invenție a beneficiat de o prioritate, în condițiile art. 16⁴⁷
- în cererea anterioară au fost revendicate priorități interne și 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 instituție nouă reglementată de legiuitor prin modificările aduse Legii nr. 64/1991 prin Legea nr. 28/2007⁴⁸.

Prioritatea unionistă și 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 nerecunoașterea priorității invocate.

2.4.3. Activitatea inventivă

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

Potrivit art. 47 din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991, *activitatea inventivă* a unei invenții 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;

⁴⁷ Art. 16 din Legea nr. 64/1991 republicată dispune: „Orice persoană care a depus, în conformitate cu art. 13 alin. (1) și 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 față de orice alt depozit, privind aceeași invenție, având o dată ulterioară”.

⁴⁸ 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.

⁴⁹ Art. 47 alin. (5) din Regulament dispune: „Aprecierea activității inventive se poate efectua, prin abordarea de tip problemă-soluție, luându-se în considerare stadiul tehnicii cel mai apropiat”.

⁵⁰ Art. 47 alin. (7) din Regulament dispune: „**Stadiul tehnicii cel mai apropiat (...)** este acea combinație de caracteristici care este dezvoltată într-o singură referință a stadiului tehnicii și constituie cea mai bună bază pentru aprecierea evidenței”.

⁵¹ 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”.

⁵² 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 tehnicii”.

- 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 procedurii ori asupra proprietăților produsului obținut;
- o selecție, în cadrul unui grup foarte larg de compuși ori de combinații chimice cunoscute, a acelor 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 juxtaponere 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 definiție a activității inventive concisă și riguroasă exactă a fost dată în doctrina franceză în care se precizează că activitatea inventivă există când tehnica curentă este depășită în principiile, în mijloacele de realizare sau în rezultatele obținute*⁵³.

2.4.4. 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 puțin într-unul din domeniile industriale, inclusiv în agricultură. Așadar aplicarea industrială reprezintă posibilitatea ca invenția să fie aplicată repetat în oricare din domeniile vieții economice și sociale.

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

Nu îndeplinește această condiție de fond pozitivă, invenția care are ca obiect un dispozitiv sau un procedeu a cărui presupusă funcționare 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.

⁵³ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 24.

Condițiile de fond negative ale protecției invenției

Legea nr. 64/1991 republicată stabilește o serie de condiții negative privind obiectul invenției brevetabile în prezența cărora pentru creația intelectuală respectivă nu se acordă brevet de invenție. 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 invenție 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:

a) invențiile a căror exploatare comercială este **contrară ordinii publice sau bunelor moravuri**, inclusiv cele **dăunătoare sănătății și vieții persoanelor, animalelor sau plantelor** și care sunt de natură să **aducă atingeri grave mediului**, cu condiția ca această excludere să nu depindă numai de faptul că exploatarea este interzisă printr-o dispoziție legală. *De altfel Camera de Recurs a Oficiului European de brevete a admis ca principiu al ordinii publice apărarea mediului*⁵⁵;

b) soiurile de plante⁵⁶ și rasele de animale precum și procedeele esențial biologice pentru obținerea plantelor sau animalelor cu excepția procedeele microbiologice și produsele obținute prin aceste procedee;

c) invențiile având ca obiect corpul uman în diferitele stadii ale formării și dezvoltării sale, precum și simpla descoperire a unuia dintre elementele sale, inclusiv secvența sau secvența parțială a unei gene. *Dispoziția dă curs Directivei europene din 6 iulie 1998 art. 61 și art. 17 din Codul de proprietate intelectuală francez care interzice clonajul și modificarea identității germinale*⁵⁷;

d) metodele de tratament al corpului uman sau animal, prin chirurgie ori prin terapie, și metodele de diagnosticare practicate asupra corpului uman sau animal.

2.6. Subiectele dreptului de proprietate industrială asupra invenției

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

În literatura juridică se distinge între subiectele primare și subiectele derivate ale protecției⁵⁸. *Subiectele primare* sunt persoanele titulare directe ale brevetului eliberat de OSIM în urma declanșării procedurii administrative. Pot fi subiecte primare și alte persoane fizice sau juridice decât inventatorul și anume:

- moștenitorii autorului;

⁵⁴ Programele de calculator sunt protejate prin Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

⁵⁵ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 25.

⁵⁶ 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.

⁵⁷ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 25.

⁵⁸ A. Petrescu, L. Mihai, *Drept de proprietate industrială*, Universitatea din București, 1987, p. 61.

- persoana căreia inventatorul i-a transmis acest drept⁵⁹;
- angajatorul care revendică invenția realizată de inventatorul salariat în condițiile 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 inițial, primar, sau un alt subiect derivat.

Invenția poate fi realizată de un inventator individual sau împreună de mai mulți inventatori. În această ultimă situație suntem în prezența coautorului reglementat în art. 4 din lege care precizează că fiecare dintre aceștia au calitatea de coautor al invenției, iar dreptul aparține în comun acestora. Coautori sunt numai persoanele care au desfășurat 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 executanți a unor indicații. Coautoratul este un principiu voluntar și se concretizează într-o înțelegere între autori ce se depune odată cu cererea de brevet sau ulterior acestui moment, în formă autentică. În caz de neînțelegere între autori, coautoratul poate fi decis prin hotărâre judecătorească, la cererea părții care invocă această calitate.

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

2.7. Procedura administrativă de admitere sau respingere a cererii de brevet

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

Etapile brevetării sunt:

- *Înregistrarea cererii de brevet:*
 - depunerea cererii de brevet cu toată documentația (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.*

2.7.1. Înregistrarea cererii de brevet

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

⁵⁹ În acest sens art. 42 din Legea nr. 64/1991 dispune că nu numai dreptul la brevet dar și dreptul la acordarea brevetului poate fi transmis, caz în care subiectul protecției deși nu este autor al invenției se implică direct în procedura administrativă de eliberare a brevetului, chiar în lipsa vocației la protecție.

⁶⁰ Art. 9 al Legii brevetelor de invenții din 1967 reglementa categoria invențiilor de întreprindere, brevetul fiind acordat organizațiilor socialiste în condițiile în care nu se putea determina activitatea creatoare a unor persoane fizice

OSIM personal, prin poștă sau în formă electronică sau prin mijloace electronice. Cererea este însoțită de descrierea invenției, de revendicări și dacă este cazul, de desene explicative. În conținutul cererii, mai pot fi incluse: datele de identificare ale mandatarului autorizat desemnat de solicitant⁶¹, revendicarea unei priorități, referirea la o cerere de brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte la Convenția de la Paris, sau la un stat membru al Organizației Mondiale a Comerțului, indicarea expresă a dorinței solicitantului privind publicarea cererii sau la examinarea de fond care constituie cea de a doua etapă a procedurii de brevetare.

Descrierea constă în expunerea invenției, așa cum aceasta este revendicată, astfel încât problema tehnică și soluția acesteia să poată fi înțelese de o persoană de specialitate [art. 16 lit. e) din Regulament]. În cazul în care lipsește 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 protecției conferită prin brevet este determinată de conținutul **revendicărilor**, descrierea și desenele invenției servind la interpretarea acestora.

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

Dacă invenția 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 invenție sau a datei priorității recunoscute că microorganismul a făcut obiectul unui depozit la o autoritate de depozit internațională.

Data de depozit este data la care au fost înregistrate la OSIM cererea în care se solicită explicit sau implicit acordarea unui brevet de invenție, indicații care să permită stabilirea identității solicitantului, descrierea invenției integrală sau parțială. Cererea de brevet de invenție se înscrie în Registrul Național al cererilor de brevet depuse, datele nefiind publice.

Depozitul național reglementar se consideră constituit și conferă un drept de prioritate numai după ce se depune toată documentația prevăzută de art. 13 alin. (1) din Legea nr. 64/1991, în limba română, cu îndeplinirea condițiilor de formă impuse de lege. Așadar Legea distinge între data de depozit, după care numai în urma verificărilor întreprinse, depozitul cererii produce efectele unui *depozit național reglementar* singurul care are ca efect recunoașterea priorității de depozit față de orice alt depozit privind aceleași invenții, 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 național 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 priorități. Excepție face conținutul cererilor ce privesc invențiile create pe teritoriul României considerate secrete de stat, cărora li se atribuie acest regim de către instituțiile în drept pentru apărarea națională și pentru păstrarea siguranței naționale cu susținerea solicitantului și acordarea unei compensații materiale acestuia de către instituția care a atribuit caracter de secret de stat. Acest caracter încetează numai prin hotărâre a acelorași instituții.

determinate. Această categorie de invenții fără autor nu este recunoscută de legislația actuală fiind de altfel contrară ansamblului reglementărilor sale cât și cerințelor europene.

⁶¹ Mandatarul autorizat este consilierul în proprietate industrială care îndeplinește condițiile prevăzute în O.G. nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în M. Of. nr. 1019 din 21 decembrie 2006.

OSIM păstrează caracterul secret atribuit de instituțiile în drept documentelor depuse [art. 38 alin. (2) din lege]. Cererile de brevet de invenții 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 îndreptățite, 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 menționează în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială și poate fi însoțită de un raport de documentare⁶².

2.7.2. Protecția provizorie

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

Deși Legea conferă titularului protecției provizorii un drept exclusiv de exploatare, similar cu cel conferit de brevet, trebuie să constatăm totuși că acest efect are un caracter atenuat întrucât titularul protecției provizorii nu poate introduce o acțiune 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.

2.7.3. 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 și poate fi cerută la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de la această dată. Pentru cererile de brevet de invenții 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 protecție 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 dispozițiile legii române, în condițiile tratatelor și convențiilor internaționale privind invențiile, la care România este parte (art. 5 din lege). Cât privește apatrizii această categorie poate beneficia de dispozițiile legii române dacă au domiciliul în România sau au domiciliul în străinătate cu condiția să nu existe dispoziții contrare cu privire la aceștia, în convențiile internaționale la care România este parte sau pe bază de reciprocitate;

– dacă cererea de brevet și documentele însoțitoare sunt redactate în limba română și îndeplinesc condițiile de formă cerute de lege (art. 13-15 din Legea nr. 64/1991);

⁶² 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 prioritățile invocate sunt justificate prin acte de prioritate și 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 invenție sau la un grup de invenții ce formează un singur concept inventiv general [art. 18 alin. (1) din Legea nr. 64/1991]. Cererea care nu îndeplinește această condiție, poate fi divizată de solicitant, din proprie inițiativă sau la cererea OSIM;

– dacă invenția este dezvăluită în condițiile art. 17 din lege;⁶³

– dacă invenția 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 condițiile de fond pozitive ale invenției 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.

2.7.4. Admiterea sau respingerea cererii de brevet

În faza finală a procedurii de brevetare OSIM-ul hotărăște prin Comisia de examinare de specialitate, pe baza raportului de examinare a cererii de brevet de invenție, în termen de 18 luni de la data când s-a solicitat examinarea, acordarea brevetului de invenție sau respingerea cererii de brevet de invenție cu condiția 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 invenție intervine în următoarele cazuri:

- cererea de brevet nu îndeplinește condițiile prevăzute în art. 5, art. 15 alin. (1) și (4) și art. 37 alin. (2) din Legea nr. 64/1991;
- nu sunt respectate condițiile de fond pozitive și negative cerute de lege pentru brevetarea invenției;
- nu sunt respectate condițiile prevăzute în art. 17 din Legea nr. 64/1991;
- termenul de deschidere a fazei naționale pentru cererile înregistrate internațional a fost depășit;
- la expirarea unui termen de 12 luni de la data la care cererile aflate în situația 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 aparține 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 îndreptățit la acordarea brevetului;
- nu s-a solicitat examinarea cererii de brevet de invenție în vederea acordării brevetului fie la data de depozit, ori în termen de 30 de luni de la această dată;

⁶³ 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”.

⁶⁴ 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. (...)”.

Mențiunea 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 contestație și va avea efect începând cu această dată.

2.7.5. Retragera cererii de brevet

Retragerea cererii de brevet operează fie la cererea scrisă și expresă a solicitantului 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 declarați în termen de 18 luni de la data solicitării examinării în fond;
- solicitantul nu a dat curs notificărilor OSIM privind forma revendicărilor, descrierii și desenele;
- 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 aparține altei persoane decât solicitantul, iar persoana îndreptățită depune o nouă cerere pentru aceeași invenție, cererea inițială este considerată de OSIM ca retrasă începând cu data de depozit a noii cereri;
- solicitantul nu a depus revendicările și 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 cuantum 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 și se înscriu în Registrul Național al cererilor de brevet de invenție și 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 condițiilor legale. Până ce OSIM-ul constată pe baza unor dovezi temeinice că solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptățit la acordarea brevetului de invenție, se poate proceda la amânarea comunicării hotărârii luate, fără a depăși 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 invenție este eliberat de directorul general al O.S.I.M, în temeiul hotărârii de acordare a acestuia. Data eliberării brevetului de invenție este data la care mențiunea eliberării este publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Brevetele se înscriu în Registrul Național al brevetelor de invenții.

Durata de protecție a unui brevet de invenție 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 competență exclusivă pe teritoriul României prin care titularului i se recunoaște un drept exclusiv de exploatare asupra invenției sale.

Brevetul național este esențialmente temporar producându-și efectele pe teritoriul țării unde a fost eliberat⁶⁵. Cât privește efectele brevetului, în literatura juridică se consideră că acesta este **constitutiv de drepturi**

⁶⁵ Excepția de la regula teritorialității o constituie brevetul european care o dată eliberat, constituie un fascicol de brevete naționale. Brevetul european a fost instituit prin Convenția de la München din 1973. România a aderat la Convenția de la

deși unii autori susțin opinia caracterului declarativ al efectelor actului administrativ invocându-se instituția protecției provizorii, care la o examinare atentă nu infirmă caracterul constitutiv de drepturi a brevetului.

Astfel de exemplu titularul protecției provizorii nu poate introduce o acțiune în contrafacere condiționată de existența unui brevet valabil și este în aceste condiții 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.

2.8.1. Noțiunea și conținutul

Noțiunea și conținutul dreptului subiectiv de proprietate industrială este prevăzut în art. 31 din lege care precizează că brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecție 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 invenției și *latura negativă* care constă în dreptul la exclusivitatea exploatării⁶⁶, distincție nereținută de lege întrucât exploatarea invenției 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 consimțământul 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 procedului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul produsului obținut 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 conținând o informație genetică, exclusivitatea exploatării se extinde asupra oricărui alt material în care produsul este încorporat și în care informația genetică este conținută și își exercită funcția, cu excepția corpului uman în diferite stadii de formare și dezvoltare.

2.8.2. Caracterele juridice

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

2.8.3. 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 și la Actul de revizuire al acestei convenții din 29 noiembrie 2000, prin Legea nr. 611/2002 publicată în M. Of. nr. 844 din 22 noiembrie 2002.

⁶⁶ L. Mihai, *op. cit.*, p. 99 și urm.

Limitele generale se referă la faptul că exclusivitatea poate fi invocată numai pe perioada de valabilitate a brevetului, respectiv 20 de ani și a doua limită generală constă în recunoașterea exclusivității 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 invențiilor în construcția și în funcționarea vehiculelor terestre, aeriene, precum și la bordul navelor sau la dispozitivele pentru funcționarea acestora, aparținând statelor membre ale tratatelor și convențiilor internaționale privind invențiile, la care România este parte când aceste vehicule sau nave pătrund pe teritoriul României, temporar sau accidental, cu condiția ca această folosire să se facă exclusiv pentru nevoile vehiculelor sau navelor. Această limită este identificată în doctrină și sub denumirea de „*imunitatea*” navelor și aeronavelor și constituie o transpunere în legislația națională a dispozițiilor art. 5 ter din Convenția de la Paris. Oportunitatea unei asemenea reglementări este dictată de asigurarea liberei circulații a vehiculelor terestre sau aeriene și a navelor. Condițiile ce se cer îndeplinite sunt:

- vehiculul sau nava să aparțină unui stat membru ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;
- invenția să fie brevetată în România;
- invenția 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 și 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 invenții sau cel al cererii de brevet, așa cum a fost publicată, ori a luat măsuri efective și serioase în vederea producerii sau folosirii lui cu bună credință pe teritoriul României, independent de titularul acesteia, cât și înainte de constituirea unui depozit național reglementar privind invenția sau înainte de data de la care curge termenul de prioritate recunoscută. În acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data de depozit sau a priorității recunoscute, și dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracțiune din patrimoniul afectat exploatarea invenției.

Dreptul de folosire personală anterioară se prezintă ca o aplicare a principiului drepturilor dobândite cu bună credință și a prevederilor art. 4 din Convenția de la Paris.

Dispoziția 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 soluții noi poate apărea la mai multe persoane, în locuri diferite și fără a avea cunoștință una de alta.⁶⁷ Persoană care va depune prima o cerere de brevet și va constitui depozitul național reglementar va deveni titulară de brevet. Cealaltă sau celelalte persoane care au aplicat cu bună credință soluția sau au luat măsuri efective și serioase în vederea aplicării ei mai înainte de constituirea depozitului național reglementar al persoanei titulară de brevet vor putea folosi în continuare invenția în volumul existent la data depozitului național reglementar dar dreptul de folosire nu va putea fi transmis decât cu patrimoniul persoanei ori cu o fracțiune din patrimoniul afectat exploatarea invenției. *Măsurile efective și serioase în vederea aplicării* trebuie să aibă o anumită consistență care să facă certă posibilitatea unei exploatare efective;

⁶⁷ 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 și anume producerea sau după caz folosirea invenției exclusiv în cadru privat și în scop necomercial. În acest caz, legiuitorul a avut în vedere respectarea finalității drepturilor de proprietate industrială și anume aceea a unei informări care să rămână strict în cadru privat și în scop necomercial, întrucât monopolul exclusiv nu trebuie să constituie un obstacol excesiv în desfășurarea unei activități 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 invenției care au fost vândute anterior de titularul de brevet sau cu acordul său expres. *Textul legal are în vedere dreptul de folosire a invenției ca urmare a epuizării dreptului asupra obiectului invenției brevetate, text preluat din dreptul francez și consacrat în l.613-6 din Codul proprietății intelectuale din Franța*⁶⁸. Teoria epuizării dreptului de proprietate industrială pe care se fundamentează această limitare a fost elaborată în doctrina germană, nefiind inițial acceptată de doctrina franceză și în final transpusă în legislația franceză de proprietate industrială⁶⁹. Se consideră în acest caz că punerea în circulație a produsului protejat semnifică o cesiune a dreptului exclusiv al titularului de brevet cu privire la produsul concret protejat, titularul brevetului nemaifiind îndreptățit să invoce dreptul său exclusiv epuizat. În dreptul român aplicarea textului legal are drept consecință că, după înstrăinarea cu titlu oneros de către însuși titularul brevetului, a produsului brevetat, actele ulterioare de comercializare sau de oferire spre vânzare a produsului în care este încorporată invenția, 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 invenției brevetate;

– **art. 33 lit. f)** consacră, ca limitare, dreptul de folosință personală ulterioară, o consecință a decăderii din drepturi a titularului de brevet. Așadar textul legal permite folosirea cu bună credință sau luarea de măsuri efective și serioase de folosire a invenției, de către terți în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului de brevet și revalidarea brevetului.

În acest caz invenția poate fi folosită în continuare de acea persoană, în volumul existent la data publicării mențiunii revalidării, și dreptul de folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenția ori cu o fracțiune din patrimoniul care este afectat exploatării invenției.

Decăderea din drepturi a titularului de brevet este reglementată în art. 40 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 care stabilește că pe întreaga durată de valabilitate a brevetului de invenție titularul datorează anual taxe de menținere în vigoare a brevetului, care pot fi plătite și anticipat pentru o perioadă care nu poate depăși 4 ani. Neplata acestor taxe atrage *decăderea* titularului din drepturile decurgând din brevet, care se înregistrează în Registrul Național al brevetelor de invenție și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Totuși 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 hotărăște asupra cererii de revalidare, sub condiția plății taxei legale. Mențiunea revalidării brevetului se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii.

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

⁶⁸ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 41.

⁶⁹ *Idem*, p. 41.

În volumul existent la data publicării mențiunii revalidării dar dreptul la folosire nu poate fi transmis decât cu patrimoniul persoanei care utilizează invenția ori cu o fracțiune din patrimoniul care este afectat exploatarei invenției. Așadar condițiile impuse de această ipoteză sunt:

- terța persoană a folosit cu bună credință sau a luat măsuri efective și serioase de folosire a invenției brevetate de către titular;
- activitățile de folosire a invenției brevetate s-au desfășurat strict între momentul publicării decăderii și cel al publicării revalidării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Cele două condiții îndeplinite cumulativ conferă terțului un drept de folosință, în anumite limite, a invenției chiar și după revalidarea brevetului și repunerea în drepturi a titularului său.

– **art. 34 lit. g)** instituie o limitare a exclusivității folosirii de către titularul brevetului a produsului brevetat în cazul exploatarei de către terți a invenției sau a unei părți a acesteia, la a cărei protecția s-a renunțat.

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

În cazul invențiilor de serviciu, titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenția sa de renunțare; 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 licență, renunțarea este posibilă numai cu *acordul beneficiarului licenței* [art. 36 alin. (4) din lege].

Invenția sau partea din aceasta, la a cărei protecție s-a renunțat, poate fi liber exploatată de către terți.

În cazul invențiilor care conțin informații clasificate potrivit art. 38 alin. (2) din lege, se poate renunța numai *după declasificarea informațiilor* și publicarea mențiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenție și a descrierii, revendicărilor și desenelor invenției brevetate, potrivit cu prevederile art. 27 alin. (6) din Legea nr. 64/1991.

Renunțarea se înregistrează la OSIM în Registrul național al brevetelor de invenții și produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

2.8.4. Licența 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 cărei respectare se impune cu atât mai mult cu cât invenția neexploatăată, *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.

Licențele obligatorii nu sunt o inovație a Legii nr. 64/1991⁷⁰ privind brevetele de

⁷⁰ Legea nr. 64/1991 înainte de a fi modificată în 2002 reglementa două categorii de licențe și anume: licența obligatorie și licențele din oficiu din domeniul sănătății, economiei naționale și apărării naționale instituite fie pe calea judiciară, fie pe cale administrativă, acestea din urmă la rândul lor se prezentau sub două forme și anume licența din oficiu instituită pe cale administrativă cu punere în întârziere și licența din oficiu instituită pe cale administrativă, fără punere în întârziere.

invenție. Oportunitatea reglementării lor, a fost realizată cu ocazia Conferinței de la Lisabona din 1958 pentru revizuirea Convenției de la Paris din 1883 pentru protecția proprietății industriale ca urmare a constatării că decăderea din drepturi a titularului de brevet reprezintă o sancțiune prea dură. După modificarea Legii nr. 64/1991 din mai 2002 licența obligatorie a dobândit însă un triplu caracter și anume:

- de limitare a monopolului de exploatare a titularului de brevet;
- de sancțiune pentru neaplicarea sau insuficienta aplicare a invenției dacă titularul brevetului nu poate să-și justifice inacțiunea și nici nu s-a putut ajunge la o înțelegere cu acesta privind condițiile și modalitățile comerciale de utilizare a invenției, măsură justificată de faptul că titularul de brevet are deopotrivă dreptul dar și obligația juridică de a exploata invenția brevetată;
- de instrument juridic aplicabil în situații de urgență națională sau de utilizare publică, în scop necomercial⁷¹.

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

Tribunalul București va autoriza licența obligatorie dacă va aprecia, pe baza circumstanțelor date, că, deși persoana interesată a depus toate eforturile, nu s-a ajuns la o înțelegere într-un termen rezonabil.

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

- a) în situații de urgență națională;
- b) în alte situații de extremă urgență;
- c) în situații de utilizare publică, în scopuri necomerciale.

Acordarea licenței obligatorii pentru unul dintre motivele de cauză publică nu impune îndeplinirea condițiilor referitoare la reaua gestionare a exploatării brevetului. Totuși beneficiarul licenței va înștiința solicitantul sau titularul brevetului despre autorizarea dată de instanță, în cel mai scurt timp.

În situații de utilizare publică în scopuri necomerciale, Guvernul sau terții autorizați de acesta, atunci când cunosc sau au motive demonstrabile de a cunoaște dacă un brevet de invenție valid este sau va fi utilizat de guvern, respectiv de terți, vor anunța 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 național reglementar este anterioară, o licență obligatorie pentru exploatarea brevetului ulterior va putea fi autorizată numai dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții suplimentare:

- a) invenția revendicată în brevetul ulterior presupune un progres tehnologic important, de interes economic substanțial în raport cu invenția revendicată în brevetul anterior;

⁷¹ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 45-46.

⁷² 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 Anechița, *Introducere în dreptul proprietății intelectuale*, ediția a 6-a, Ed. BREN, București, 2011, p. 256.

b) titularul brevetului anterior are dreptul la o licență reciprocă, în condiții rezonabile pentru utilizarea invenției revendicate în brevetul ulterior;

c) utilizarea autorizată în raport cu brevetul anterior este netransmisibilă, cu excepția cazului în care este transmis și brevetul ulterior.

Așadar licențele obligatorii:

- sunt neexclusive;
- se acordă de Tribunalul București în condiții determinate în ce privește:
 - întinderea,
 - durata acestora,
 - nivelul remunerației convenite deținătorului dreptului. Remunerația convenită titularului de brevet se stabilește în raport cu valoarea comercială a licențelor acordate.
- vor fi autorizate în principal pentru aprovizionarea pieței,
- nu sunt transmisibile decât împreună cu partea din întreprindere sau cu fondul de comerț care beneficiază de această utilizare.

Întinderea și durata licențelor 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 invențiile din domeniul tehnologiei de semiconductoare, licența va fi acordată numai pentru scopuri publice necomerciale sau pentru a remedia o practică stabilită ca fiind anticoncurențială, 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 invenție anterior, acesta poate solicita o licență obligatorie pentru invenția protejată prin acest brevet [art. 44 alin. (5) din Legea nr. 64/1991];
- în cazul în care titularul unui brevet de invenție referitor la o invenție biotehnică nu poate să o exploateze fără să aducă atingere unui brevet anterior de soi de plantă, acesta poate solicita o licență obligatorie pentru exploatarea noului soi de plantă, protejat prin brevet [art. 44 alin. (6) din Legea nr. 64/1991];
- în cazul în care o licență obligatorie este autorizată pentru a remedia o practică anticoncurențială, nu sunt aplicabile dispozițiile 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;

– circumstanțele care au condus la acordarea acesteia au încetat să mai existe. Totuși licența obligatorie nu va fi retrasă dacă circumstanțele 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 București privind autorizarea utilizării unei licențe obligatorii, precum și cele privind remunerația prevăzută în raport cu utilizarea acesteia vor putea fi atacate numai cu apel la Curtea de Apel București.

Hotărârile judecătorești definitive și irevocabile privind acordarea sau, după caz, retragerea licenței obligatorii se comunică de persoana interesată la OSIM, care le înregistrează în Registrul național al cererilor de brevet de invenție depuse sau în Registrul național al brevetelor de invenție și publică mențiunea acestor hotărâri în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială în termen de o lună de la comunicare.

Categoriile de drepturi și obligații născute în legătură cu invenția⁷³

2.9.1. Categoriile de drepturi

Pe baza dispozițiilor legale și din rațiunii didactice, în doctrină⁷⁴ drepturile care se nasc în legătură cu invenția au fost clasificate în trei categorii distincte și 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 existenței brevetului care conferă soluției tehnice, calitatea de invenție generatoare de drepturi și autorului ei calitatea de inventator cu drepturi recunoscute și ocrotite de lege.

2.9.2. 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 și anume:
 - dreptul de exploatare a invenției care constituie totodată și o obligație ce revine titularului de brevet – persoane fizice sau juridice,
 - dreptul la exclusivitatea exploatării invenției.
- *precizare:* ca o excepție se prezintă *protecția provizorie* tratată anterior, prin care se recunoaște, de la data publicării cererii de brevet, solicitantului, care nu este încă titular de brevet, în anumite condiții, dreptul de proprietate industrială, solicitantul unei cereri de brevet publicate fiind asimilat provizoriu cu titularul de brevet.
- dreptul de a solicita eliberarea titlu de protecție (brevetul de invenție);
- dreptul de a decide asupra publicității invenției;
- dreptul la despăgubiri materiale în cazul încălcării dreptului exclusiv de exploatare. Aceste despăgubiri reprezintă latura civilă a infracțiunii de contrafacere;
- dreptul de prioritate al titularului de brevet conferit de lege cu începere de la data constituirii *depozitului național reglementar* sau a *priorității invocate și recunoscute* (prioritatea unionistă și prioritatea internă);
- dreptul la asistență tehnică pe bază de contract, pentru punerea în aplicare a invenției. Obligația inventatorului de a acorda, la cererea titularului de brevet, asistență tehnică, își are izvorul în contractul încheiat între cele două părți: inventatorul și titularul de brevet.

Pe lângă drepturi, Legea. reglementează și obligații. Astfel titularului de brevet îi revine obligația de plată a taxelor de menținere în vigoare a brevetului (anuități) conform art. 40 alin. (2) din Legea nr. 64/1991. Taxele de

⁷³ 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. Țăranu, *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.

⁷⁴ 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 protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora⁷⁶.

Persoanele fizice și juridice române, solicitanți sau titulari, plătesc în lei taxele prevăzute în Legea specială.

Persoanele fizice și juridice străine, care sunt solicitanți, titulari sau care au preluat un drept de proprietate industrială, plătesc în euro taxele datorate.

În cazul în care sunt mai mulți solicitanți sau titulari, atât români, cât și străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.

Taxele de menținere în vigoare pentru anii de protecție până la eliberarea brevetului de invenție 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 menținerea în vigoare a acestuia se plătește anual până la începerea anului de protecție respectiv.

Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci pentru anii care urmează anului în care mențiunea 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 invenție, titularul acestuia este obligat să plătească și taxa de menținere în vigoare datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

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

Angajatorul titular de brevet are obligația de a informa inventatorul salariat cu privire la stadiul privind înregistrarea invenției, precum și să se abțină de la orice divulgare.

2.9.3. Drepturile inventatorului care nu este titular de brevet

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

- dreptul la o remunerație suplimentară stabilită prin contract (vezi invențiile de serviciu). Pentru invențiile de serviciu, inventatorul beneficiază de drepturi patrimoniale stabilite pe bază de contract încheiat cu angajatorul, titularul brevetului. Drepturile patrimoniale se stabilesc în funcție de efectele economice și/sau sociale rezultate din exploatarea brevetului sau în funcție de aportul economic al invenției, în condițiile Legii nr. 83/2014 privind invențiile de serviciu;
- dreptul de a încasa prețul convenit pentru asistența 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 invenție;
- dreptul de a fi informat în scris de către angajator, asupra stadiului examinării cererii de brevet în cadrul OSIM, precum și asupra stadiului și rezultatelor aplicării invenției de serviciu;

⁷⁵ Republicată în M. Of. nr. 959 din 29 noiembrie 2006.

⁷⁶ Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea O.G. nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, a fost publicată în M. Of. nr. 471 din 2 iulie 2002.

- dreptul la acordarea unei compensații materială de către instituția care a atribuit caracter de secret de stat invenției sale.

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

- dreptul la calitatea de autor al invenției;
- dreptul de a i se menționa numele, prenumele și calitatea în brevetul eliberat precum și în orice acte sau publicații privind invenția sa.

Inventatorul salariat are obligația de a informa angajatorul asupra creării și stadiului realizării invenției și să se abțină de la orice divulgare.

2.9.4. 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.

2.10. Transmiterea drepturilor născute în legătură cu invenția

2.10.1. 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 și drepturile ce decurg din brevet pot fi transmise în tot sau în parte. Transmiterea se poate face prin cesiune sau prin licență, exclusivă sau neexclusivă, sau prin succesiune legală sau testamentară*”.

2.10.2. Obiectul transmiterii

Potrivit legii sunt transmisibile prin cesiune:

- dreptul la acordarea brevetului de invenție când actul de transmisiune se încheie fie înaintea depunerii cererii de brevet, fie în cursul procedurii de eliberare a brevetului dar înainte de pronunțarea 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 licență se transmit, de regulă drepturile născute din brevetul de invenție ce reunesc ansamblul prerogativelor ce alcătuiesc dreptul de folosință a invenției ce se naște din brevet.

2.10.3. Modalitățile de transmitere a drepturilor privind invenția

Modalitățile de transmitere a drepturilor privind invenția pot fi clasificate după mai multe criterii și anume:

1. În funcție 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).
- 2. 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;
- 3. În funcție de natura actului juridic de transmitere**, distingem între transmitere prin:
- acte cu titlu oneros (cesiune, licență);
 - acte cu titlu gratuit (donație, legat).

2.10.3.1. Contractul de cesiune

Contractul de cesiune reprezintă operațiunea juridică prin care se transmite în tot sau în parte, dreptul la brevetul de invenție, deci implicit dreptul de folosință exclusivă asupra invenției, de la titularul brevetului în calitate de cedent către o altă persoană în calitate de cesionar în schimbul unui preț.

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 parțială*, situație în care obiectul contractului de cesiune îl formează anumite laturi ale folosinței exclusive cum ar fi de exemplu cazul în care invenția este susceptibilă de mai multe aplicații 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 parțială îmbracă în acest caz, forma unei coproprietăți. Cesiunea poate fi parțială și din punct de vedere teritorial dacă este limitată la o parte din teritoriu pe care invenția 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 parțială;
- dreptul la acțiunea 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 *formeii*, contractul de cesiune este consensual (legea nu prevede expres o anumită formă). Formalitățile de înscriere la OSIM a cesiunii sunt necesare doar pentru opozabilitatea față de terți. În acest sens art. 42 alin. (3) din Legea nr. 64/1991 dispune: „Transmiterea produce efecte față de terți numai începând cu data publicării în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială a mențiunii transmiterii înregistrate la OSIM”.

Condiții de fond specifice contractului de cesiune în materie de invenții sunt:

- cedentul trebuie să aibă calitatea de proprietar, așadar să fie titularul de brevet;
- obiectul cesiunii să constea într-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.

Obligațiile 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 și 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 dispozițiile 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 prevăzută 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 privește obligația de a asigura asistența tehnică Legea prevede în mod expres că ea se acordă, la cerere, pe bază de contract.

Obligația de garanție, 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.

Evicțiunea provine fie din fapta terțului fie din fapta personală a cedentului.

Potrivit regulilor de drept civil, cedentul garantează pe cesionar pentru evicțiune atât din partea terțului cât și pentru fapta personală. Fapta terțului poate consta în contrafacere și în această situație cesionarul se poate apăra singur. După cedarea brevetului, cedentul nu mai poate exploata invenția, iar cesionarul are împotriva lui o acțiune în garanție pentru evicțiune, acțiune care rezultă din fapta proprie (acțiune în contrafacere).

Obligațiile 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 invenția este *aportul unui brevet la o societate comercială*. Aceasta poate consta într-un brevet asupra căruia titularul transmite societății proprietatea sau folosința

⁷⁷ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 52.

acestui. Asociatul care aduce un brevet are aceeași obligație de garanție ca și cedentul dintr-un contract de cesiune sau de licență.

2.10.3.2. Contractul de licență

Licența de brevet este operația juridică prin care se transmite în întregime sau numai în parte dreptul de folosință asupra unei invenții brevetate, de la titularul de brevet către o altă persoană în schimbul plății unei redevențe.

În *sens restrâns*, licența presupune acordul prin care titularul unui drept de proprietate industrială transmite unei alte persoane în tot sau în parte folosința dreptului său exclusiv de exploatare în schimbul plății unei redevențe.

Contractul de licență se poate încheia pe durata de valabilitate a brevetului.

Licența poate fi totală sau parțială și se face în schimbul unui preț.

În doctrina se consideră că licența cu titlu oneros reprezintă o manifestare a contractului de locațiune.

Contractul de licență este un contract nenumit, ca și contractul de cesiune.

Caractere juridice. Licența este un contract nenumit, sinalagmatic, consensual, oneros, *intuitu personae*, și, după caz, cu executare succesivă sau dintr-o dată.

Categorii de licențe – criterii:

1. Din punctul de vedere al drepturilor transmise, licențele pot fi:

- *Licența simplă* – în situația în care cesionarul dobândește folosința invenției brevetate, titularul brevetului păstrează atât dreptul de a folosi el însuși invenția cât și dreptul de a transmite folosința invenției altor persoane. Beneficiarul licenței simple nu are dreptul la acțiunea în contrafacere, dar are obligația de a-l înștiința pe titularul de brevet.
- *Licența exclusivă* – este acea formă de licență prin care se transmite beneficiarului, folosința exclusivă fie a uneia din formele de realizare ale invenției (dacă este susceptibilă de mai multe forme de realizare), fie pentru o anumită durată sau un anumit teritoriu;
- *Licența absolută*, în acest caz, transmitătorul nu poate acorda alte licențe și trebuie să se abțină de la orice act de exploatare a invenției, pe perioada sau înăuntrul teritoriului la care se referă exclusivitatea.

2. În funcție de întinderea teritorială a folosinței, a duratei exploatării sau a naturii activității (fabricare, vânzare etc.) licențele sunt:

- licențe limitate;
- licențe nelimitate.

3. În funcție de obiectul contractului, distingem între:

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

4. În funcție de izvorul raportului juridic, distingem între:

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

5. În funcție de complexitatea contractului de licență, distingem între:

- *licență pură*, când nu are elemente ale altor operații juridice;
- *licență complexă*, când reunește licențe și a altor contracte (furnizare, know-how) într-o singură operație complexă.

Din punct de vedere al formei, contractul de licență este consensual formalitățile de înscriere la OSIM a licenței sunt necesare doar pentru opozabilitate față de terți.

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

Obligațiile licențiatorului (concedentului):

- *Obligația de remitere/predare a obiectului* – potrivit căreia beneficiarul folosește invenția. Transmisiunea folosinței este temporară, pe durata de valabilitate a brevetului și poate fi limitată sau nelimitată. Folosința invenției este un drept de creanță spre deosebire de folosința exclusivă (monopolul de exploatare) care este un drept real;
- *Obligația de asistență tehnică* – constă în furnizarea de documente și tot ceea ce este necesar pentru ca beneficiarul să poată folosi invenția;
- *Obligația de garanție pentru vicii și evicțiuni*. Această obligație prezintă următoarele trăsături:
 - licențiatorul (concedentul) trebuie să asigure liniștită și utila folosință a invenției de către licențiat (concesionar);
 - tulburările pot proveni din fapta proprie, fapta terților, vicii ascunse;
 - poartă doar asupra faptului că obiectul contractului este tehnic, realizabil și exploatabil; dacă invenția nu este tehnic realizabilă, contractul de licență poate fi anulat atât pentru vicii ascunse cât și pentru absența cauzei.
 - în principiu, se poate încheia un contract de licență și pentru folosința unei invenții ce se va brevetă în viitor dacă s-a depus cererea pentru eliberarea brevetului.

Licențiatorul nu garantează valoarea comercială a licenței transmise și nici rentabilitatea exploatării.

La încetarea contractului de licență, licențiatorul are și *obligația de a prelua stocul de produse fabricate pe bază de licență și nevândute*.

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

Obligațiile licențiatului (concesionarului):

- *Obligația de plată a prețului (redevenței)*. Prețul poate fi plătit forfetar (dinainte stabilit la o sumă globală) sau eșalonat (reprezentând un procent din cifra de afaceri realizată de beneficiar prin exploatarea brevetului).
- *Obligația de exploatare a invenției*. Obligația de exploatare este o obligație „*propter in rem*”. Fiind o obligație reală, trebuie realizată imediat de către beneficiar. Exploatarea trebuie să fie efectivă și serioasă,
- *Obligația de apărare a titularului de brevet împotriva uzurpărilor*. Această obligație presupune notificarea licențiatorului cu privire la actele de contrafacere constatate de către licențiat;
- *Obligația 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 părți (în acest caz părțile contractului de licență sunt persoane fizice).

2.11. Apărarea drepturilor privind invențiile

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

Potrivit legii, drepturile inventatorilor și titularilor de brevet sunt apărate prin mijloace de drept administrativ, de drept civil și de drept penal. În funcție de natura organului competent să soluționeze litigiul, mijloacele de apărare

sunt administrative și judiciare. Mijloacele administrative sunt contestația și revocarea iar cele judiciare îmbracă forma acțiunii în justiție, care poate fi civilă sau penală⁷⁸.

2.11.1. Modalități administrative

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

2.11.1.1. Contestația

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.

Contestația se soluționează, 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 instanță.

2.11.1.2. Revocarea

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

- dacă hotărârea a fost luată fără respectarea dispozițiilor art. 6-9 și ale art. 11 și 12 din Legea nr. 64/1991;
- obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza;
- obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă.

Cererea de revocare va fi soluționată, 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 condiții de formă privind o cerere de înregistrare a unei invenții nu poate constitui motiv de revocare a hotărârii de acordare a brevetului de invenție, în tot sau în parte, decât în cazul în care aceasta este rezultatul unei intenții 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 observații asupra revocării și să aducă într-un termen rezonabil modificările sau rectificările admise de lege și de regulamentul de aplicare a acesteia.

2.11.2. Mijloace de drept civil

Potrivit art. 60 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 republicată, sunt date în competența instanțelor judecătorești, litigiile privind:

- calitatea de inventator, de titular de brevet,
- drepturile născute din brevetul de invenție;
- drepturile patrimoniale ale inventatorului născute din contractele de cesiune și licență;
- executarea obligației de informare și asistență tehnică.

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

⁷⁸ I. Macovei, *op. cit.*, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 144.

produselor contrafăcute. Aceste dispoziții se aplică și materialelor și echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârșirea infracțiunii 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 obligația 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 invenție 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 și 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 depășește conținutul cererii, așa cum a fost depusă;
- protecția conferită de brevet a fost extinsă;
- titularul de brevet nu era îndreptățit 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 excepția cazurilor prevăzute la art. 51 alin. (1) lit. d) și e) din lege⁷⁹, situații în care poate fi exercitată pe toata durata de valabilitate a brevetului. Competența aparține Tribunalului București.

Hotărârile date în primă instanță de către Tribunalului București pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 30 de zile de la comunicare iar hotărârile Curții de Apel București pot fi atacate cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție în termen de 30 de zile de la comunicare.

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

2.11.3. Mijloace de drept penal

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

- *însușirea fără drept a calității de inventator;*
- *infracțiunea de contrafacere;*
- *divulgarea datelor cuprinse în brevet de către personalul OSIM.*

2.11.3.1. Însușirea fără drept a calității de inventator

Potrivit art. 55 din Legea nr. 64/1991, însușirea fără drept, în orice mod, a calității de inventator constituie infracțiune și se pedepsește 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.

⁷⁹ Lit. d): „protecția conferita de brevet a fost extinsă” și lit. e): „titularul de brevet nu era îndreptățit la acordarea brevetului”.

2.11.3.2. Infracțiunea de contrafacere

Contrafacerea, această componentă negativă majoră a vieții 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 și modele industriale sau drepturi de autor care, presupune o concurență neloială sistematică.

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

- existența unui brevet valabil;
- o atingere adusă drepturilor titularului de brevet sau beneficiarului unei licențe, prin fabricarea, folosirea sau punerea în circulație a obiectului brevetului;
- intenția.

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 esențiale constitutive ale invenției. 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 infracțiunea de contrafacere, fabricarea, folosirea sau punerea în circulație fără drept, a obiectului unui brevet de invenție sau orice altă încălcare a drepturilor conferite de lege titularului de brevet, sau beneficiarului unei licențe dacă aceste încălcări au fost săvârșite după data publicării cererii de brevet de invenție.

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.

2.11.3.3. 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 și de către persoanele care efectuează lucrări în legătură cu invențiile, a datelor cuprinse în cererile de brevet, până la publicarea lor, constituie infracțiune și se sancționează cu închisoare de la 3 luni la 3 ani sau cu amenda.

OSIM răspunde față de inventator pentru prejudiciile aduse ca urmare a săvârșirii infracțiunii de divulgare a datelor cuprinse în cereri de către personalul propriu.

2.12. Stingerea drepturilor izvorâte din invenții

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.

⁸⁰ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 58.

2.12.1. Expirarea termenului de protecție

Conform legii durata de protecție a unui brevet de invenție este de 20 ani cu începere de la data de depozit național reglementar. Termenul de protecție a unui brevet nu poate fi prelungit ca în cazul altor obiecte de proprietate cum ar fi mărcile sau desenele și modelele industriale. Pentru produsele medicamentoase sau produsele fitosanitare, brevetate se poate obține o protecție suplimentară, în condițiile legii. După expirarea termenului de protecție, invenția cade în domeniul public, putând fi exploatată de oricine.

2.12.2. Decăderea titularului din drepturi

Constituie o cauză de stingere a protecției cu condiția 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 quantumul 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.

2.12.3. Renunțarea titularului la brevetul de invenții

Brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare pe întreaga durată de protecție a acestuia. Cu toate acestea nu sunt încălcate drepturile titularului de brevet prin exploatarea de către terți a invenției sau a unei părți a acesteia la a cărei protecție s-a renunțat, în conformitate cu art. 36 din Legea nr. 64/1991, potrivit cu care titularul poate renunța, în tot sau în parte, la brevet, pe baza unei declarații scrise înregistrate la OSIM.

În cazul invențiilor de serviciu, titularul brevetului este obligat să comunice inventatorului intenția sa de renunțare; 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 licență, renunțarea este posibilă numai cu acordul beneficiarului licenței.

În cazul brevetului acordat pentru invențiile 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 contestației.

Renunțarea se înregistrează la OSIM în Registrul național al brevetelor de invenție și produce efecte începând cu data publicării acesteia în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

Renunțarea are aceleași efecte ca și decăderea – căderea invenției în domeniul public și dreptul terților de a o utiliza liber.

2.12.4. 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 condițiilor 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 invențiile este precis conturată, cu condiții de aplicare și termene proprii. Considerăm că ambele revocări (art. 28 și art. 49) au un caracter administrativ dar între ele se pot constata și o serie de diferențe și anume:

- sfera de acțiune a revocării din art. 28 se extinde și asupra erorilor materiale care nu pot fi incluse în formularea prea generală „neîndeplinirea condițiilor prevăzute în prezenta lege”, precum și la situația când se constată că solicitantul nu este îndreptățit la acordarea brevetului fiind altă persoană decât inventatorul, spre deosebire de cea din art. 49 limitată strict la neîndeplinirea condițiilor de fond pozitive și negative ale obiectului invenției brevetate (art. 6-9 și art. 11-12), la ipoteza în care obiectul brevetului nu dezvăluie invenția suficient de clar și complex, astfel încât o persoană de specialitate în domeniu să o poată realiza și la ipoteza în care obiectul brevetului depășește conținutul cererii, așa 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 și motivat, o cerere de revocare;
- art. 28 condiționează revocarea de respectarea unui termen precis și anume data comunicării hotărârilor OSIM pe când în cazul art. 49 evident că persoana interesată nu-și poate formula cererea de revocare decât după comunicarea hotărârii OSIM;
- dincolo de aceste diferențe, dacă hotărârea OSIM de acordare a brevetului nu a ajuns încă la cunoștința solicitantului, aceasta nu mai produce efectele sale specifice și 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 înțelegeți prin revalidare?
41. Analizați renunțarea.
42. În ce condiții 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:
 - a. angajatorul nu o revendică;
 - b. invenția a fost realizată cu ajutorul experienței angajatorului, după 2 ani de zile de la încetarea raporturilor de muncă cu acesta;
 - c. inventatorul salariat dorește.
2. Este o condiție de fond a protecției invențiilor:
 - a. noutatea;
 - b. caracterul individual;
 - c. activitatea inovativă.
3. Aplicarea industrială reprezintă:
 - a. o condiție de fond a protecției invențiilor;
 - b. o condiție de formă a protecției invențiilor;
 - c. o condiție necesară pentru protecția unei invenții.
4. Noutatea invenției:
 - a. se apreciază la data depozitului național reglementar;
 - b. are caracter absolut;
 - c. poate fi și relativă.
5. Stadiul tehnici cuprinde:

- a. toate cunoștințele care au devenit accesibile publicului;
 - b. numai brevetele;
 - c. și cererile de brevet.
6. Reprezintă o condiție pentru recunoașterea unei priorități unioniste:
- a. depunerea unei cereri de brevet într-un stat membru al Convenției de la Paris;
 - b. cererea ulterioară de brevet poate fi făcută în maxim 2 ani de la data primului depozit;
 - c. depozitele ulterioare au ca obiect aceeași invenție.
7. Soarta ulterioară a primului depozit:
- a. influențează existența dreptului de prioritate;
 - b. nu influențează existența dreptului de prioritate;
 - c. poate influența existența dreptului de prioritate.
8. Prioritatea internă produce efecte dacă:
- a. există o cerere expresă în acest sens;
 - b. 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;
 - c. cererile având același obiect au fost depuse la OSIM, la un interval de maxim 12 luni.
9. Activitatea inventivă:
- a. este o condiție de fond a protecției invențiilor;
 - b. presupune posibilitatea aplicării invenției în industrie;
 - c. există când tehnica curentă este depășită în principiile sale.
10. Aplicarea industrială reprezintă posibilitatea ca invenția să fie aplicată repetat:
- a. indiferent de domeniu;
 - b. numai în industrie;
 - c. și în agricultură.
11. Nu se acordă brevet pentru:
- a. teoriile științifice;
 - b. invenția de produs;
 - c. prezentările de informații.
12. Sunt subiecte primare ale protecției:
- a. numai inventatorii;
 - b. și angajatorii care revendică invenția de serviciu;
 - c. persoanele titulare directe ale brevetului.
13. Sunt subiectele derivate ale protecției:
- a. cesionarii dintr-un contract de cesiune încheiat după eliberarea brevetului;
 - b. cedенții dintr-un contract de cesiune încheiat după eliberarea brevetului;
 - c. cesionarii dintr-un contract de cesiune încheiat înainte de eliberarea brevetului.
14. Coautoratul în materie de invenții:
- a. este în principiu voluntar;
 - b. poate fi stabilit și prin hotărâre judecătorească;
 - c. este stabilit în toate cazurile prin hotărâre judecătorească.

15. Revendicările:

- a. determină întinderea protecției;
- b. sunt necesare pentru constituirea depozitului național reglementar;
- c. nu sunt obligatorii pentru brevetarea unei invenții.

16. Protecția provizorie:

- a. este recunoscută de la data publicării cererii de brevet;
- b. nu operează în cazul invențiilor clasificate ca secrete;
- c. încetează la cererea persoanei interesate.

17. Hotărârile OSIM sunt:

- a. întotdeauna motivate;
- b. motivate numai în cazurile prevăzute de lege;
- c. motivate la cererea persoanei interesate.

18. Brevetul de invenție este:

- a. declarativ de drepturi;
- b. constitutiv de drepturi;
- c. titlul de protecție în materie de invenții.

19. Data de la care începe să curgă perioada de valabilitate a brevetului de invenție poate fi:

- a. data depozitului național reglementar;
- b. data publicării cererii de depozit;
- c. data emiterii hotărârii prin care s-a admis cererea de brevet.

20. Dreptul exclusiv de exploatare:

- a. este un drept personal nepatrimonial;
- b. este un drept patrimonial;
- c. comportă și limite.

21. Limitele speciale ale dreptului exclusiv de exploatare:

- a. sunt expres și limitativ prevăzute de lege;
- b. sunt stabilite prin hotărâre judecătorească;
- c. permit exploatarea invenției fără consimțământul titularului de brevet.

22. Reprezintă o limită specială a dreptului exclusiv de exploatare:

- a. durata protecției;
- b. întinderea teritorială;
- c. folosirea în scopuri experimentale, exclusiv cu caracter necomercial, a obiectului invenției brevetate.

23. Exploatarea invenției în perioada cuprinsă între decădere și revalidarea brevetului:

- a. reprezintă o limită specială a dreptului exclusiv de exploatare;
- b. este o limită generală a dreptului exclusiv de exploatare;
- c. nu afectează, potrivit legii dreptul exclusiv de exploatare.

24. Licența obligatorie:

- a. limitează monopolul de exploatare;
- b. se acordă de OSIM;
- c. se acordă de Tribunalul București.

25. Decăderea:

- a. este o sancțiune;
- b. poate fi înlăturată prin revalidarea brevetului de invenție;
- c. nu afectează valabilitatea brevetului.

26. Decăderea:

- a. produce efecte numai *ex nunc*;
- b. poate fi și parțială;
- c. produce efecte retroactive.

27. Prin cesiune se transmite:

- a. însuși dreptul asupra invenției;
- b. numai un drept de folosință asupra invenției;
- c. ambele răspunsuri sunt greșite.

28. Ca efect al cesiunii:

- a. cesionarul nu poate formula o acțiune în contrafacere;
- b. plata anuităților intră în sarcina cesionarului;
- c. cedentul nu poate formula acțiune în contrafacere pentru actele săvârșite după cesionarea brevetului.

29. Prin licență se transmite:

- a. însuși dreptul asupra brevetului;
- b. un drept de folosință;
- c. un drept real.

CAPITOLUL III

Marca și indicațiile geografice

3.1. Considerații introductive

Ca obiect de proprietate industrială, marca face parte din categoria semnelor distinctive, impunându-se prin presiunea exercitată asupra pieții, amplificată astăzi prin posibilitățile perfecționate de publicitate, ca un element important în patrimoniul unei întreprinderi. Ea este utilă pentru că permite consumatorilor să-și orienteze preferințele spre un anumit produs sau serviciu. Ea poate deveni, prin alterarea funcțiilor sale tradiționale și primejdioasă, transformându-se într-un instrument de monopol, prin consolidarea artificială și excesivă a poziției pe piață a unui anumit producător care ajunge să dicteze prețul pieții pentru produsele sale printr-o publicitate agresivă și obsesivă¹.

Sediul materiei:

- Legea nr. 84 privind mărcile și indicațiile geografice² care a abrogat Legea nr. 28/1967 privind mărcile de fabrică, de comerț și de serviciu ce rămâne un moment de referință al legislației 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

3.1.1. 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 față de toate celelalte obiecte de proprietate industrială de o protecție 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 corporale ale fondului de comerț 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.

3.1.2. Definiția mărcii și 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 definiția legală a mărcii se pot constata caracterele generale ale mărcii și anume:

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

Totuși legiuitorul preocupat de garantarea calității produselor și interesul consumatorilor, a prevăzut în acte normative de aplicare specială, obligativitatea marcării anumitor produse de exemplu a bijuteriilor, pietrelor și metalelor prețioase. Astfel potrivit art. 13 din O.U.G. nr. 160/2000⁴ *controlul marcării bijuteriilor și obiectelor din metale prețioase și din aliaje ale acestora, precum și 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.

Națională pentru Protecția Consumatorilor iar potrivit art. 14 în desfășurarea activității sale Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor este singura instituție în măsură ca, pe teritoriul României:

- să emită norme interne de lucru și să stabilească tarifele pentru activitățile de analiză, marcare și expertizare pe care le efectuează;
- să stabilească mărcile utilizate de producătorii interni, importatori sau, după caz, de comercianți, pe bază de tarife proprii, precum și marca proprie de certificare;
- să efectueze expertize ale metalelor prețioase și ale pietrelor prețioase, dispuse de instanțele de judecată și 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 și la cererea persoanelor fizice și juridice;
- să constate și să sancționeze abaterile de la prevederile legale referitoare la marcarea metalelor prețioase.

Această marcare instituită pentru un scop special, nu poate fi asimilată cu o marcă individuală așa cum este reglementată prin legea cadru în materie și deci nu se contrazice caracterului facultativ al mărcii prin instituirea unei categorii distincte și 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 aparține așa cum reiese din chiar definiția 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 coproprietății asupra mărcii sub forma indiviziunii din dreptul comun;

– **caracterul independenței mărcii față de produsul sau serviciul marcat.** Dacă ilicitatea produsului atrage în cazul invențiilor nulitatea brevetului, soluția nu este identică în cazul mărcilor. Art. 7 al Convenției de la Paris prevede „natura produsului pe care trebuie să fie aplicată marca de fabrică sau de comerț 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 dispoziția Convenției de la Paris în legislația națională prevede, că natura produselor sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii nu constituie un obstacol la înregistrarea acesteia. Așadar interdicția fabricării unui anumit produs sau a comercializării sale la un anumit moment și într-o anumită țară 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.

3.1.3. Deosebirea dintre marcă și alte semne distinctive

Definiția mărcii din art. 2 ne permite să deosebim marca de alte semne distinctive care au funcții de identificare și diferențiere asemănătoare. Precizăm de la început echivalența dintre „firmă” și expresiile „nume comercial” și „denumire socială” acceptată de marea majoritate a autorilor. Astfel *numele comercial* în înțelesul Convenției de la Paris nu înseamnă altceva decât numele comerciantului persoană fizică, respectiv denumirea societății comerciale și are aceeași accepțiune cu cel al firmei definită în art. 30 din Legea nr. 26/1990 privind Registrul comerțului⁵, potrivit cu care „firma” este numele sau, după caz, denumirea sub care un comerciant își exercită comerțul și sub care semnează.⁶

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

⁶ I. Băcanu, *Firma și emblema comercială*, Ed. Lumina Lex, București, p. 8 și urm.; S. Angheni, M. Volonciu, C. Stoica, *Drept comercial*, Ed. Oscar Print, București, 2002, p. 100 și urm.

Emblema este definită în art. 30 alin. (2) din Legea registrului comerțului ca fiind semnul sau denumirea care deosebește un comerciant de altul de același gen. Atât firma cât și emblema au funcția de identificare a comerciantului pe când marca deosebește produsele sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Firma, emblema cât și marca au însă aceleași condiții de validitate, adică trebuie să fie distinctive, disponibile și licite.

Astfel acestea se deosebesc prin următoarele:

- dacă firma nu poate fi înstrăinată separat de fondul de comerț, transmiterea mărcii și a emblemei se poate face în principiu separat de fondul de comerț;
- 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 apărută împotriva folosirii nelegitime de către un alt comerciant prin intermediul acțiunii în concurență neloială, în timp ce marca este protejată prin intermediul acțiunii în concurență neloială dar mai ales pe calea acțiunii în contrafacere.

3.1.4. 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 enunțiativă și nu limitativă din moment ce legiuitorul face precizarea „cum ar fi” enumerarea fiind așadar, susceptibilă de amendamente.

3.1.5. Funcțiile mărcii

Importanța mărcii în cadrul unei economii de piață este conferită atât de informația cât privește originea produselor pusă la dispoziția consumatorului cât și de complexitatea funcțiilor pe care aceasta le îndeplinește. Fără a fi expres consacrate în lege, funcțiile mărcii au fost amplu analizate în doctrină.⁸

Așadar marca îndeplinește următoarele funcții:

- *funcția de diferențiere* a produselor și serviciilor este din punct de vedere istoric prima dintre aceste funcții, care a suferit însă prin integrarea sa în economia de piață, o schimbare denumită în literatura de specialitate „obiectivizare” întrucât accentul se mută de pe indicarea originii produselor marcate pe diferențierea produselor comercianților;
- *funcția de concurență*. Individualizând produsele unui anumit producător, marca este un mijloc important de atragere a clientelei care își orientează alegerea către produse care și-au câștigat o bună reputație. Funcția de concurență este în strânsă corelare cu alte funcții ale mărcii, precum cea de reclamă, cea de organizare a pieții și cea de garanție a calității;
- *funcția de garanție a calității*. Această funcție nu este consacrată legislativ și nu este sancționată juridic. Marca devine pentru consumator o garanție a unor calități care recomandă produsul, fapt ce stabilește, astfel cum s-a subliniat în literatură, o legătură morală între producător și consumator. Dacă se constată că producătorul nu și-a respectat obligația morală de menținere a calității produsului marcat, cumpărătorul îl sancționează

⁷ Pentru exemplificări și probleme practice de utilizare a semnelor care pot constitui mărci, Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 39 și urm.; V. Roș ș.a., *op. cit.*, p. 40 și urm.

⁸ V. Roș ș.a., *op. cit.*, p. 34 și urm.

orientându-și preferințele spre produsele altui producător. Din funcția de garanție a calității doctrina a dedus și o funcție de protecție a consumatorului;

- *funcția de reclamă* relevă în modul cel mai evident independența mărcii față de produs, întrucât o reclamă bine condusă transformă marca într-un simbol direct legat de reputația unui produs, astfel încât cumpărătorul este atras de marcă și nu de proveniența și calitatea produsului. Marca devenind un element autonom al succesului comercial se dovedește 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 creștere a potențialului de vânzare ceea ce a făcut doctrina să remarce că „*marca se vinde singură*”;
- *funcția de organizare a pieții* este asigurată de marcă, prin reglarea raportului pe piață dintre cerere și ofertă pentru un anumit produs, ceea ce face ca marca să devină un instrument al marketingului, contribuind astfel în prognozarea cererii de bunuri și servicii pentru anumite categorii de consumatori. Această acțiune de organizare, s-a arătat în doctrină, s-a exercitat în special asupra distribuției prin diminuarea rolului distribuitorilor care însă au reacționat prin crearea de mărci proprii sau prin revendicarea exclusivității distribuției produsului comercializat sub o anumită marcă. Este un efect colateral negativ al mărcii asupra economiei de piață, întrucât monopolul astfel instituit îngăduie proliferarea artificială a mărcilor pentru același produs fără existența reală a unor diferențieri care să poată fi constatate obiectiv.

3.1.6. Categorii de mărci

Legea definește câteva categorii de mărci, doctrina identificând categorii suplimentare care se detașează cât privește 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.

Protecția mărcilor notorii a fost recunoscută prin dispoziția art. 6bis al Convenției 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 și 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 și 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 produce 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 și se apreciază numai în cadrul segmentului de public avizat. Ținând seama de regimul de protecție privilegiat, notorietatea astfel cum este stabilită în lege nu oferă o protecție suficientă și eficientă acestei categorii de mărci existând riscul ca publicul să-i acorde o importanță relativă.

Se impune așadar, nu neapărat stabilirea unor criterii mai riguroase de apreciere a notorietății cât mai ales mijloace mai eficiente de contracarare a publicității utilizate abuziv și 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 înțelesul tuturor. Litigiile pe nume de domeniu apar în momentul în care terții interesați înregistrează în România, la autoritățile naționale 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 interesați, contra unor sume cunoscute ce depășesc cu mult costurile înregistrării. Eventualele litigii se soluționează între părți conform normelor legale generale⁹.

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

- *mărcile celebre* sunt o creație doctrinară și dau expresie ostilității doctrinei față de regula specialității luată în considerație în reglementarea mărcii notorii și inaplicabilă mărcilor celebre. Regula specialității permite folosirea aceleiași mărci pentru produse diferite. Ea este aplicabilă în toate sistemele de drept independent de consacrarea sa expresă;

Fără a fi expres nominalizate și definite în lege, în doctrină au mai fost evocate și alte categorii de mărci cum ar fi ¹⁰:

- *mărcile de fabrică și mărcile de comerț* care dau expresie dualității mărcii din punct de vedere al destinației economice – producție și distribuție. Astfel *marca de fabrică* individualizează pe producător, pe fabricant pe când *marca de comerț* desemnează pe comerciant, pe distribuitorul produselor. *Marca de servicii* are în vedere identificarea prestărilor de servicii și sub acest aspect se face distincție 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 Convenției de la Paris;

- *mărcile simple și mărcile combinate*. *Mărcile simple* sunt alcătuite dintr-un singur semn dintre cele enumerate de lege pe când *mărcile combinate* reunesc semne diferite susceptibile de protecție. De altfel Legea enumerând semnele ce pot constitui mărci se referă expres la „*orice combinație a acestor semne*”;
- *mărcile verbale, figurative și sonore* distincție 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 protecție ca embleme, viniete, desene, etichete, culori etc. *Marca sonoră* este alcătuită din sunete;
- *marca agentului sau reprezentantului* este consacrată în art. 6 septies al Convenției de la Paris care se referă la drepturile titularului unei mărci față de agentul său într-o țară a Uniunii în care sunt exportate produsele purtând acea marcă. *Marca agentului* este deci marca folosită sau înregistrată de distribuitorul unor produse importante și 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 dispoziții proprii, specifice acestei categorii de mărcii în condițiile în care mărcile colective sunt supuse regimului mărcilor individuale.

Astfel titularii de mărci colective nu pot fi decât persoane juridice, asociații de fabricanți, de producători, de comercianți, de prestatori de servicii care nu exploatează în mod direct aceste mărci. Exploatarea lor se face în condițiile 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 și 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 și urm.

de către titular decât cu acordul tuturor membrilor asociației. În art. 63 alin.(1) al legii se prevăd o serie de dispoziții suplimentare față de marca individuală privitoare la motivele de respingere și anume:

- solicitantul nu are calitatea prevăzută de lege;
- nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute în art. 3 lit. e) adică marca colectivă nu servește la deosebirea produselor sau a serviciilor membrilor unei asociații de cele aparținând 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 Național al Mărcilor.

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

a) 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;

b) modul în care marca a fost utilizată de către persoanele abilitate a avut drept consecință posibilitatea ca marca să inducă publicul în eroare;

c) 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, dispozițiile legale prevăd circumstanțele în care se poate cere la Tribunalul Municipiului București, 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:

a) 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;](#)

b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor [art. 6 alin. \(1\)](#) sau [\(3\)](#);

c) 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:

a) solicitantul nu are calitatea prevăzută la [art. 62 alin. \(1\)](#);

b) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la [art. 3 lit. e\)](#), [art. 62 alin. \(2\)](#) sau [\(3\)](#);

c) regulamentul de utilizare a mărcii este contrar ordinii publice sau bunelor moravuri.

(2) 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 controlul* produselor sau al serviciilor cu excluderea persoanelor juridice care fabrică, importă sau vând produse sau prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calității.

Cererea de înregistrare a mărcii de certificare trebuie să cuprindă pe lângă documentele prevăzute în art. 9 pentru marca individuală și regulamentul de folosire a mărcii de certificare însoțit de autorizația din care să rezulte exercitarea legală a activității 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 îndreptățite 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 aceluiași articol să se precizeze că transmiterea dreptului asupra mărcii de certificare se stabilește prin hotărâre a Guvernului.

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

- nu a fost cerută pentru ca marca să fie utilizată în scopul certificării calității unor produse sau servicii;
- a fost solicitată cu rea-credință;
- 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 autorizației sau documentului din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare.

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

- a) 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;
- b) 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;
- c) 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 situația 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 protecției (art. 76 din Legea nr. 84/1998).

Marca Uniunii Europene

Potrivit art.3 lit c) din Lege, **marca Uniunii Europene** este *marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (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:

(a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și

(b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor Uniunii Europene (denumit în continuare „registru”), 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).

Protecția se poate obține numai prin înregistrare, aspect ce implică, în primul rând, depunerea unei cereri la Oficiu¹⁵, iar simpla utilizare a acesteia nu dă naștere implicit și unui drept de protecție.

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 piață a Uniunii Europene;
- pentru înregistrare, se folosește 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 condiționată de înregistrarea prealabilă a mărcii la nivel național, respectiv în țara de origine;
- cererea poate fi completată și depusă în oricare din limbile oficiale ale statelor membre, cu mențiunea că procedurile ulterioare să se desfășoare, 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 aceleași efecte în toate țările Uniunii Europene;
- utilizarea mărcii într-un stat membru determină validitatea mărcii în ansamblul Uniunii Europene și permite evitarea decăderii mărcii pe motiv de nefolosire pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani;
- cererea de marcă UE, care nu este acceptată la protecție în una sau mai multe țări ale Uniunii Europene, poate să fie transformată în cereri de mărci naționale, în celelalte țări ale UE unde nu sunt motive de refuz, păstrând data de prioritate sau de depozit a cererii inițiale a mărcii UE (așa-numita „*procedură de conversie*”);
- aderarea Uniunii Europene la Protocolul privind Aranjamentul de la Madrid¹⁸ permite un acces mai larg solicitanților/titularilor de marcă care doresc să-și protejeze mărcile la nivel internațional, oferindu-li-se totodată două posibilități:
 - de a obține o înregistrare internațională 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 trimerile la Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) din legislația Uniunii se interpretează ca trimeri 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 obține protecția unei mărci UE pe baza unui depozit de marcă internațională înregistrată prin Sistemul Madrid.
- totodată, prin aderarea de noi state membre, mărcile UE anterior înregistrate sau depuse spre înregistrare, își extind în mod automat efectele și pe teritoriul acestora.

Caracteristicile mărcii comunitare:

- *caracterul unitar;*

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

- *coexistența cu drepturile naționale de marcă;*

Protecția prin marca UE nu are un caracter obligatoriu și nici exclusiv, ci constituie ea însăși un sistem independent de protecție care nu se substituie mărcii naționale și nici celei internaționale.

- *revendicarea vechimii (seniority) unei mărci naționale;*

Titularul unei mărci UE care are o marcă identică obținută pe cale națională sau internațională va putea revendica vechimea mărcii respective. Invocarea vechimii unei mărci are ca efect faptul că atunci când înregistrarea națională a cărei revendicare a fost cerută și acceptată decade, ea nu va trebui să fie reînnoită pentru a se menține 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 națională;*

Orice cerere de marcă UE care nu a putut fi înregistrată, va putea fi transformată în marcă națională. Această transformare necesită depunerea aceleiași cereri la oficiile naționale în care nu există obstacol la înregistrare, cererea beneficiind de data de depozit a cererii de marcă UE sau cea de prioritate invocată și 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, își extind în mod automat efectul în toate noile state care aderă la Uniune. Respectând principiul unității, nu este posibil ca, în funcție de data înregistrării, marca să aibă efecte numai în țările care erau membre ale Uniunii Europene la data când marca a fost înregistrată, dar nu și în statele ce au aderat ulterior.

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

Sisteme de dobândire a dreptului la marcă

Pe parcursul evoluției istorice a mărcilor, ca semne distinctive, în reglementările naționale s-au cristalizat, din rațiuni prioritar comerciale și de securitate juridică, trei sisteme de dobândire a dreptului la marcă și anume:

- sistemul declarativ, denumit realist sau prin prioritate de folosință;
- 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 priorității de folosință, dreptul la marcă se dobândește de comerciantul care a folosit primul semnul respectiv ca marcă destinată produselor sale printr-un act de ocupațiune. Pentru a produce efecte juridice, folosirea mărcii trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

- să fie publică, ceea ce presupune un contact direct cu publicul posibil consumator al produselor sale și 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 intenția clară și neechivocă de apropiere a semnelor ca marcă. Astfel folosința cu titlu de firmă nu poate echivala cu folosința unei mărci.

La aceste condiții, practica judiciară mai adaugă și altele cum ar fi de exemplu cerința continuității folosinței sens în care nu poate fi luat în considerare un act de folosință accidental, izolat, cerința unei folosiri calificate deci a unei folosiri care să fi dobândit o anumită notorietate, ambele fiind privite cu rezerve de doctrină care consideră, justificat de altfel, că folosirea neîntreruptă nu este o condiție ci un mod de conservare a dreptului prin reînnoirea succesivă a actului de apropiere.

În sistemul analizat, dreptul la marcă se dobândește și se conservă fără îndeplinirea nici unor formalități, declarații sau titlu cu condiția ca actele de folosință, să fie exercitate în țara în care se promovează acest sistem.

În sistemul priorității de folosință este posibilă, fără a fi obligatorie și constituirea depozitului care deși are un caracter declarativ, prin efectele sale juridice instituie o serie de avantaje care consolidează poziția posesorului mărcii și anume:

- depozitul constituie un mijloc de publicitate care conferă dată certă luării în posesie a mărcii, stabilind limitele protecției exclusiv la produsele indicate cu prilejul depozitului, limite extinse prin voința legiuitorului în unele legislații și la produsele similare. În cazul unei mărci complexe (compusă din mai multe elemente dintre care unele esențiale) ce a făcut obiectul unui depozit unic, doctrina și jurisprudența recunosc instanțelor dreptul de a constata existența unei contrafaceri chiar dacă a fost uzurpat numai un singur element considerat esențial, independent de orice posibilitate de confuzie²⁰;
- depozitul creează o prezumție de proprietate asupra mărcii în favoarea depunătorului, drept care este numai constatat nu și conferit, depozitul având un caracter declarativ. Așadar în caz de conflict între o persoană care a folosit marca și o altă persoană care a constituit un depozit, dreptul asupra mărcii va fi recunoscut primului posesor care și-a conservat dreptul său prin continuarea folosinței;
- depozitul, chiar declarativ, dă naștere dreptului la acțiunea în contrafacere care, de la data depozitului devine un fapt penal;
- depozitul are valoarea unui act de apropiere 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 terților.

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

Sistemul declarativ a fost adoptat și de legiuitorul român din 1879 fiind înlocuit prin legea din 1967, cu sistemul atributiv, care conferă mai multă securitate raporturilor juridice.

Sistemul priorității de înregistrare (sistemul atributiv)

Sistemul înregistrării cu efecte atributive este un sistem de origine germană în care dreptul la marcă se dobândește de către acela care înregistrează primul o anumită marcă. Actele de folosire ce preced înregistrarea nu sunt considerate anteriorități iar posesorului anterior de bună credință nu i se recunoaște în principiu, ca în materie de invenții, un drept de posesiune anterioară și 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 și fără dificultate data înregistrării și implicit data nașterii dreptului asupra mărcii sancționând totuși disproporționat persoana care a folosit aceeași marcă, a investit în lansarea ei pe piață dar a neglijat să o înregistreze. Duritatea sancțiunii a fost temperată de legiuitor prin consacrarea instituției *decăderii* și a *anulării* pentru înregistrarea făcută cu rea credință.

Sistemul atributiv al priorității de înregistrare, a fost adoptat prin Legea nr. 28/1967 privind mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu²¹ și menținut ca mod de dobândire și de protecție a dreptului la marcă și 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 puțin extinse mai cu seamă sub aspectul stabilității și certitudinii dreptului astfel născut ceea ce a condus la adoptarea în unele legislații naționale a unor sisteme mixte. Astfel, sistemul priorității de folosire și 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). Legislația britanică s-a aliniat dispozițiilor de uniformizare comunitare (Directiva Consiliului C.E.E./1988) în 1994 fiind elaborată o nouă lege a mărcilor care consacră și în Marea Britanie sistemul depozitului atributiv.

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

În cadrul *sistemului provocator* 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 terții au la dispoziție un termen în cadrul căruia pot să declare opoziție cu privire la înregistrarea mărcii. În *sistemul avizului prealabil* (elvețian) organul administrativ competent îl previne pe depunător despre posibilitatea existenței unor eventuale anteriorități, care asumându-și acest risc solicită înregistrarea.

Semnificația 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 convergență 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 aparține, 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 desfășoară direct o activitate comercială sau industrială, dar autorizează aplicarea acestor mărci, în condițiile stabilite prin Regulament. Aceste persoane juridice sunt asociații de fabricanți, producători, comercianți, prestatori de servicii care înregistrează marca dobândită astfel dreptul asupra mărcii colective. Dreptul asupra mărcii colective nu aparține 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, București, 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 privința calității, materialului, modului de fabricație 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.*

(2) *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 aparține în comun mai multor persoane care exercită împreună o activitate comercială sau de producție. Dreptul de proprietate comună asupra mărcilor poate rezulta atât din convenția părților 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 indiviziune 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.

Condiții de fond ale protecției mărcilor.

Înregistrarea unei mărci presupune respectarea unor condiții 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 condiție de apropiere a unui semn ca marcă. Această condiție însă, nu trebuie confundată cu originalitatea și nici cu noutatea în sensul pe care această noțiune îl are în dreptul brevetelor. Distinctivitatea este o noțiune relativă care trebuie apreciată în raport cu obiectul identificat de semn.

Prin urmare un semn este distinctiv dacă nu este necesar, uzual și nu are un caracter descriptiv al naturii și calității substanțiale sau al destinației obiectului. Așadar distinctivitatea trebuie să aibă o forță de individualizare a produselor, să nu fie un semn banal sau generic, în așa fel încât să constituie un reper care să permită consumatorilor să identifice un anumit produs ce prezintă anumite calități în cadrul aceleiași categorii de produse.

Caracterul distinctiv al unui semn nu trebuie înțeles ca o noțiune statică, invariabilă, constantă, el fiind o chestiune pur circumstanțială. Astfel în funcție de pașii urmați de utilizatorul semnului sau de terți, acest caracter poate fi dobândit, accentuat sau chiar pierdut. Puterea distinctivă variază nu numai în timp, ci și de la o marcă la alta. Astfel o marcă poate fi apreciată ca distinctivă la data înregistrării pentru ca, ulterior, prin folosire să-și 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 cerințe, Legea nr. 84/1998 prin dispozițiile art. 5 (motivele de refuz absolute) exclude de la protecție 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 indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;

- care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna, specia, calitatea, cantitatea, destinația, 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 obținerii unui rezultat tehnic care dă o valoare substanțială 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 calităților 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 apropiat 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 și marca depusă pentru a fi înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, cu condiția ca ulterior să fie înregistrată.

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

- nume comercial sau emblemă,
- indicație geografică,

De asemenea indisponibilitatea poate fi determinată de protecția semnului ca:

- desen sau model,
- drept de autor,
- ori din existența unor drepturi personale nepatrimoniale aparținând unor terți cum ar fi dreptul la nume sau la imagine, sau din existența unui act anterior de apropiere a aceluiași semn sau a unui semn asemănător ceea ce impune cercetarea anteriorităților care pot rezulta dintr-un depozit anterior.

Stabilirea anteriorităților presupune stabilirea rangului depozitului, verificarea validității înregistrării, compararea mărcilor pentru a se aprecia asemănările și 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 anteriorităților este evitarea unei confuzii arătându-se în continuare că anterioritatea este parțială și relativă. Ea nu este valabilă decât în limitele unui anumit teritoriu și își produce efectele numai dacă dreptul anterior al unui terț nu s-a stins.

Așadar anterioritatea în domeniul mărcilor se apreciază diferit față de anterioritățile în materie de invenții, unde noutatea este absolută. În aplicarea teoriei anteriorităților la mărci, doctrina a stabilit trei îngrădiri care permit apropierea unui semn *indisponibil* și anume:

– *limitele profesionale ale anteriorităților* pe baza cărora a fost formulată regula specialității, care permite folosirea aceleași mărci pentru produse diferite cu condiția să nu genereze riscul confuziei. Limitele profesionale sunt consacrate și în legislația noastră care în art. 6 alin. 1) stabilește ca marca este refuzată la înregistrare dacă:

- a) 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;
- b) 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 specialității, deși consacrat în legislațiile naționale 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 funcției de identificare a provenienței produselor și funcției publicitare a mărcii prin scăderea considerabilă a valorii sale;

– *limitele în timp ale anteriorităților* 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 și în această situație 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 spațiu ale anteriorităților* care se constituie ca o piedică la înregistrarea unei mărci, identice sau similare, pe teritoriul aceluiași stat, într-o industrie similară dacă există o marcă anterior înregistrată cu condiția ca prin convenții internaționale să nu se asigure protecția proprietății 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 protecție, 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 protecție, mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri.

În consecință, marca nu trebuie să fie deceptivă, imorală sau ilegală interdicția referindu-se și la rațiuni de ordin internațional.

În acest sens Articolul 5(1) dispune:

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

- f)** mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
- g)** 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;
- h)** 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;
- i)** 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;

- j)** 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;
- l)** mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
- m)** mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
- n)** 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](#);
- o)** 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](#) și care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii Europene;
- p)** 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](#)²⁴.

Astfel sunt excluse de la protecție, 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 și care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris și de asemenea mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau

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

(1) Țările contractante convin să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică prin măsuri corespunzătoare folosirea fără autorizația autorităților competente, fie ca mărci de fabrica sau de comerț, fie ca elemente ale acestor mărci, a stemelor, a drapelurilor și a altor embleme de stat ale țărilor contractante, a semnelor și sigiliilor oficiale de control și de garanție adoptate de către acestea, precum și a oricărei imitații de blazoane.

(2) Interzicerea semnelor și a sigiliilor oficiale de control și de garanție se va aplica numai în cazul când mărcile care le vor cuprinde vor fi destinate folosirii pe mărfurile de același gen sau de un gen similar.

(3) Pentru aplicarea acestor dispoziții, țările contractante convin să-și comunice reciproc, prin intermediul Biroului internațional de la Berna (OMPI), lista emblemelor de stat, a semnelor și a sigiliilor oficiale de control și de garanție pe care doresc sau vor dori să le pună, în mod absolut sau în anumite limite, sub protecția prezentului articol precum și orice modificări ulterioare aduse acestei liste. Fiecare țară a Uniunii va pune la dispoziția publicului, în timp util, listele notificate.

(4) Orice țară a Uniunii va putea să transmită tarii interesate, în termen de douăsprezece luni de la primirea notificării, eventualele sale obiecțiuni, prin intermediul Biroului internațional de la Berna.

(5) Pentru emblemele de stat notoriu cunoscute, măsurile prevăzute la alineatul 1 se vor aplica numai marilor înregistrate după 6 noiembrie 1925.

(6) Pentru emblemele de stat care nu ar fi notoriu cunoscute și pentru semnele și sigiliile oficiale, aceste dispoziții nu se vor aplica decât marilor înregistrate după două luni de la primirea notificării prevăzute la alineatul (3).

(7) În caz de rea-credință, țările vor avea dreptul să radieze chiar și mărcile înregistrate înainte de semnarea prezentului Act și care coporta embleme de stat, semne și sigilii.

(8) Cetățenii fiecărei țări care vor fi autorizați să folosească embleme de stat, semne și sigilii ale țării lor vor putea să le folosească, chiar dacă exista similitudine cu cele dintr-o altă țară.

(9) Țările contractante se obliga să interzică folosirea neutralizată, în comerț, a stemelor de stat ale celorlalte țări contractante, atunci când aceasta folosire ar fi de natura să inducă în eroare asupra originii produselor.

(10) Dispozițiilor precedente nu constituie o piedică pentru exercitarea de către țări a dreptului de a refuza sau de a invalida, prin aplicarea alineatului 2 și pct. 3 al articolului 6, mărcile care conțin, fără autorizație, steme, drapele, decorații și alte embleme de stat sau semne și sigilii oficiale de o țară a Uniunii.

denumiri care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris și care aparțin organizațiilor internaționale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii .

Procedura înregistrării mărcilor

Procedura înregistrării mărcilor presupune parcurgerea a următoarelor etape:

- constituirea depozitului 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 înregistrării 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 **depoziț 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 aceleși 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 și 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:

- a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) și i)²⁶, după caz;
- b) condițiile prevăzute la art. 14 alin. (1) și (2)²⁷, dacă în cerere se invocă o prioritate;
- c) 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 plății 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.

(2) 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 *opoziiții* 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 protecției, reînnoirea și 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:

- a) un semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;
- b) un semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul, cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;
- c) un semn identic sau asemănător cu marca pentru produse sau 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.
- d) 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:

- a) aplicarea semnului pe produse sau ambalaje;
- b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor, sub acest semn;
- c) importul sau exportul produselor sub acest semn;
- d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
- e) utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;
- f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă²⁹, republicată³⁰.

²⁹ Publicitate comparativa reprezintă tehnica de argumentare publicitară, mesaj publicitar constând în efectuarea de comparații (care trebuie să fie obiective) privind caracteristicile (calitatea, prețul, termenul de livrare, servicii s.a.) ale produselor firmei față de produsele, de aceeași natură, ale unui/mai multor concurenți. Firma urmărește obținerea de avantaje imediate, cel puțin prin deturarea atenției unei părți a clientelei în favoarea mărcilor sale. În Franța, publicitatea comparativă a fost autorizată în 1992. Aceasta se aplică asupra unor produse și servicii identice, comercializate în aceleași condiții (pentru obiectivitate, comparația se face numai între elementele materiale ale celor două oferte concurente); Înaintea difuzării, mesajul comparativ trebuie comunicat părții adverse, într-un termen suficient pentru a putea fi, eventual, anulat. Comparația trebuie să fie "loială, veridică, neînșelătoare și obiectivă".

Normele pentru evaluarea și avizarea publicității la medicamentele de uz uman din 23.02.2015. Art 18.(1) Publicitatea comparativă reprezintă orice formă de publicitate care identifică explicit sau implicit un produs prin descrierea comparativă.

(2) Publicitatea comparativă pentru publicul larg este interzisă.

(3) Publicitatea comparativă care se adresează profesioniștilor din domeniul sănătății este interzisă dacă:

- a) comparația este înșelătoare, conform prevederilor art. 17;
- b) se utilizează numele de marcă al unui competitor; este permisă numai menționarea denumirilor comune internaționale;
- c) se compară medicamente care au indicații terapeutice diferite sau forme farmaceutice diferite;
- d) 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;
- e) 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;
- f) se discreditează sau se denigrează marca de comerț, denumirea comună internațională, alte semne distinctive, activități sau orice alte caracteristici ale unui concurent;
- g) 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:

- a) publicitate - orice formă de prezentare a unei activități comerciale, industriale, artisanale 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 posteroare 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;

b) 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;

c) 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:

a) 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 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianților în relația cu consumatorii și armonizarea reglementărilor cu legislația europeană privind protecția consumatorilor, cu modificările ulterioare;

b) compară bunuri sau servicii care răspund aceluiași nevoi ori sunt destinate aceluiași scopuri;

c) compară, în mod obiectiv, una sau mai multe caracteristici esențiale, relevante, verificabile și reprezentative ale respectivelor bunuri ori servicii, care pot include și prețul;

d) nu discreditează sau denigrează mărcile, denumirile comerciale, alte semne distinctive, bunuri, servicii, activități ori situația unui concurent;

e) în cazul produselor cu denumire de origine, se referă, în fiecare caz, la produse cu aceeași denumire;

f) 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;

g) nu prezintă bunuri sau servicii ca imitații ori reproduceri ale bunurilor sau serviciilor purtând o marcă ori o denumire comercială protejată;

h) 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 și 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 dreptului 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

Considerații 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 și 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; în 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 separat 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 apropiată 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 și poartă asupra tuturor produselor sau serviciilor pentru care s-a făcut înregistrarea sau **parțială**, 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 proporțională 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:

- *exclusivă* 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 contractului 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.

Acțiune 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 apărare 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 apărare 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 fabricantii, 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:

a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul [art. 2](#);

Observația se formulează așadar în scris cu indicarea numărului cererii de înregistrare la care se referă și nu este supusă niciunei taxe.

Analizarea observației 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.

Opoziția

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. Opoziția se formulează în scris și trebuie să cuprindă temeiurile de drept și motivele pe care se sprijină și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.

-
- b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
 - c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
 - d) 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;
 - e) 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;
 - f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare, de exemplu cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
 - g) 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;
 - h) 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;
 - i) 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;
 - j) 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;
 - k) mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;
 - l) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;
 - m) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;
 - n) 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;
 - o) 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 și care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care face parte una sau mai multe țări ale Uniunii Europene;
 - p) 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.

³⁵ **Articolul 6(1)** O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

a) 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;

b) 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.

(2) În sensul alin. (1), sunt mărci anterioare:

a) 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;

b) 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;

c) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a) și b), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;

d) 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.

(3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă:

a) 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:

- indicații privind cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia se formulează opoziția;
- 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 și 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 opoziției, precum și temeiul legal invocat;
- numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul; în situația în care opoziția este formulată printr-un mandatar, este necesar ca odată cu actul de opoziție să se depună și procura de reprezentare semnată de oponent.

Obligația plății de către solicitant a unei taxe este expres prevăzută [art. 26 alin. (9) din Legea nr. 84/1998] sub sancțiunea de a se considera că opoziția nu a fost făcută.

OSIM-ul comunică solicitantului înregistrării existența opoziției, persoana care a formulat-o și 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.

Soluționarea opoziției 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 acțiuni în anulare sau de decădere situație în care suspendarea operează până la soluționarea definitivă a cauzei.

După încetarea cauzelor de suspendare, oricare dintre părți poate solicita reluarea soluționării opoziției.

Opozițiile formulate cu privire la marca publicată se vor soluționa 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 opoziției, care este obligatoriu la examinarea de fond și care se va regăsi menționat în hotărârea de admitere sau respingere la înregistrare a mărcii.

Persoana căreia i s-a respins opoziția, 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;

b) 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;

c) 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;

d) 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;

e) 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;

f) 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.

(4) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, nu este susceptibilă a fi anulată atunci când titularul unui drept prevăzut la alin. (2) sau alin. (3) lit. a)-c), e) sau f) este de acord cu înregistrarea mărcii ulterioare.

Contestația

Contestația este o cale de atac administrativă pusă la dispoziția 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 dispozițiilor legale rezultă că de procedura administrativă a contestației poate beneficia în exclusivitate, numai solicitantul înregistrării sau titularul mărcii dacă, i s-a respins cererea de înregistrare/reînnoire.

Mai pot face obiectul contestației deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau a licenței în Registrul mărcilor, cale administrativă de atac de care pot beneficia persoanele interesate, cu condiția formulării contestației în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

Contestațiile vor fi soluționate de către o comisie de contestații din cadrul OSIM. Hotărârile motivate ale comisiei se comunică părților și pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul București. Deciziile Tribunalului pot fi atacate **numai cu apel la Curtea de Apel București**, în termen de 30 de zile de la comunicare.

Mijloace de apărare de drept civil

Acțiunea civilă poate fi o **acțiune în daune** sau o **acțiune negatorie** precum și o **acțiune în anulare** sau în **decădere**.

De asemenea, la cererea titularului mărcii, instanța poate dispune **măsuri asigurătorii** ce privesc în special încetarea actelor de încălcare a drepturilor legale și conservarea probelor pentru dovedirea provenienței produselor sau a serviciilor purtând ilicit o marcă protejată.

Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută la Tribunalul București, de către orice persoană interesată pe toată durata de protecție a mărcii, pentru următoarele motive:

- înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1) din lege;
- pentru motivele de refuz relative prevăzute în art. 6 din lege, dacă opoziția a fost respinsă;
- înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință;

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 București, oricând pe toată durata de protecție 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 proveniența 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 consimțământul titularului, de către terți, 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 percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și 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 și dacă, din folosirea semnului, fără motive întemeiate, s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu.

Legea nr. 344 din 29 noiembrie 2005, privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, definește mărfurile contrafăcute numai cât privește marca, în considerarea probabilă dar inexplicabilă a faptului că mărcile și indicațiile geografice sunt cele mai uzitate, dar nu singurele obiecte de proprietate intelectuală, pentru a crea confuzie și a se profita de reputația comercială a altei persoane. Astfel mărfurile contrafăcute sunt în accepțiunea acestei legi următoarele:

a) orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebește în aspectele sale esențiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru același tip de marfă și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărcii;

b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broșură, instrucțiuni de utilizare sau document de garanție care poartă un asemenea simbol), chiar dacă este prezentat separat și care se află în aceeași situație cu mărfurile prevăzute la lit. a);

c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în aceleași condiții ca și mărfurile definite la lit. a).

Legea nu impune, ca o condiție, pentru intentarea unei acțiuni în contrafacere, ca titularul mărcii ori al dreptului de exploatare exclusivă, să fi suferit o pagubă, obiectivul fiind mult mai extins și anume sancționarea oricărei atingeri aduse dreptului subiectiv.

Sanctiunea 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 protecție

Expirarea duratei de protecție constituie o cauză de stingere a dreptului la marcă în situația în care înregistrarea unei mărci nu este reînnoită la expirarea termenului legal de protecție de 10 ani. Este o cauză specifică sistemului atributiv.

2. Renunțarea titularului la dreptul său asupra mărcii

Art. 54 din Lege prevede că titularul poate să renunțe la marcă pentru toate sau numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. Așadar renunțarea nu poate interveni decât după înregistrarea mărcii. Renunțarea trebuie declarată în scris la OSIM de titularul mărcii sau de către persoana împuternicită de acesta. Renunțarea poate fi totală când se solicită ca aceasta să privească toate produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, sau parțială când se declară că se renunță 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 licențiatului, dacă există un contract de licență, intenția sa de a renunța la marcă [art. 54 alin. (3) din Lege].

Renunțarea va produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor.

3. 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 și neexecutarea obligației de exploatare.

Astfel potrivit art. 55 din Lege motivele pentru care orice persoană interesată poate cere decăderea sunt:

a) 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;

b) după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, uzuală în comerțul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată;

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

d) marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea prevăzută la art. 3 lit. h) și 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 și 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 instanța judecătorească competentă (tribunalul București).

Sanctiunea 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 competența în primă instanță, a Tribunalului București, hotărârea astfel pronunțată fiind supusă căilor de atac. Marca pentru care s-a pronunțat o hotărâre de decădere nu mai este valabilă și evident titularul nu mai poate acționa pe uzurpatori în contrafacere ori în concurență neloială. Ea devine un semn liber fiind susceptibil de apropiere de către orice persoană.

O situație specială o prezintă mărcile de certificare care potrivit legii nu mai pot fi nici depuse și nici utilizate timp de 10 ani după ce a încetat a mai fi protejate.

4. Anularea înregistrării mărcii

Anularea înregistrării mărcii este considerată în actuala legislație, ca un mijloc de stingere a drepturilor asupra mărcilor și 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.

Indicațiile geografice

Importanța indicațiilor 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 condițiile naturale specifice unui teritoriu geografic determinat, cât și anumite metode de prelucrare tradiționale pot conferi calități specifice unor produse care reușesc să capteze astfel interesul și să fixeze preferința unor segmente mai mult sau mai puțin semnificative, de consumatori. În epoca modernă a crescut interesul consumatorilor privind originea unor produse.

În aceste condiții între indicațiile geografice și consumatori se realizează o legătură cu caracter aleatoriu, schimbătoare, ce impune instituirea unei protecții juridice care să ocrotească în egală măsură atât indicația geografică cât și pe consumator³⁶.

Precizări terminologice³⁷

Precizările terminologice privesc noțiunile de *indicație de proveniență*, *denumire de origine* și pe aceea de *indicație geografică*.

Indicația de proveniență este considerată a fi mențiunea directă sau indirectă privind originea geografică a unui produs. Ea poate fi nu numai un nume geografic de țară, regiune sau localitate ci și o reprezentare grafică tipică pentru spațiul geografic respectiv. Pe plan juridic, nu poate fi recunoscut unei persoane fizice sau juridice determinate un drept de proprietate singular asupra indicației de proveniență care are un caracter colectiv și imprescriptibil.

Indicația de proveniență îndeplinește o funcție de identificare a produselor după originea lor națională, regională sau locală.

Denumirea de origine are o configurație mai complexă desemnând un produs cu o origine determinată ce prezintă anumite caractere specifice datorate atât mediului cât și unor metode de fabricație speciale, constant utilizate pentru a căpăta valoarea unei tradiții recunoscute în spațiu geografic respectiv. Denumirea de origine presupune deci o idee de exclusivitate fiind rezervată numai produselor ce prezintă calități și caractere specifice datorate factorilor naturali și umani. Țările care consacră distincția între cele două obiecte de proprietate industrială: indicația de proveniență și denumirea de origine – reglementează în principiu și o protecție juridică diferită.

De regulă, indicația de proveniență beneficiază de o protecție mai restrânsă, după concepția franceză, în raport de denumirea de origine care beneficiază de o protecție mai eficace.

Legea română definește în art. 3 lit. g) *indicația geografică* ca fiind denumirea servind la identificarea unui produs original dintr-o țară, regiune sau localitate a unui stat, în cazurile în care o calitate, o reputație sau alte caracteristici determinate pot fi în mod esențial atribuite acestei origini geografice. Definiția din Legea română are o formulare generală ce conduce la concluzia că legiuitorul român a renunțat la distincția dintre indicația de proveniență și denumirea de origine, asigurând ambelor obiecte de proprietate industrială un tratament uniform.

Procedura înregistrării indicațiilor geografice

Legea instituie un sistem unic de protecție administrativă precizând condițiile în care o asociație de producători care desfășoară o activitate de producție în zona geografică, poate solicita la OSIM înregistrarea unei indicații geografice pentru produsele indicate în cerere (art. 84). Pentru acordarea protecției, între produsele la care se referă indicația geografică și locul de origine al acestora, în ce privește calitatea, reputația sau alte caracteristici, trebuie să existe o strânsă legătură. Simplul fapt că produsul la care se referă denumirea, este original dintr-o anumită regiune, nu justifică protecția ca indicație geografică.³⁸ Înregistrarea indicației 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 țara de origine a solicitantului, să certifice:

³⁶ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 120.

³⁷ Pentru informații suplimentare, O. Calmuschi, *Indicații geografice, Importante valori economice și comerciale*, în Revista de Drept Comercial nr. 12/2000; O. Calmuschi, C. Moraru, *Protecția indicațiilor geografice în cadrul Acordului TRIPS*, în Studii de Drept Românesc nr. 1-2/2003.

³⁸ I. Macovei, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed. Universității Al.I. Cuza, Iași, 2002, p. 154 și urm.

- indicația geografică a produsului, care urmează a fi înregistrat;
- produsele care pot fi comercializate sub această indicație;
- aria geografică de producție;
- caracteristicile și condițiile de obținere pe care trebuie să le îndeplinească produsele pentru a fi comercializate sub această indicație (art. 86 din lege).

Sunt excluse de la înregistrare, potrivit art. 87 din lege, indicațiile geografice care:

- nu sunt conforme condițiilor 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 obținere și calității produselor;
- sunt contrare bunelor moravuri sau ordinii publice.

Dacă cererea îndeplinește condițiile cerute de lege, OSIM decide înregistrarea indicației geografice în Registrul indicațiilor geografice și acordarea dreptului de utilizare a acesteia solicitantului. Dreptul de folosire a indicației geografice, dobândit prin înregistrarea acesteia, aparține membrilor asociației înscrise în lista comunicată la OSIM.

Durata de protecție a indicațiilor geografice curge de la data depunerii cererii la OSIM și este nelimitată (art.91 alin.(1) din lege). Dreptul de utilizare a indicației geografice se acordă solicitantului pe o perioadă de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire nelimitată, dacă se mențin condițiile în care acest drept a fost dobândit [art. 91 alin. (2) din lege]. Cererea de reînnoire este supusă taxei prevăzute de lege.

Înregistrarea unei indicații geografice poate fi anulată de Tribunalul Municipiului București, la cererea oricărei persoane. Având în vedere funcția de garanție a calității, nerespectarea condițiilor de calitate ale produsului din zona indicată se sancționează cu decăderea persoanelor autorizate din dreptul de a folosi indicația geografică, în condițiile în care autoritatea publică centrală de specialitate poate, proceda din oficiu sau, la sesizarea unei persoane autorizate, la controlul produselor puse în circulație.

Dreptul de folosire a unei indicații geografice nu poate fi transmis.

Anularea înregistrării indicației 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 indicației geografice prevăzute în art. 87 din lege.

În România indicațiile geografice au fost pentru prima dată reglementate prin Legea nr. 84/1998 dar interesul pentru aceste importante valori economice și comerciale a demarat destul de greoi³⁹.

Aplicații

Întrebări de verificare a cunoștințelor

1. Definiția și caracterele mărcii.
2. Funcțiile mărcii.
3. Categoriile de marci.
4. Definiți marca colectivă.
5. Enumerați cauzele de anulare a mărcii colective.
6. În ce situații 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 indicații geografice ca de exemplu: Borsec, Buziaș, Poiana Negrii, Pietroasa, Zizin, Iași Copou, Biborțeni, Tușnad, Stâna de Vale etc. deși numărul și diversitatea produselor etalon al unei regiuni din țară sunt mult mai numeroase, în O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 122.

8. Enumerați cauzele de anulare a mărcii de certificare.
9. Analizați comparativ marca colectivă și marca de certificare.
10. Definiția și caracterele mărcii UE.
11. Care sunt avantajele mărcii UE?
12. Analizați sistemul priorități de folosință.
13. Analizați sistemul priorități de înregistrare.
14. Enumerați condițiile de fond ale protecției mărcilor.
15. 2. Ce reprezintă distinctivitatea.
16. 3. Ce înțelegeți prin disponibilitate.
17. 4. Enumerați semnele care intră sub incidența art.6 ter al Convenției de la Paris. Pot fi ele înregistrate ca marcă? Argumentați.
18. Care sunt etapele de înregistrare a unui semn ca marcă?
19. Depozitul reglementar al mărcii (definiție, condiții, data constituirii).
20. Dreptul exclusiv asupra mărcii (caractere și limite).
21. Teoria epuizării dreptului în materia mărcilor.
22. Enumerați mijloacele de transmitere a drepturilor privind marca.
23. Particularitățile contractului de cesiune în materia mărcilor.
24. Analizați contractul de licență privind marca.
25. Analizați comparativ licența exclusivă și licența neexclusivă.
26. Acțiunea în contrafacere (cine o poate promova în condițiile derulării unui contract de licență exclusivă).
27. Analizați comparativ contractul de cesiune și contractul de licență.
28. Titlul și durata protecției mărcilor.
29. În ce condiții marca poate fi protejată nelimitat?
30. Analizați comparativ invenția și marca.
31. Ce reprezintă indicația geografică?
32. Care este durata de protecție a indicației geografice? Dar a dreptului de utilizare a indicației 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 și modelelor

Specialiștii în domeniu au remarcat în mod justificat natura mixtă a acestor obiecte de proprietate industrială situate la răscrucea dintre artă și industrie ceea ce a influențat hotărâtor regimul lor de protecție. Desenele și modelele, prin destinație și modul de reproducere, aparțin drepturilor de proprietate industrială, pe când prin natura efortului creator, aparțin drepturilor de autor.⁴¹

De altfel, anterior legii în vigoare, desenele și modelele industriale erau protejate numai în condițiile 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, *Protecția desenelor și modelelor industriale*, Ed. Lumina Lex, București, 1993, p. 3 și urm.

elementului artistic sau a elementului industrial. Tocmai această examinare a generat soluții diferite ce au oscilat între sistemul de protecție propriu proprietății industriale și cel propriu dreptului de autor. Deosebirile dintre cele două sisteme privesc fundamentul protecției (noutatea în proprietate industrială și originalitatea în dreptul de autor), durata diferită a protecției, definiția contrafacerii și mai ales total diferite fiind, condițiile de formă.

Sisteme de protecție

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 proprietății 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 protecție promovat de modelul legii franceze, este fundamentat pe teoria „unității 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 protecție în accepțiunea cea mai largă, autorul unui desen sau model industrial are latitudinea, fie de a solicita simultan atât protecția industrială, cât și pe cea stabilită pentru dreptul de autor asupra operelor artistice, întrucât principiul unității artei permite ca ambele să fie cumulate în măsura în care dispozițiile corespunzătoare nu sunt incompatibile, fie latitudinea de a opta pentru unul dintre aceste regimuri de protecție. Sistemul cumulului de protecție a fost consacrat și 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 protecția prin drept de autor a acestuia;*

Sistemul cumulului restrictiv sau parțial, 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 distincția între desenele și modelele industriale și operele de artă aplicată, ideea unității artei fiind respinsă de doctrină;

Sistemul protecției specifice, exclude orice cumul de protecție, desenele și modelele formând obiect de protecție numai în cadrul unei reglementări speciale, pe care Legea italiană, care a promovat acest sistem, le numește modele și desene ornamentale. Dispozițiile legii italiene a dreptului de autor se extind expres și asupra operelor de artă aplicată cu condiția ca elementul artistic să poată fi disociat de caracterul industrial al obiectului.

Din expunerea celor trei sisteme de protecție, ce admit total sau parțial cumulul, este evident că acesta nu trebuie să favorizeze fraudă în sensul de a se profita de unele dispoziții mai favorabile din reglementările proprii unor obiecte distincte de proprietate industrială, care să fie extinse și asupra desenelor și modelelor industriale. Cum ar fi de exemplu dispoziția legală care permite reînnoirea nelimitată a protecției la mărci.

De altfel legiuitorul a avut în vedere această problemă, întrucât, de exemplu art. 7 din Legea brevetelor de invenții stabilește că nu sunt considerate invenții, creațiile estetice, în ideea necesară a evitării unor confuzii.

Noțiunile de desen sau model, desen sau model comunitar și model de utilitate

Legea definește în art. 2 lit. d) *desenul sau modelul* ca fiind aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia, redat în două sau trei dimensiuni, rezultat din combinația dintre principalele caracteristici, îndeosebi linii,

contururi, culori, formă, textură și/sau materiale și/sau ornamentația produsului în sine. Este evident faptul că aceste caracteristici pot fi ale produsului în sine sau ornamentația acestuia.

În același articol la lit. e) este definit *desenul sau modelul comunitar* în următorii termeni: desenul sau modelul protejat în condițiile Regulamentului nr. 6/2002/CE, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene L nr. 3 din 5 ianuarie 2002, de către Oficiul pentru Armonizare în Piața Internă, cu efect pe întregul teritoriu al Comunităților Europene. Desenul sau modelul comunitar beneficiază de protecție 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 Piața 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 și modele comunitare sunt de competența Tribunalului București, ca primă instanță.

Cât privește *modelul de utilitate*, doctrina îl definește ca fiind un modelul nou care conferă unei mașini, unei părți dintr-o mașină, unor instrumente, ustensile sau obiecte uzuale o eficacitate particulară, ameliorând modul lor de întrebuințare sau exploatare printr-o dispoziție, configurare sau combinare nouă a părților componente.

Modelul de utilitate este, așadar, o categorie intermediară între invențiile propriu zise și creațiile ornamentale. El se prezintă ca o mică invenție cu o activitate inventivă mai redusă și în consecință nebrevetabilă. Soluția tehnică în acest caz, privește obiecte cunoscute cărora le sunt conferite prin modelul de utilitate o eficacitate specială de aplicare sau exploatare. În timp ce la desenul și modelul industrial elementul estetic este esențial, modelul de utilitate reprezintă totuși o soluție tehnică a cărei rezolvare nu se situează la nivelul unei invenții brevetabile, dar care în practică, tocmai din acest motiv, îl face util și accesibil întreprinderilor mici și mijlocii. Dificultăți de departajare netă a acestor două categorii de creații 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 vocație la protecție

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 și particulară.

Desenul sau modelul trebuie să servească pentru fabricarea pe scară industrială a produsului industrial sau comercial.

Această cerință exclude de la protecție, desenele de unică folosință, cu o destinație specială cum ar fi de exemplu desenele ce urmează să servească alcătuirii unui decor de teatru.

Subiectul protecției. Desenele sau modelele industriale de serviciu.

Condiții pentru protecția desenelor și modelelor

Subiectul protecției

Legea definește în art. 2 lit. b) autorul unui desen sau model ca fiind persoana fizică sau un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înțelegeri, care a creat desenul sau modelul. Constatăm că referirea din lege privind „un grup de persoane fizice constituit pe baza unei înțelegeri” care au creat desenul sau modelul, consacră de fapt coautoratul într-un mod mai special decât la invenții. Autorul astfel definit în lege ca și succesorul său în drepturi are, potrivit art. 3 din lege, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare pentru desenele și 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 salariați, în cadrul atribuțiilor de serviciu, situație în care dreptul aparține persoanei care l-a comandat.

Autorii, în exclusivitate persoane fizice, ai unui desen sau model pot fi:

- cetățeni români indiferent de domiciliu;
- cetățeni străini sau apatrizi cu domiciliul în România;
- cetățeni străini sau apatrizi cu domiciliul în străinătate în condițiile convențiilor internaționale privind desenele și modelele, la care România este parte.

Legea instituie ca și în cazul invențiilor, prioritatea de depozit, dispunând în art. 3 alin. (2) că dacă mai multe persoane au creat același desen sau model, independent una de alta, dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține aceleia care a depus cea dintâi cererea de înregistrare la OSIM.

Desenele sau modelele de serviciu

Spre deosebire de invenții, Legea consacră în art. 3 alin. (3) două cazuri și anume când desenele sau modelele sunt:

- rezultatul unui contract cu misiune creativă, situație în care înregistrarea aparține 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 atribuțiilor sale de serviciu, încredințate explicit, situație în care dreptul la eliberarea certificatului de înregistrare aparține unității angajatoare. Sunt atribuții de serviciu acele atribuții prevăzute în contractul de muncă sau în anexele recunoscute sau semnate de salariat.

Nu se prevede nimic cu privire la drepturile și obligațiile care revin părților și mai ales nu se prevede nici o sancțiune în cazul în care angajatorul nu declanșează procedura administrativă de obținere a titlului de protecție, frustrând pe creatorul desenului sau modelului de recunoașterea calității sale de autor. În consecință, 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 și obligațiile părților, cu atât mai mult cu cât din formularea textului rezultă că ideea unei cesiuni automate sau tacite este respinsă.

Condiții pentru protecția desenelor și modelelor

Legea impune două condiții pentru acordarea protecției unui desen sau model și anume ca acesta **să fie nou** și să aibă **un caracter individual**.

Articolul 6 în alin. (2) din Legea nr. 129/1992 definește **noutatea** în termenii următori: *un desen sau model este considerat nou dacă nici un desen sau model identic nu a fost făcut public înainte de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate*. Alineatul (3) al aceluiași articol precizează că desenele sau modelele sunt identice, dacă trăsăturile lor caracteristice diferă numai în ceea ce privește detaliile nesemnificative.

Din enunțarea textelor legale rezultă că legiuitorul român a adoptat „*o optică de brevet*” în aprecierea noutății desenelor sau modelelor stabilind criterii obiective. Un criteriu se referă la cerința ca desenul sau modelul să nu fi fost făcut public înainte 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 comerț, cu excepția situațiilor în care aceste evenimente nu ar fi putut, în mod rezonabil și în cadrul activității obișnuite, să devină cunoscute cercurilor specializate din sectorul în cauză care acționează în cadrul Uniunii

Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate. Nu se consideră că desenul sau modelul a fost făcut public dacă a fost divulgat unei terțe persoane în condiții de confidențialitate explicite sau implicite.

Ca și în dreptul brevetelor, în aprecierea noutății trebuie să luăm în considerare dispozițiile legale care reglementează divulgarea a cărei efecte în anumite condiții, diminuează considerabil, prin neutralizarea, cerința 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 protecție a fost făcut public de către autor, de succesorul său în drepturi sau de un terț, ca urmare a informațiilor oferite de autor sau a acțiunii 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 consecința unui abuz față 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 cunoștința publicului prin orice mijloc, a desenului sau modelului industrial, precum și valorificarea acestuia fără acordul autorului. Când privește divulgarea, Legea noastră pretinde ca actele de divulgare să privească acțiuni care nu puteau deveni cunoscute în cursul normal al activității din domeniul respectiv, ceea ce înseamnă că divulgarea se apreciază în raport de un mediu specializat și nu în raport de publicul consumator în general. Așadar se impune, ca de la caz la caz să se determine domeniul respectiv, cursul normal al activității și mediul specializat în care desenul sau modelul industrial a fost făcut public.

Aprecierea obiectivă a noutății, care presupune absența anteriorităților este completată de condiția aportului creator, expresie a personalității autorului elementului estetic, independentă de orice anterioritate. Art. 31 alin. 3 dispune că la stabilirea sferei de protecție se ia în considerare gradul de libertate a autorului în realizarea desenului sau modelului. Aprecierea, consideră doctrina susținută de practică, va fi diferită dacă cerințele tehnice sau comerciale lasă creativității autorului, posibilități limitate de manifestare sau, în cazul în care fantezia creatorului nu suferă aceste constrângeri.

Caracterul individual este a doua condiție de protecție 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 înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau, dacă a fost revendicată prioritatea, înainte de data de prioritate. Legea rezolvă prin dispozițiile art. 6 alin. (6) și problema practică privind situația 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 și având caracter individual dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

- partea componentă, odată încorporată în produsul complex, rămâne vizibilă pe durata utilizării normale a acestuia de către beneficiar, fără a include întreținerea sau reparațiile;
- caracteristicile vizibile ale părții componente îndeplinesc ele însele condițiile privind noutatea și caracterul individual.

Examinarea dispozițiilor legale impun anumite precizări. Astfel „*utilizatorul avizat*” este în contextul dispoziției legale, clientul, utilizatorul final interesat de desenul sau modelul care nu poate fi inclus în noțiunea generală de „public” și nici în noțiunea mai restrânsă de „specialist” în sectorul vizat. Utilizatorul „avizat” nu este un consumator mijlociu sub aspectul cunoștințelor sale de specialitate ci, un utilizator calificat ce deține informații suficiente pentru a putea aprecia cu atenție și în cunoștință de cauză desenul sau modelul. Când privește noțiunea de „*impresie globală*” pe care o produce asupra utilizatorului avizat desenul sau modelul, are în vedere metoda franceză de apreciere a contrafacerii după asemănări și nu după deosebiri ceea ce conferă utilizatorului avizat posibilitatea unei impresii vizuale globale cu atât mai mult cu cât desenul sau modelul este vizibil și nu disimulat.

Cerința este reluată în art. 31 alin. (2) din Legea nr. 129/1992 care dispune că privește întinderea, că protecția acordată unui desen sau model se extinde la orice desen sau model care nu produce o impresie vizuală globală diferită asupra unui utilizator avizat.

Protecția desenelor și modelelor mai este condiționată de două cerințe, de astă dată negative.

Astfel art. 8 din lege dispune că nu poate fi înregistrat desenul sau modelul care este determinat exclusiv de o funcție tehnică pentru ca alin. (2) să aducă unele precizări dispunând că nu poate fi înregistrat un desen sau model care trebuie reprodus în forma și 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 își poată îndeplini funcția.

Cea de a doua condiție prevăzută la art. 9 exclude de la protecție, desenele sau modelele ale căror destinație și aspect contravin ordinii publice sau bunelor moravuri.

Înregistrarea și eliberarea titlului de protecție

Ca și în cazul celorlalte obiecte de proprietate industrială, protecția desenelor sau modelelor industriale în cadrul legii speciale, este supusă unor formalități de înregistrare reglementate în Cap. III al legii (art. 10-29). Procedura administrativă se declanșează 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 protecția;
- 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 privește solicitantul Legea stabilește în favoarea sa prezumția că, până la proba contrară, este îndreptățit la eliberarea certificatului de înregistrare a desenului sau modelului.

O mențiune 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 evidențiate [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 poștă, în formă electronică sau prin mijloace electronice.

OSIM înregistrează cererea, dacă sunt depuse minimum o cerere care să conțină solicitarea de înregistrare a desenului sau modelului, datele de identificare a solicitantului și reprezentările grafice sau speciemenle într-un exemplar, urmând ca într-un termen de două luni să se depună completările necesare pentru constituirea depozitului național reglementar.

Data *depozitului național 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 aceleiași categorii de produse, în conformitate cu clasificarea internațională a desenelor sau modelelor, cu condiția ca desenele sau modelele care fac obiectul unui depozit multiplu să satisfacă o regulă de unitate de concepție, de unitate de producție sau de unitate de utilizare ori să aparțină aceluiași ansamblu sau compoziții de articole.

Ca și în cazul invențiilor sunt avute în vedere cele trei categorii de priorități și anume prioritatea de depozit (art. 15), prioritatea unionistă (art. 16) și prioritatea de expoziție (art. 17). Prioritatea unionistă și prioritatea de

expoziție sunt recunoscute dacă sunt invocate o dată cu depunerea cererii și 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:

- a) îndeplinirea condițiilor de formă;
- b) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru reprezentările grafice;
- c) îndeplinirea condițiilor prescrise pentru celelalte documente;
- d) achitarea taxelor în termenul și cuantumul prevăzut de lege.

Dacă se constată neregularități, acestea vor fi notificate solicitantului, care are obligația ca în termenul ce i se acordă să le remedieze.

Cererea de înregistrare a desenului sau modelului, precum și 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 priorității invocate.

În lipsa opozițiilor privind înregistrarea desenelor sau modelelor, sau după caz, a respingerii acestora, cererile de înregistrare a desenelor și modelelor, se examinează de către Comisia de examinare desene și modele. Comisia hotărăște după caz, înregistrarea sau respingerea desenelor sau modelelor, în termen de 12 luni de la data publicării cererii, ori poate lua act de renunțare la cerere, sau de retragere a acesteia. Comisia va lua hotărârea de acordare a certificatului de înregistrare pe baza unui Raport de examinare și în conformitate cu dispozițiile 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 și 7;
- obiectul cererii privește un desen sau model exclus de la protecție conform art. 8 și 9;
- desenul sau modelul încorporează, fără acordul titularului, o operă protejată prin Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe cu modificările și completările ulterioare, sau orice alt drept de proprietate industrială protejat;
- desenul sau modelul constituie o utilizare improprie a oricăruia dintre obiectele menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, la care România a aderat prin Decretul nr. 1177/1968, sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din convenție;
- solicitantul nu a făcut dovada că este îndreptățit 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 și 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 obținere a protecției în România;
- desenul sau modelul folosește un semn distinct ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare.

Înregistrarea desenelor sau modelelor se face în Registrul Național al desenelor și modelelor și 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 contestației și 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 protecție a desenului sau modelului, este de 10 ani de la data constituirii depozitului reglementar și 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 puțin 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 parțială, 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 menționarea perioadei de reînnoire.

Drepturi și obligații 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 și dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul 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 și în cazul desenelor sau modelelor industriale, în favoarea titularului certificatului de înregistrare ca și conținutul acestui drept exclusiv, are în vedere, evident, situația în care protecția este solicitată în baza legii speciale privind protecția desenelor sau modelelor industriale.

Dacă se solicită protecția pe tărâmul dreptului de autor, persoana fizică sau persoanele fizice care au creat desenul sau modelul vor beneficia de drepturile morale și patrimoniale în baza Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe.

Dreptul exclusiv de exploatare se naște 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 îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază, provizoriu, de aceleași drepturi conferite în conformitate cu prevederile art. 30, până la eliberarea certificatului de înregistrare, cu excepția 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 și 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 salariați, în cadrul atribuțiilor 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 cunoaște limite de ordin general și 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 și protejate pe teritoriul României și limitarea în timp a dreptului conform art. 35, care stabilește 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 privința:

a) actelor efectuate exclusiv în scop personal și necomercial, experimental, de cercetare sau învățământ, cu condiția ca aceste acte să nu prejudicieze exploatarea normală a desenelor sau modelelor industriale și să se menționeze sursa;

b) activităților de reproducere în domeniul cercetării sau învățământului, în scopul citării ori predării, cu condiția ca aceste activități să fie compatibile cu practica comercială loială, să nu aducă atingere în mod nedrept exploatarea normală a desenului sau modelului și ca sursa să fie menționată;

c) echipamentelor aflate pe vehicule de transport maritim sau aerian înregistrate într-o altă țară, atunci când acestea intră temporar pe teritoriul României, ori importului de piese de schimb și accesorii în scopul reparării acestor vehicule sau al executării de reparații pe aceste vehicule; observăm că această dispoziție prevăzută și în art. 35 lit. b) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenții și cunoscută în doctrină sub denumirea de *imunitatea vehiculelor* este mai liberală întrucât nu impune exigența ca vehiculele să aparțină statelor membre ale tratatelor și convențiilor internaționale la care România este parte;

d) folosirii sau luării măsurilor efective și serioase de folosire a desenelor sau modelelor de către terți, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului și revalidarea certificatului; art. 35 alin. (2) din lege dispune că pe întreaga perioadă de valabilitate a certificatului, titularul este obligat la plata taxelor de menținere în vigoare a acestuia. OSIM acordă un termen de grație de cel mult 6 luni pentru plata taxelor de menținere 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 terți a desenelor și modelelor, în intervalul de timp dintre decăderea din drepturi a titularului și revalidarea certificatului când desenul sau modelul era lipsit de protecție;

e) folosirii desenului sau modelului cu bună credință, în perioada cuprinsă între data publicării decăderii din drepturi a titularului și 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* și 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 piața comunitară a produselor în care sunt incorporate desene sau modele protejate ori la care acestea se aplică, introduse pe piață anterior de către titularul certificatului sau cu consimțământul 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 licență exclusivă sau neexclusivă, precum și prin succesiune legală sau testamentară. Urmând aceeași tehnică legislativă ca și în cazul brevetelor, Legea nu reglementează nici cesiunea nici licența care rămân, și în cazul acestora obiecte de proprietate industrială, supuse dispozițiilor din Codul civil aplicabile contractului de vânzare-cumpărare sau după caz contractului de locațiune.

Transmisiunea prin succesiune, pentru această categorie de drepturi va urma regulile dreptului comun pentru stabilirea masei succesoriale și a cotelor convenite succesorilor și cele speciale cât privește durata lor.

Apărarea drepturilor asupra desenelor sau modelelor

Mijloace de drept administrativ

Din categoria mijloacelor administrative de apărare fac parte opoziția reglementată în art. 21 din lege și în art. 23 din Regulament și contestația reglementată în art. 24-26 și în art. 45-50 din Regulament.

Opoziția – potrivit art. 21 din lege persoanele interesate pot face opoziții 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 dispozițiile art. 22 alin. 3 din lege:

- nu sunt îndeplinite prevederile art. 2, 6 și;
- obiectul cererii se încadrează în prevederile art. 8 și 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 menționate în lista cuprinsă în art. 6 ter din Convenția de la Paris sau o utilizare abuzivă a emblemelor și stemelor, altele decât cele menționate în art. 6 ter din convenție;
- solicitantul nu a făcut dovada că este persoana îndreptățită 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 și 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 obținere a protecției în România;
- desenul sau modelul folosește un semn distinct ce conferă titularului semnului dreptul de a interzice această utilizare.

Opozițiile pot fi formulate de către orice persoană interesată. Acestea vor fi formulate în scris și vor avea la bază documente oficiale, publicate înainte de data constituirii depozitului național reglementar al desenului sau modelului, indicându-se în mod exact desenul sau modelul care fac obiectul opoziției. Opozițiile se soluționează de către o comisie din cadrul Serviciului desene și modele din cadrul OSIM în termen de 3 luni de la depunere.

Comisia de specialitate poate admite sau respinge opoziția, întocmind un raport cu privire la aceasta. Acest raport se înaintează Comisiei de examinare și se transmite solicitantului cererii și opozantului.

Contestația. Hotărârile privind cererile de înregistrare a desenului sau modelului industrial pot fi contestate pe cale administrativă, în scris și motivat la OSIM în termen de 30 de zile de la comunicare. Contestația este un mijloc de apărare de care poate beneficia solicitantul înregistrării în cazul în care, cu privire la cererea sa, a fost pronunțată o hotărâre de admitere parțială a înregistrării desenului sau modelului industrial sau o hotărâre de respingere la înregistrare.

Terțul opozant nu are calitate procesuală activă în procedura contestației, mijlocul de apărare pus de lege la dispoziția sa fiind acțiunea în anularea certificatului de înregistrare.

Contestația va fi examinată, în termen de 3 luni de la înregistrarea acesteia, de către Comisia de contestații din Departamentul de apeluri al OSIM. Hotărârea motivată a Comisiei de reexaminare se comunică părților în termen de 30 zile de la pronunțare urmând căile procedurale de atac.

Hotărârile Comisiei de contestații rămase definitive și irevocabile se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al OSIM, în termen de 60 zile de la pronunțarea 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 condițiile pentru acordarea protecției.

Anularea poate fi cerută pe toată durata de valabilitate a certificatului și se judecă de către Tribunalul Municipiului București.

Pentru promovarea acțiunii se cer îndeplinite două condiții O primă condiție se referă la persoana care introduce acțiunea și care trebuie să justifice un interes; cea de-a doua condiție privește neîndeplinirea condițiilor pentru acordarea protecției, constatate la data înregistrării cererii.

Hotărârea de anulare se înregistrează la OSIM și se publică în termen de maxim două luni de la data înregistrării acesteia.

Mijloace de drept penal

Legea specială incriminează ca infracțiuni următoarele încălcări ale drepturilor asupra desenelor sau modelelor:

– însușirea fără drept, în orice mod, a calității de autor al desenului sau mode-lului (art. 50 din lege). În cazul în care, printr-o hotărâre judecătorească, se stabilește că o altă persoană decât cea care figurează în cererea de înregistrare sau în certificatul de înregistrare este îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare, OSIM eliberează certificatul de înregistrare persoanei îndreptățite și publică schimbarea titularului (art. 51 din lege).

Din punct de vedere al competenței, art. 43 stabilește 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 licență sunt de competența instanțelor judecătorești, 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 circulație ori folosirii, fără acordul titularului certificatului de înregistrare a desenului sau modelului, în perioada de valabilitate a acestuia (art. 52).

Acțiunea în contrafacere presupune deci, un titlu de protecție, și o intenție directă, dar nu poate fi promovată în perioada protecției provizorii, deși, art. 34 stabilește că persoana fizică sau juridică îndreptățită la eliberarea certificatului de înregistrare beneficiază de aceleași drepturi ca și ale titularului certificatului de înregistrare. Aceasta deoarece acțiunea în contrafacere apără un dreptul ce aparține titularului certificatului de protecție. Numai autorul care este și titular al certificatului de înregistrare sau cesionarul dreptului poate acționa în contrafacere.

Împăcarea părților înlătură răspunderea penală.

Sanțiunea 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 condițiile în care se solicită reînnoirea perioadei de valabilitate a certificatului de înregistrare;

- prin anularea certificatului de înregistrare;
- prin decăderea titularului din drepturi;
- prin renunțarea 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 și 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:
 - a. două dimensiuni;
 - b. trei dimensiuni;
 - c. ambele răspunsuri sunt corecte.
2. Modelul reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a acestuia redat în:
 - a. două dimensiuni;
 - b. trei dimensiuni;
 - c. ambele răspunsuri sunt corecte.
3. Desenul sau modelul comunitar:
 - a. se înregistrează la OSIM;
 - b. se înregistrează la OHIM;
 - c. este protejat pe întreg teritoriul Uniunii Europene.
4. Coautoratul în materie de desene sau modele:
 - a. este posibil;
 - b. este exclus;
 - c. presupune crearea desenului sau modelului de doi sau mai mulți autori.
5. Titularul dreptului exclusiv de exploatare a desenului sau modelului este:

- a. autorul, în toate cazurile;
 - b. titularul certificatului de înregistrare;
 - c. autorul dacă este și titularul certificatului de înregistrare.
6. Autor al unui desen sau model poate fi:
- a. numai o persoană fizică;
 - b. o persoană juridică;
 - c. atât o persoană fizică cât și o persoană juridică.
7. Titular al certificatului de înregistrare poate fi:
- a. numai o persoană fizică;
 - b. numai o persoană juridică;
 - c. atât o persoană fizică cât și o persoană juridică.
8. Reprezintă o condiție de fond a protecției unui desen sau model:
- a. activitatea inventivă;
 - b. caracterul industrial;
 - c. caracterul individual.
9. Noutatea în materia desenelor sau modelelor este:
- a. o condiție de fond;
 - b. absolută;
 - c. relativă.
10. Caracterul individual al desenului sau modelului:
- a. este o condiție de fond;
 - b. este o condiție de formă;
 - c. se apreciază în funcție de impresia globală pe care un astfel de desen sau model o produce asupra unui utilizator avizat.
11. Utilizatorul avizat este în contextul Legii nr. 129/1992:
- a. utilizatorul final interesat de desenul sau modelul care nu poate fi inclus în noțiunea generală de „public”;
 - b. specialistul;
 - c. un utilizator calificat ce deține informații suficiente pentru a putea aprecia cu atenție și în cunoștință de cauză desenul sau modelul.
12. Nu poate fi înregistrat un desen sau model:
- a. care este determinat exclusiv de o funcție tehnică;
 - b. care contravine ordinii publice și bunelor moravuri;
 - c. dacă este nou și are caracter individual.
13. Sunt excluse de la protecție:
- a. desenele sau modelele noi;
 - b. desenele sau modelele cu o destinație specială;
 - c. desenele sau modelele comunitare.
14. Protecția provizorie este recunoscută de la data:
- a. depozitului reglementar;
 - b. publicării cererii de înregistrare a unui desen sau model;

c. priorității invocate și recunoscute.

15. Data depozitului național reglementar este:

- a. data la care s-a depus cererea chiar dacă reprezentările grafice ale desenului sau modelului lipsesc;
- b. data priorității invocate și recunoscute;
- c. data publicării cererii.

16. Beneficiază de un drept de prioritate unionistă:

- a. persoanele fizice sau juridice ale statelor părți la convențiile la care România este parte;
- b. numai persoanele fizice ale statelor părți la convențiile la care România este parte;
- c. numai persoanele juridice ale statelor părți la convențiile la care România este parte.

17. În materia desenelor și modelelor pot fi invocate:

- a. numai prioritățile unioniste;
- b. și prioritățile de expoziție;
- c. atât prioritățile unioniste cât și cele de expoziție.

18. Constituie o limită specială de exercitare a dreptului exclusiv de exploatare:

- a. actele efectuate exclusiv în scop patrimonial;
- b. actele efectuate exclusiv în scop personal și necomercial;
- c. orice acte efectuate cu încuviințarea titularului.

19. Teoria epuizării drepturilor:

- a. este o limită specială a dreptului exclusiv de exploatare a unui desen sau model;
- b. este o limită generală a dreptului exclusiv de exploatare a unui desen sau model;
- c. privește produsele în care sunt încorporate desene protejate, introduse de autor pe piață înainte de depunerea cererii de înregistrare.

20. Durata de protecție a unui desen sau model poate fi de:

- a. maxim 25 de ani;
- b. minim 10 ani;
- c. 20 de ani.

Capitolul V

Dreptul de autor și drepturile conexe

Noțiunea și natura juridică a dreptului de autor

Noțiunea de drept de autor

Ca instituție juridică, dreptul de autor reprezintă ansamblul normelor juridice care reglementează relațiile sociale ce se nasc din crearea, publicarea și valorificarea operelor literare, artistice sau științifice.

Dreptul subiectiv de autor se definește prin posibilitatea recunoscută autorului de a dispune de opera sa așa cum dorește, bucurându-se în același timp de toate prerogativele, atât cele de ordin patrimonial cât și cele de ordin moral prin folosirea mijloacelor legale și evident în limitele legii.

Prin urmare, dreptul subiectiv de autor reprezintă ansamblul prerogativelor/posibilităților aflate în strânsă legătură cu operele create, de care se bucură autorii, prerogative care cumulează atât drepturi patrimoniale cât și drepturi morale, iar instituția dreptului de autor reprezintă instrumentul prin care se asigură protecția autorilor și a creațiilor lor.

Dreptul de autor se bazează pe două premise fundamentale, pe care le regăsim consemnate în Declarația universală a drepturilor omului (art. 27)⁴³; pe de o parte dreptul oricărei persoane de a participa și de a se bucura în mod liber de cuceririle culturale ale societății, de progresul științific, iar pe de altă parte dreptul oricărei persoane/autor la ocrotirea intereselor materiale și morale ce decurg din creația sa științifică, literară sau artistică. Aceste premise justifică existența celor două principii ce s-au conturat în această materie, constituind baza întregii construcții instituționale a dreptului de autor și anume:

- autorul este stăpânul operei sale și în această calitate are dreptul la remunerația cuvenită din folosirea creației sale;
- accesul societății la operele create.

Aceste principii sunt în strânsă interdependență, motiv pentru care reglementările în materia dreptului de autor sunt subordonate scopului realizării unui echilibru cât mai just între acestea. Astfel, răspunzând acestor exigențe, pe de o parte, legea recunoaște autorilor un drept exclusiv de exploatare a operelor lor pe o durată limitată, menit să asigure autorului și familiei acestuia un venit necesar traiului. După expirarea termenului de protecție, opera intră în domeniul public putând fi exploatată, necondiționat de oricine. Pe de altă parte, dreptul exclusiv al autorului cunoaște unele limitări impuse de interese generale, cum ar fi de exemplu, împrumutul realizat prin biblioteci de drept public în scop educativ sau cultural, situație în care folosirea operei nu mai necesită consimțământul autorului ei și nici nu mai este obligatorie plata vreunei remunerații în favoarea autorului.

Natura juridică a dreptului de autor

Pornind de la caracterul complex al dreptului de autor, în sensul că prin conținutul acestuia desemnăm atât drepturi patrimoniale cât și 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 Declarația Universală a Drepturilor Omului, adoptată prin Rezoluția 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 viața culturală a colectivității, de a se bucura de arte și de a participa la progresul științific și la binefacerile lui. (2) Fiecare om are dreptul la ocrotirea intereselor morale și materiale care decurg din orice lucrare științifică, literară sau artistică al cărei autor este.”.

Într-o primă opinie, dreptul de autor a fost asimilat dreptului de proprietate, întrucât creația intelectuală „comportă o apreciere exclusivă și opozabilă tuturor, deci un fel de proprietate”⁴⁴. Rațiunea acestei opțiuni își află izvorul în considerarea de către adepții săi, că între dreptul exclusiv de exploatare recunoscut autorului și dreptul de proprietate asupra bunurilor materiale există mari asemănări, „creația intelectuală fiind considerată cea mai personală, mai legitimă, mai incontestabilă și mai sacră dintre toate proprietățile”⁴⁵

Opinia se reflectă și în jurisprudența de atunci. Astfel prin motivarea cu privire la natura juridică a dreptului de autor, a unei decizii din 17 martie 1887 a Tribunalului Ilfov, secția a II-a⁴⁶, instanța apreciază că dreptul de autor întrunește atributele unui veritabil drept de proprietate, astfel încât în speță devin aplicabile dispozițiile art. 480 C. civ., în condițiile 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 dispoziții cu privire la proprietatea literară și artistică doar în primele sale 11 articole. Erau primele reglementări în domeniu, destul de fragile și insuficiente.

În același sens amintim și decizia nr. 807 din 19 mai 1892 a aceluiași tribunal⁴⁷ prin care instanța ajungând la aceeași concluzie, invocă drept argument în motivarea poziției sale același 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 existența și importanța drepturilor morale de autor, susținând acesta că o astfel de poziție reprezintă „în mod cert, o erezie științifică”⁴⁸.

Profesorul St.D. Cărpenaru critică această teorie, arătând că, „creația intelectuală, prin natura ei, este incompatibilă cu noțiunea dreptului de proprietate”⁴⁹.

Pe de altă parte nu putem ignora faptul că această teorie, destul de criticată sub aspectul diminuării până la negarea importanței drepturilor morale de autor, a determinat apariția unor soluții de protecție diferite, pe de o parte sistemul continental care acordă preponderență 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” reținut în trecut de această teorie tocmai prin crearea celor două sisteme distincte, în prezent, mai ales după aderarea S.U.A. la Convenția de la Berna⁵⁰, moment ce reprezintă un impact important în tendința 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 concurență, dreptul de autor este asimilat dreptului de clientelă. În această opinie, împărtășită și dezvoltată de mari autori din Franța⁵¹ prin dreptul de autor asimilat celui de clientelă, se asigură titularului său exclusivitatea reproducerii creației sale.

Această teorie se reflectă și în jurisprudența vremii. Astfel într-o decizie a Tribunalului Seine din 14 februarie 1931⁵², se susținea că deși dreptul de autor diferă de proprietate prin natura și obiectul său, reprezintă totuși o parte importantă a patrimoniului, motiv pentru care devine incidentă Legea țării unde a fost opera reprezentată și nu legea națională, atrasă în conflictul de legi de dreptul moral al recunoașterii calității de autor.

⁴⁴ Poziție susținută de L. Josserand; vezi în acest sens, *Cours de droit positif francais*, Paris, 1938, p. 846.

⁴⁵ V. Roș, 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 creație intelectuală*, ed. a II-a, 1979, p. 18.

⁵⁰ S.U.A. a aderat la Convenția de la Berna în anul 1989.

⁵¹ Cum ar fi Roubier, Colombet; a se vedea V. Roș ș.a., *op. cit.*, p. 3.

⁵² B. Scodărescu, I. Devesel, C. Duma, *Legea proprietății literare și artistice comentată și adnotată*, Ed. Cartea Românească, București, 1934, p. 42.

Teoria este criticată pe de o parte, pentru că încearcă să definească natura juridică a unui drept pornind de la o noțiune strict economică și apelează la obiectul dreptului pentru a stabili natura sa juridică⁵³ iar pe de altă parte la fel ca și în cazul primei teorii mai sus analizate, nu se ocupă de drepturile morale de autor⁵⁴.

Dreptul de autor a fost asimilat și unui drept asupra unor bunuri imateriale, plecându-se de la idea că opera fiind o creație a spiritului nu are o existență materială. În această opinie, protecția drepturilor de autor reprezintă o recompensă pentru un serviciu social. Creațiile spirituale aparțin umanității și din acest motiv, protecția este limitată în timp.

Opinia aparține lui Joseph Kohler și a influențat puternic dezbaterile și rezoluțiile care au avut loc la Berlin în anul 1908, în vederea revizuirii Convenției de la Berna.

Otto Girke susține, într-o altă opinie, că dreptul de autor avându-și izvorul în creația intelectuală este o prelungire a personalității, opera fiind o emanație a personalității.

Teoria a fost criticată sub aspectul subordonării drepturilor patrimoniale celor morale, în sensul că dacă până în momentul materializării și publicării operei, teoria se justifică într-o anumită măsură, după acest moment practic opera se desprinde de creatorul său urmându-și „propriul său destin”⁵⁵.

Teoriile până aici analizate sunt criticabile sub aspectul neluării în considerare a complexității naturii juridice a dreptului de autor reflectată în aceea că prin conținutul său dreptul de autor se exprimă atât prin drepturi de natură patrimonială cât și prin drepturi morale. Deși sesizată, această dualitate, orientează inițial cercetarea în direcții ce exced caracterul precumpănitor moral al drepturilor de autor. Și când spunem acest lucru avem în vedere preponderența, sub aspectul importanței lor în materia dreptului de autor, a drepturilor morale, în sensul că creația intelectuală este o reflectare a spiritului uman și prin aceasta indisolubil legată de personalitatea autorului ei.

Natura complexă a dreptului de autor a generat la rândul său alte dispute și controverse, care au dus la apariția a două teorii: teoria unitară sau monistă și teoria dualistă.

Teoria monistă, recunoscând caracterul complex al dreptului de autor, susține că nu este posibilă delimitarea drepturilor morale de cele patrimoniale, poziție argumentată prin recunoașterea unei legături strânse între personalitatea autorului și opera realizată de către acesta. Prin urmare sistemul monist admite transmisiunea drepturilor de autor în întregul lor, moștenitorilor sau persoanelor indicate de către autor, care dobândesc astfel și drepturile morale având caracter absolut ca și în persoana autorului⁵⁶.

Sistemul monist privind natura juridică a dreptului de autor, consacrat în prezent de legea germană a dreptului de autor și drepturilor conexe⁵⁷ este criticabil sub următoarele aspecte:

- pierde din vedere faptul că deși atât drepturile morale cât și cele patrimoniale se nasc în același timp, cele patrimoniale devin efective numai dacă autorul își publică opera. Opera, rezultat al creației conferă autorului său vocație la foloase patrimoniale numai după publicarea ei;
- nu sesizează legătura de cauză-efect care există între activitatea de creație și operă, ceea ce conduce la confuzia între aceste două elemente;
- în fine nu surprinde faptul că atât protecția drepturilor morale cât și satisfacerea celor patrimoniale, reclamă cu necesitate domenii distincte de aplicare, ambele reprezentând obiective diferite⁵⁸.

⁵³ A. Bertrand, *Marques et brevets. Dessins et modes*, Delmas, 1995, p. 3.

⁵⁴ Pentru dezvoltări a se vedea St.D. Cărpanaru, *op. cit.*, p. 10 și urm.

⁵⁵ V. Roș ș.a., *op. cit.*, p. 37.

⁵⁶ Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 142.

⁵⁷ privește legea din 9 septembrie 1965 modificată la 24 iunie 1985 respectiv 23 iunie 1995, Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 39.

⁵⁸ V. Roș, ș.a., *op. cit.*, p. 39.

Potrivit **teoriei dualiste**, drepturile morale și cele patrimoniale, ce formează conținutul dreptului de autor, „au o existență și un regim juridic distinct”⁵⁹ dominante pentru dreptul de autor fiind, drepturile morale.

Drepturile morale nu doar preced drepturile patrimoniale dar le și supraviețuiesc exercitând asupra acestora din urmă, o puternică și permanentă influență în sensul că se fac simțite și după moartea autorului și chiar și după încetarea drepturilor patrimoniale recunoscute în favoarea moștenitorilor săi.

Accepțiunea potrivit căreia dreptul de autor este un drept complex, a fost împărtășită de majoritatea țărilor europene, excepție așa cum deja am arătat, făcând Germania.

Consolidarea acestei poziții 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 Convenției de la Berna⁶⁰ ca urmare a Convenției de la Roma din anul 1928.

În anul 1989 Statele Unite ale Americii, aderă la Convenția de la Berna, eveniment ce determină diminuarea deosebiriilor între cele două mari sisteme de protecție a dreptului de autor, sistemul continental care acordă prioritate drepturilor morale și sistemul de copyright, în care drepturile morale sunt recunoscute, ce-i drept cu o semnificație mai redusă, dar nu mai sunt ignorate.

În ceea ce privește poziția adoptată de țara noastră, față 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, împărtășea teza dualistă a dreptului de autor, teză dezvoltată în doctrină de mari reprezentanți ai dreptului românesc: A. Ionașcu, C. Stătescu, F. Deak, St.D. Cărpenu, Y. Eminescu.

În acest sens, în motivarea deciziei nr. 268 din 9 mai 1934 a Curții 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 și cel de reprezentare au caracter patrimonial, în timp ce dreptul de retractare precum și dreptul autorului de a se opune oricărei modificări a operei sale fără consimțământul său reprezintă drepturi morale.

În prezent, în sistemul nostru de drept, controversa privind natura juridică a dreptului de autor este rezolvată prin dispozițiile Legii nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată și completată, care în alin. (1), teza finală a primului său articol dispune „Acest drept (dreptul de autor – n.n.) este legat de persoana autorului și comportă atribute de ordin moral și patrimonial”.

Caracterul complex al dreptului de autor, potrivit căruia, în conținutul său intră deopotrivă atât drepturi morale cât și patrimoniale este, așadar recunoscut *ex lege*; nașterea acestui drept fiind determinată numai de faptul creării operei, fără a fi necesară îndeplinirea vreunei formalități. Altfel spus simplul fapt al creării operei conduce la recunoașterea și protejarea ei.

⁵⁹ *Idem, op. cit.*, p. 39.

⁶⁰ Revizuire ce a intrat în vigoare la 1 august 1931.

⁶¹ V. Roș ș.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

Condițiile protecției

Doctrina stabilește, pornind de la analiza dispozițiilor legale, trei condiții esențiale pe care trebuie să le îndeplinească opera pentru a beneficia de protecție pe tărâmul dreptului de autor.

Aceste condiții sunt:

- în primul rând, opera trebuie să fie rezultatul unei activități creatoare a autorului său;
 - în al doilea rând, opera trebuie să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă simțurilor;
- și
- în al treilea rând, opera trebuie să fie susceptibilă de aducere la cunoștința publicului.

Prima condiție este cunoscută în doctrină și sub denumirea de „originalitate”, în sensul că opera este „rezultatul unei activități creatoare a autorului ce implică originalitate”⁶³.

Ulmer, autor german, surprinde această condiție în expresia „opera să poarte amprenta autorului său”⁶⁴, făcând astfel o delimitare clară între această condiție și noutatea absolută, condiție de fond a protecției invenției.

Originalitatea are un caracter subiectiv și 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 existența și recunoașterea operelor derivate, care sunt creații ce se inspiră din opere preexistente, bucurându-se la rândul lor de protecție.

Aprecierea originalității diferă în funcție de natura operei. Astfel în cazul operelor literare, procesul de creație cunoaște trei etape: ideea, compoziția și expresia, în timp ce în cazul operei de artă plastică, ideea devine imagine, compoziția devine prefigurarea operei viitoare iar execuția manuală (fără relevanță în cazul operelor literare) dobândește o importanță esențială.

În ceea ce privește operele muzicale, ele se deosebesc de cele de artă plastică prin aceea că execuția personală, manuală nu le caracterizează, iar de operele literare se deosebesc prin aceea că în timp ce acestea din urmă trezesc idei, compozițiile muzicale, trezesc emoții⁶⁶.

Pentru a avea vocație la protecție, opera trebuie să îmbrace o formă concretă de exprimare, perceptibilă simțurilor noastre. Această condiție este îndeplinită și deci se recunoaște un drept de autor, din momentul în care opera îmbracă forma unui manuscris, schiță, temă, tablou, etc. În cazul operelor de artă plastică, condiția este îndeplinită prin fixarea creației pe un suport material.

În fine, cea *de a treia condiție* reprezintă o consecință firească a celei de a doua condiție, în sensul că de îndată ce creația a devenit perceptibilă simțurilor prin materializarea ei, este de acum evident că din acest moment devine și susceptibilă de a fi adusă la cunoștința publicului. Simplul fapt al creației declanșează vocație la protecție astfel încât opera se bucură de protecție încă din primul moment al creării ei. În nici un caz publicarea operei nu condiționează accesul la protecție.

⁶³ O. Calmuschi, *Dreptul proprietății intelectuale, curs*, Ed. Universității Titu Maiorescu, București, 2004, p. 143.

⁶⁴ E. Ulmer, *Urheber und Verlagsrecht*, ed. III, Springer Verlag, Berlin, 1980, p. 119-125.

⁶⁵ H. Desbois, *Le droit d'auteur en France*, ed. II, Dalloz, 1966, p. 5 și urm.

⁶⁶ Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 79.

Legiuitorul român a prevăzut expres prin dispozițiile art. 1 alin.(2) din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost republicată că *opera de creație intelectuală 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 protecției 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 și/sau persoanele fizice în situația în care opera este creația mai multor autori. Prin urmare „calitatea de autor aparține doar persoanelor fizice, singurele care pot desfășura o activitate de creație care să fie marcată de personalitatea autorului și care să constituie rezultatul firesc al forței sale creatoare”⁶⁷.

Alineatul (3) al aceluiași articol dispune că, în condițiile legii, calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite.

Din analiza celor două texte de lege rezultă distincția dintre *calitatea de autor* care își are izvorul în însăși actul creației perceput ca un fapt juridic și calitatea de *subiect al dreptului de autor* care își are temeiul în lege.

Prin urmare sunt subiecte ale dreptului de autor persoanele care se bucură de protecție juridică prin dreptul de autor în temeiul Legii nr. 8/1996 , fără îndeplinirea vreunei formalități cu condiția ca opera să aibă vocație la protecție.

Persoana care a creat opera este adevăratul autor, și ea se bucură în principiu, de toate drepturile morale și patrimoniale de autor. Așadar *subiectul primar* al dreptului de autor este autorul, motiv pentru care „atunci când dreptul de autor aparține altei persoane decât adevăratul autor îi lipsește cel puțin o prerogativă morală – cea privind calitatea de autor”⁶⁸.

În acest sens art. 4 din Legea nr. 8/1996⁶⁹ republicată, consacră **prezumția calității de autor** cu caracter relativ, ceea ce presupune că poate fi răsturnată prin orice mijloc de probă, fiind vorba de stabilirea unei situații de fapt, întrucât calitatea de autor nu reclamă condiții cu privire la capacitatea juridică sau consimțământul autorului și nici îndeplinirea vreunei condiții de formă, specifice unui act juridic cu care, însă activitatea de creație nu se identifică.

Cazurile în care nu există identitate între calitatea de autor și calitatea de subiect al dreptului de autor, reprezentând excepția de la **principiul adevăratului autor**⁷⁰, își au temeiul în dispozițiile 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 proprietății intelectuale*, curs universitar, Ed. Universității Independente Titu Maiorescu, București, 2004, p. 145.

⁶⁸ V. Roș, 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 cunoștința publică. (2) Când opera a fost adusă la cunoștința 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 consimțământul autorului, atât timp cât acesta nu-și dezvăluie identitatea”.

⁷⁰ Principiul adevăratului autor are consecințe importante în ceea ce privește transmisiunea dreptului de autor. Deși este unanim admis, în conformitate cu acest principiu că autorul unei opere nu poate fi decât o persoană fizică, legislațiile 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, București, 1997, p. 55 și 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 juridice și persoanele fizice, altele decât autorul. (3) Calitatea de subiect al dreptului de autor se poate transmite în condițiile 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 exercițiu este limitat în timp precum și unele drepturi morale;
- cesionarii convenționali ai drepturilor patrimoniale, care exercită numai drepturile transmise prin contract în limitele și durata convenită de cedent și 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 inițiativa, sub responsabilitatea și sub numele căreia a fost creată opera, în cazul operelor comune;
- persoana fizică sau juridică ce face publică o operă având consimțământul autorului, cât timp acesta din urmă nu-și dezvăluie identitatea.

Opera poate fi rodul creației unui singur autor sau a mai multor autori, situație în care suntem în prezența unei pluralități de autori și de subiecte ale dreptului de autor. În acest ultim caz se încadrează opera comună și opera colectivă, reglementate de legiuitorul român prin dispozițiile art. 5 și art. 6 din Legea nr. 8/1996 modificată și completată.

Opera comună reprezintă opera creată de mai mulți coautori în colaborare. Caracteristic acestui tip de creație este pluralitatea de autori și unicitatea obiectului. În acest caz dreptul de autor aparține tuturor coautorilor, între care unul poate fi autorul principal.

În lipsa unei convenții contrare, coautorii nu pot utiliza opera comună decât de comun acord. În caz de refuz din partea oricărui dintre coautori, acesta trebuie să fie temeinic justificat.

Obiectul operei comune, care întotdeauna este unitar, poate fi divizibil sau indivizibil. În primul caz contribuțiile fiecăruia dintre coautori pot fi ușor determinate, în timp ce în cel de al doilea caz nu pot fi identificate contribuțiile autorilor.

În lipsa unei convenții, remunerația cuvenită autorilor, se repartizează proporțional cu partea de contribuție a fiecărui coautor la crearea operei comune sau, în părți egale atunci când această contribuție nu poate fi determinată.

De asemenea opera comună al cărui obiect este indivizibil se poate utiliza, dacă nu există convenție contrară, de către coautori de comun acord iar dacă contribuția fiecărui autor este distinctă, opera poate fi utilizată separat cu condiția să nu împiedice exploatarea operei de către ceilalți 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 vreunui 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 exercițiul drepturilor morale revine autorului unic, respectiv persoanei fizice sau juridice din inițiativa și sub responsabilitatea căreia a fost realizată opera, ceea ce nu exclude posibilitatea intervenției autorilor în măsura în care contribuția lor a fost substanțial deformată.

Atât opera comună cât și opera colectivă au un element comun, același scop care determină o comunitate de inspirație.

pentru drepturile care le-au fost transferate în baza unor acorduri individuale și care au dreptul cel puțin la o parte din veniturile provenite din drepturi.

⁷³ Pentru dezvoltări a se vedea și O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 147.

Obiectul dreptului de autor

Legea consacră obiectului dreptului de autor, Capitolul III, purtând aceeași denumire (art. 7-9 din Legea nr. 8/1996 republicată).

În chiar art. 7 din lege, legiuitorul definește obiectul dreptului de autor stabilind că acesta îl constituie operele originale de creație intelectuală în domeniul literar, artistic și științific, indiferent de modalitatea de creație, modul sau forma lor de exprimare și independent de valoarea și destinația lor.

Pornind de la definiția legală, deducem următoarele elemente definitorii ale obiectului dreptului de autor:

- obiectul dreptului de autor este alcătuit numai din opere de creație intelectuală originale, ceea ce presupune, *per a contrario*, că operele care nu au caracter original și nu sunt rezultatul creației intelectuale nu pot forma obiectul dreptului de autor;
- pentru a fi obiect al dreptului de autor, operele originale trebuie aparțină domeniului artistic, literar sau științific;
- pentru a constitui obiect al dreptului de autor nu are importanță modalitatea de creație, modul sau forma concretă de exprimare și nici valoarea sau destinația lor. Această regulă extinde sfera de cuprindere a protecției asigurată de lege pentru creația intelectuală.

După ce stabilește, așa 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 creație intelectuală ce cunoaște permanent noi dimensiuni și de ce nu, noi forme de exprimare, pe fondul evoluției firești a spiritului uman.

Astfel pot constitui obiect al dreptului de autor:

- a) scrierile literare și publicistice, conferințele, predicile, pledoariile, prelegerile și orice alte opere scrise sau orale, precum și programele pentru calculator;
- b) operele științifice, scrise sau orale, cum ar fi: comunicările, studiile, cursurile universitare, manualele școlare, proiectele și documentațiile științifice;
- c) compozițiile muzicale cu sau fără text;
- d) operele dramatice, dramatico-muzicale, operele coregrafice și pantomimele;
- e) operele cinematografice, precum și orice alte opere audiovizuale;
- f) operele fotografice, precum și orice alte opere exprimate printr-un procedeu analog fotografiei;
- g) operele de artă grafică sau plastică, cum ar fi: operele de sculptură, pictură, gravură, litografie, artă monumentală, scenografie, tapiserie, ceramică, plastica sticlei și a metalului, desene, design precum și alte opere de artă aplicată produsele destinate unei utilizări practice;
- h) operele de arhitectură, inclusiv planșele, machetele și lucrările grafice ce formează proiectele de arhitectură;
- i) lucrările plastice, hărțile și desenele din domeniul topografiei, geografiei și științei în general.

Potrivit art. 8 din Legea nr. 8/1996, pot constitui obiect al dreptului de autor și operele derivate.

Operele derivate sunt cele care preiau elementele unei opere preexistente, transformându-le. *Operele compozite* sunt creații 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 și 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 și completată, enumeră cu titlu exemplificativ creațiile intelectuale ce pot fi asimilate operelor derivate și anume:

a) traducerile, adaptările, adnotările, lucrările documentare, aranjamentele muzicale și orice alte transformări ale unei opere literare, artistice sau științifice care reprezintă o muncă intelectuală de creație;

b) culegerile de opere literare, artistice sau științifice, cum ar fi: enciclopediile și antologiile, colecțiile sau compilațiile de materiale sau date, protejate ori nu, inclusiv bazele de date, care, prin alegerea sau disponerea materialului, constituie creații intelectuale.

Protecția operelor derivate are la bază principiul potrivit cu care ori de câte ori dependența 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 fața unei utilizări libere”⁷⁵.

Două sunt regulile ce trebuie respectate de autorul operei derivate, reguli impuse de natura exclusivă a dreptului de autor, și anume:

- autorizarea folosirii operei preexistente, de la autorul ei;
- respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originale.⁷⁶

Sunt excluse de la protecție pe tărâmul dreptului de autor potrivit art. 9 din Legea nr. 8/1996 astfel cum a fost modificată și completată, următoarele:

a) ideile, teoriile, conceptele, descoperirile științifice, procedeele, metodele de funcționare sau conceptele matematice ca atare și invențiile, conținute într-o operă, oricare ar fi modul de preluare, de scriere, de explicare sau de exprimare. Aceste creații sunt exceptate de la protecție întrucât ele se bucură de protecție juridică prin alte acte normative decât legea dreptului de autor, cum ar fi de exemplu invențiile protejate prin Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție. În cazul ideilor, rațiunea pentru care acestea sunt excluse de la protecție în cadrul dreptului de autor, se fundamentează pe de o parte pe faptul că ele nu sunt susceptibile de apropiere iar pe de altă parte pe faptul că o recunoaștere a unui drept asupra ideilor ar constitui un impediment în activitatea de creație.

b) textele oficiale de natură politică, legislativă, administrativă, judiciară și traducerile oficiale ale acestora. Rațiunea pentru care aceste categorii de creații intelectuale, au fost exceptate de la protecție pe tărâmul dreptului de autor „constă în destinația lor publică precum și în obligativitatea ce revine, tuturor persoanelor de a respecta normele cuprinse în ele”⁷⁷;

c) simbolurile oficiale ale statului, ale autorităților publice și ale organizațiilor, cum ar fi: stema, sigiliul, drapelul, emblema, blazonul, insigna, ecusonul și medalia;

d) mijloacele de plată, care au un regim juridic distinct instituit prin acte normative civile și financiar-fiscale;

e) știrile și informațiile de presă datorită destinației lor publice;

f) simplele fapte și date. Acestea sunt supuse fie protecției juridice de drept comun, fie protecției speciale, cum ar fi de exemplu, în acest ultim caz faptele sau datele care privesc viața intimă, privată sau de familie a persoanei cărora li se aplică dispozițiile art. 26 alin. (1) din Constituție.

Conținutul dreptului de autor

Conținutul dreptului de autor poate fi definit ca fiind ansamblul drepturilor patrimoniale și morale ale autorului.

⁷⁵ Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 87.

⁷⁶ O. Calmuschi, *op. cit.*, p. 150.

⁷⁷ T. Bodoașcă, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed. C.H. Beck, București, 2006, p. 11.

Legea nr. 8/1996, în Capitolul IV din Partea I a Titlului I, intitulat „Conținutul dreptului de autor” (art. 10-34), reglementează cele două categorii de drepturi ce se nasc din realizarea unei opere literare, artistice sau științifice, și 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 și sub denumirea de drepturi personal nepatrimoniale, sunt acele „drepturi subiective intim legate de persoana titularului lor care, fiind lipsite de un conținut economic, nu sunt susceptibile de evaluare bănească și nu fac parte din patrimoniul acelei persoane”⁷⁸.

Din această categorie fac parte:

- drepturile privind existența și integritatea fizică și morală a persoanei;
- drepturile privind elementele de identificare a persoanei;
- drepturile privind creația intelectuală ca formă de exprimare a personalității.

Drepturile morale de autor sunt enumerate în art. 10 din Legea nr. 8/1996 modificată și 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 îndreptățit să exercite dreptul de a decide dacă, în ce mod și cum va fi adusă la cunoștința publică precum și numele sub care opera va fi publicată este autorul;
- *sunt inalienabile și neurmăribile*, în sensul că, potrivit art. 11 din Legea nr. 8/1996 republicată, aceste drepturi nu pot forma obiectul unei renunțări sau înstrăinări. Regula inalienabilității cunoaște și limite, în sensul că autorul este liber să-și publice opera sub pseudonim sau chiar fără nici un nume, situație în care aceste renunțări nu afectează, în timpul vieții autorului, conținutul acestui drept pentru că autorul poate să renunțe la anonim;
- *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 și când va fi adusă opera la cunoștința publică. Este un drept absolut, poate cel mai strâns legat de persoana autorului, ce apare ca un atribut, prin natura sa, intelectual și 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 și așteptărilor sale – sau să dispună publicarea acestuia.⁸⁰

Acest drept personal, strâns legat de persoana autorului, prezintă și un puternic caracter discreționar, în sensul că, așa cum afirma profesorul St. Cărpenaru, „numai autorul conștient de responsabilitatea morală și, uneori, chiar juridică pe care și-o asumă poate aprecia în mod discreționar dacă opera a atins nivelul dorit pentru a fi divulgată”,

⁷⁸ M. Costin, M. Mureșan, V. Ursa, *Dicționar de drept civil*, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1980, p. 227; pentru alte definiții vezi Gh. Beleiu, *Drept civil român. Introducere în dreptul civil. Subiectele de drept civil*, Ed. Șansa SRL, 1998, p. 84; R.I. Urs, *Drept civil român. Teoria generală*, Ed. Oscar Print, București, 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 și când va fi adusă opera la cunoștința publică; b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștința publică; d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciați prin exercitarea retractării”.

⁸⁰ Teorie împărțită de V. Roș, *op. cit.*, p. 108-109; H. Debois, *op. cit.*, p. 422.

dreptul de a face publică opera aparținând în exclusivitate autorului. În plus, autorul decide și cu privire la limitele, precum și modalitatea în care va publica opera.

Se impun a fi făcute precizări cu privire la exercitarea acestui drept în cazul operelor realizate în colaborare și al celor realizate la comandă.

În primul caz, dreptul de divulgare se va exercita după cum urmează:

– în cazul operei comune, pe baza convenției intervenite între autori, iar în lipsa unei astfel de convenții, dacă opera este divizibilă, fiecare autor este cel ce va decide cu privire la divulgare dar numai asupra contribuției sale, evident, cu condiția de a nu prejudicia drepturile celorlalți autori; dacă opera este indivizibilă, dreptul la divulgare aparține, cum este firesc, în comun coautorilor;

– în cazul operei colective, situație în care contribuțiile coautorilor formează un tot fără posibilitatea de a se atribui un drept distinct vreunui dintre coautori, exercitarea acestui drept se va face în baza convenției dintre coautori, iar în caz contrar, de către persoana fizică sau juridică, din inițiativa și 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 forței obligatorii ce guvernează efectele actelor juridice civile⁸¹.

Față de această situație, soluția 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 instanță, în temeiul contractului, obligarea autorului la executarea și/sau remiterea operei. Instanța 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. Jurisprudența franceză este mai tranșantă, în sensul că, în opinia practicienilor francezi, odată acceptată comanda, artistul trebuie să o execute⁸³.

În cazul operelor nepublicate de autor în timpul vieții, dreptul de divulgare, dacă autorul nu a decis altfel, va fi exercitat, cum este și firesc, de uniunea de creatori, singura competentă să aprecieze dacă divulgarea unei astfel de opere constituie „o justă utilizare a operei”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 dispozițiile art. 25 din Legea nr. 8/1996 republicată, potrivit cărora „proprietarul sau posesorul unei opere este dator să permită accesul autorului și să o pună la dispoziția acestuia, dacă acest fapt este necesar pentru exercitarea dreptului său de autor și cu condiția 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 proprietății asupra suportului material al operei nu conferă prin ea însăși un drept de utilizare asupra operei*”, soluția 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, interdicția este mai atenuată, având în vedere dispozițiile art. 48 alin. (4) din lege⁸⁵.

Dreptul la paternitatea operei [art. 10 lit. b) din lege], sau dreptul de a pretinde recunoașterea calității 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 obligațiilor*, Ed. All, București, 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 cunoștința 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 consecință a celui pozitiv, ce se materializează în dreptul autorului de a se opune actelor de uzurpare, de contestare a calității sale, provenite de la terți.

Calitatea de autor este recunoscută numai persoanelor fizice nu și celor juridice.

Rațiunea acestei concluzii rezidă în faptul că actul de creație, prin el însuși, nu poate să emane de la o persoană juridică, el este și rămâne un produs al spiritului uman ce poartă amprenta autorului său. În cazul operelor comune, legea recunoaște un drept de autor distinct fiecărui participant la realizarea operei.

Încălcarea acestui drept, prin însușirea fără drept a calității de autor, reprezintă o infracțiune, fapta fiind incriminată prin dispozițiile 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 cunoștința publică.

În privința acestui drept remarcăm poziția 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 și dreptul autorului la nume, adică dreptul de a decide dacă opera va fi adusă la cunoștința publicului sub numele său sau sub pseudonim sau fără indicare de nume”⁸⁶.

Dacă dreptul la calitatea de autor poate aparține, așa cum am arătat, numai unei persoane fizice, dreptul la nume poate aparține, în cazul operelor colective, persoanelor juridice sau persoanelor fizice din inițiativa cărora a fost realizată opera, altele decât autorul. În cazul publicării unei opere pe numele altui autor, ne aflăm în prezența unei încălcări a dreptului la nume, nu a dreptului la calitatea de autor, și se sancționează ca infracțiune, în condițiile art. 197 teza finală din lege.

Dreptul la inviolabilitatea operei [art. 10 lit. d) din lege], cunoscut în doctrină și în unele legislații și sub denumirea de dreptul la respectul sau integritatea operei, reprezintă prerogativa autorului de a face publică opera sa, în forma hotărâtă de el, și pe cale de consecință, inadmisibilitatea oricăror suprimări, completări sau modificări fără acordul său.

Recunoașterea 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 și interdicția pentru proprietarul originalului de a-l distruge⁸⁷.

Legiuitorul român conferind acestui drept un caracter absolut și inalienabil, este mult mai ferm în soluționarea eventualelor conflicte ce pot apărea în cazul nerespectării acestui drept, în sensul că „obligă pe cesionarii dreptului de folosire a operei să-și exercite drepturile lor ținând seama, în primul rând, de natura operei”⁸⁸.

Dreptul de retractare [art. 10 lit. e) din lege] reprezintă prerogativa recunoscută autorului de a-și retrage opera anterior divulgată. Este așadar un drept a cărui exercitare este condiționată de publicarea anterioară a operei de către autorul său.

Acest drept a fost consacrat, la noi în țară, pentru prima dată prin Legea nr. 8/1996. Preocupări cu privire la existența și exercițiul acestui drept au existat în doctrină și înainte de anul 1996.

Remarcăm în acest sens poziția profesorului A. Ionașcu, potrivit căreia „dreptul autorului de a decide cu privire la aducerea operei la cunoștința publică persistă în anumite limite și după încheierea contractului prin care consimte la folosirea operei sale, ceea ce implică dreptul autorului de a reveni în mod justificat asupra hotărârii luate inițial,

⁸⁶ Y. Eminescu, *op. cit.*, p. 155.

⁸⁷ Cazul celor șase panouri de frigider decorate de Bernard Buffet – Decizia din 30 mai 1962 a Curții de Apel din Paris – nimic nu împiedică pe proprietar „să speculeze opera pe care a achiziționat-o, dar el nu o poate face decât respectându-i integritatea. A desprinde un fragment din acea operă, în condițiile date, constituie un exercițiu abuziv al dreptului său”, soluție ce a fost menținută 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 creație intelectuală, care este imaginea autorului, să fie răspândită public împotriva voinței sale”⁸⁹.

Într-o altă opinie, susținută de Doru Cosma și Yolanda Eminescu, se apreciază că dreptul de retractare este un drept absolut, opozabil *erga omnes*, ce impune o obligație generală de abținere de la orice act sau fapt ce îi poate aduce atingere, înlăturând astfel rolul instanțelor în aprecierea temeiniciei exercitării acestui drept⁹⁰.

Prin Legea nr. 8/1996 se instituie o soluție de mijloc în sensul că recunoaște autorului un drept de retractare, fără a fi condiționat în privința motivelor ce l-au determinat să-l exercite, dar recunoaște, în același timp, și un drept la despăgubire în favoarea titularilor drepturilor de exploatare, vătămați prin exercitarea retractării.

Prin art. 78 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 republicată se instituie o excepție în privința 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. Noțiuni și caractere juridice

Drepturile patrimoniale de autor sunt acele drepturi subiective, a căror existență este condiționată de manifestarea de către autor a dreptului de a aduce opera la cunoștința publică și de a o exploata în beneficiul său și 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 și când va fi utilizată opera sa, inclusiv de a consimți la utilizarea operei de către alții”;

– *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 și cum, iar pe de altă parte, monopolul exploatării aparține în exclusivitate autorului;

– *sunt temporare*, în sensul că pot fi exercitate numai pe durata protecției 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 recunoaște acestuia un drept exclusiv de exploatare a operei sale și 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.

Modalitățile de exercitare a drepturilor patrimoniale de autor sunt reglementate prin dispozițiile art. 13 din Legea nr. 8/1996 republicată⁹².

Din dispozițiile 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-și retrage sau modifica opera*, în Studii și Cercetări Juridice nr. 1/1972, p. 113.

⁹¹ Art. 78 alin. (3) din Legea nr. 8/1996 republicată dispune: „Dispozițiile art. 10 lit. e) din prezenta lege nu se aplică programelor pentru calculator”, art. 10 lit. e) cuprinde dispoziții privind dreptul de retractare al autorului – n.n.

⁹² Art. 13 din Legea nr. 8/1996 dispune: „Utilizarea unei opere dă naștere la drepturi patrimoniale distincte și exclusive, ale autorului de a autoriza sau a interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul 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 dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și 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 consimți la utilizarea operei de către terți;
- dreptul de suită.

Dreptul de suită a fost consacrat pentru prima dată printr-o lege franceză în anul 1920 la inițiativa deputatului Andre Hesse generată de o întâmplare reală. Se spune că fiind de față la vânzarea publică a unei picturi aparținând lui Forain, în momentul în care opera a fost adjudecată pentru suma de 100.000 de franci, copilul în zdrențe al pictorului i-a spus unei fetițe la fel de sărmană ca și 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 povestește că supraviețuia 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 și firesc adoptarea legii din 1920 a declanșat mari proteste din partea negustorilor de tablouri care-și vedeau amenințate profiturile din comerțul 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 și asupra operelor vândute și altfel decât prin licitație, respectiv prin intermediul unor comercianți.

Exemplul Franței a fost urmat și de alte state, generalizându-se mai ales după consacrarea dreptului de suită și în dispozițiile Convenției de la Berna (art. 14 terț)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 legislația 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 depăși 12.500 euro) din prețul de vânzare obținut 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 terț al Convenției de la Berna dispune: „(1) În ceea ce privește operele de artă originale și manuscrisele originale ale scriitorilor și compozitorilor, autorul sau, după moartea sa, persoanele sau instituțiile cărora legislația națională le conferă calitatea – beneficiază de dreptul inalienabil de a fi interesat în operațiunile de vânzare având ca obiect opera sa, după prima cesiune făcută de acesta. (2) Protecția prevăzută de alineatul precedent nu poate fi cerută în oricare dintre țările Uniunii, decât dacă legislația națională a autorului admite această protecție și în măsura în care ea este permisă de legislația țării în care această protecție este cerută. (3) Modalitățile și procentele percepute sunt determinate de fiecare legislație națională”.

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 prețul net de vânzare obținut la orice revânzare a operei, ulterior primei înstrăinări de către autor, precum și dreptul de a fi informat cu privire la locul unde se află opera sa. (2) Dreptul menționat 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 și orice comerciant de opere de artă. (3) În sensul prezentei legi, copiile operelor originale de artă sau fotografice, care au fost făcute într-un număr limitat de către însuși 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 depăși 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 informațiile prevăzute la alin. (1), în termen de două luni de la data vânzării, și răspunde de reținerea din prețul de vânzare, fără adăugarea altor taxe, și de plata către autor a sumei datorate conform prevederilor alin. (4). (6) Beneficiarii dreptului de suită sau reprezentanții acestora pot solicita, timp de 3 ani de la data revânzării, persoanelor prevăzute la alin. (2) informații necesare pentru a asigura plata sumelor datorate conform prevederilor alin. (4). (7) Dreptul de suită nu poate face obiectul vreunei renunțări 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 dispozițiile art. 9⁹⁶, nu ca pe un drept distinct ci ca pe un drept menit să asigure un control real al tranzacțiilor cu acest gen de opere, în care autorii sunt cointeresați prin dreptul la o cotă parte din prețul 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 renunțări sau înstrăinări prin acte *inter vivos* (art.24 alin.(7) din Lege), și, având o natură frugiferă, patrimonială, durează tot timpul vieții autorului și se transmite prin moștenire pe o perioadă de 70 de ani de la data decesului autorului (art. 28 din lege).

Limitele exercitării dreptului de autor și durata protecției

În anumite situații, prevăzute expres de lege, ca o derogare de la regula cu valoare de principiu, potrivit cu care, autorul este suveran cât privește decizia dacă, în ce mod și când va fi adusă opera, la cunoștința publică, se permite folosirea operei în lipsa autorizării prealabile și exprese a autorului operei.

Astfel art. 35 din lege, dispune utilizarea unei opere fără consimțământul autorului și fără plata vreunei remunerații, în ipoteza în care sunt îndeplinite cumulativ trei condiții și anume:

- să fie conformă bunelor uzanțe;
- să nu contravină exploatarea normală a operei;
- să nu prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare.

Ipotezele concrete sunt enumerate în articolul citat și au un caracter strict limitativ. Noua formă a art. 35⁹⁷ este inspirată din dispozițiile art. 5 ale Directivei 29/2001 introducându-se alte utilizări permise fără consimțământul

⁹⁶ Art. 9 din Directiva 2001/84/CE dispune: „Dreptul de suită este în prezent prevăzut în dreptul intern al majorității statelor membre. Astfel de dispoziții legale, acolo unde există, prezintă anumite diferențe, în special în ceea ce privește operele reglementate, beneficiarii dreptului, procentul aplicat, tranzacțiile care impun plata unor drepturi de autor și baza de calcul a acestora. Aplicarea sau neaplicarea unui astfel de drept are un impact semnificativ asupra mediului concurențial din cadrul pieței interne, în măsura în care existența sau absența obligației de plată care rezultă din dreptul de suită reprezintă un element ce trebuie luat în calcul de către fiecare persoană care dorește să vândă o operă de artă. Prin urmare, acest drept reprezintă un factor care contribuie la denaturarea concurenței și la deplasări ale vânzărilor în cadrul Comunității”.

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 exploatarea normală 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) reproducerea specifică 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, distribuirii 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.*

(2) În condițiile prevăzute la alin. (1), sunt permise reproducerea, distribuirea, radiodifuzarea sau comunicarea către public, fără un avantaj direct sau indirect, comercial sau economic:

a) 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 și fără plata unei remunerații precum cea de la lit. h) referitoare la utilizarea operelor în timpul celebrărilor religioase sau a ceremoniilor oficiale organizate de o autoritate publică.

O mențiune specială, considerăm necesar să o facem, cât privește *dreptul de citare*, termen consacrat și în Convenția de Uniune de la Berna⁹⁸. Acesta nu poate exista cu privire la o operă aflată în manuscris, astfel cum reiese din dispozițiile art. 35 lit. b) din Lege, care permite, fără consimțământul 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 și ea trebuie să reprezinte, în ansamblul textului un accesoriu, jurisprudența considerând, că prin definiție, citatul trebuie să aibă o întindere limitată. Un citat lung care să dispenseze cititorul de lectura operei citate, constituie o contrafacere, sancționată de lege. Liceitatea citării presupune o condiție pozitivă și anume aceea că, lucrarea în care se reproduc pasaje din opera unui terț, să poată supraviețui suprimării acestor pasaje, deci contribuția personală a autorului să fie substanțială și o condiție negativă, de a nu face inutilă pentru cititori, lectura lucrării citate. Este adevărat însă, că în acest domeniu nu se poate stabili o demarcație strictă între juridic și etic întrucât, componenta principală a dreptului la citare, o constituie onestitatea autorului fapt ce impune ca în toate cazurile să se menționeze sursa și numele autorului dacă aceasta este posibilă; în cazul operelor de artă plastică, fotografică sau de arhitectură trebuie să se menționeze și locul unde se găsește originalul [art. 35 alin. (4) din lege].

Durata protecției dreptului de autor

Durata protecției drepturilor de autor este diferită în funcție de:

- categoria din care face parte opera;
- modul în care opera a fost adusă la cunoștința publică;
- împrejurarea că opera a fost sau nu adusă la cunoștința publică.

Împlinirea termenului legal de protecție are ca efect încetarea monopolului utilizării operei, recunoscut titularilor drepturilor morale sau patrimoniale și intrarea operei în patrimoniul comun al umanității, ceea ce presupune că de la acest moment, poate fi folosită în mod liber de orice persoană fizică sau juridică.

Drepturile morale cât și cele patrimoniale asupra unei opere literare, artistice sau științifice se nasc din chiar momentul creării operei, indiferent de modul sau formă concretă de exprimare .

Drepturile morale asigură protecția personalității autorului, personalitate ce se reflectă în opera care îi supraviețuiește. Prin urmare opera are vocație la perpetuitate, însă ea trebuie folosită așa cum a stabilit autorul și după moartea sa. Așadar dacă drepturile morale de autor asigură protecția personalității autorului și după încetarea sa din viață 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 își are izvorul în concepția,

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.

(3) Sunt exceptate de la dreptul de reproducere, în condițiile prevăzute la alin. (1), 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.

(4) În toate cazurile prevăzute la alin. (1) lit. b), c), e), f), i) și la alin. (2) 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 și etice ale dreptului de citare*, în Studii și 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 recunoașterea perpetuității drepturilor morale, recunoaștere fundamentată pe faptul că opera supraviețuiește autorului, purtând amprenta personalității sale⁹⁹, personalitate care trebuie protejată și 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 înțeles în opoziție cu caracterul limitat al drepturilor patrimoniale.

Cu toate acestea soluțiile propuse nu sunt unitare, iar soluțiile oferite de dreptul convențional par să nu mai fie satisfăcătoare pentru stadiul actual de dezvoltare a materiei.

Convenția de la Berna, prin dispozițiile art. 6 bis¹⁰⁰ atribuie caracter perpetuu numai dreptului de a revendica paternitatea operei și dreptului la inviolabilitatea operei, protecția lor fiind menținută după moartea autorului cel puțin până la stingerea drepturilor patrimoniale. Exercițarea acestor drepturi, revine după caz, succesorilor sau instituțiilor cărora legislația națională respectivă le asigură această calitate. Însă majoritatea sistemelor de drept au depășit aceste limite impuse protecție prin acest text.

Astfel în Franța caracterul perpetuu al dreptului moral de autor este reglementat prin dispozițiile art. 121-1 CPI, care dispune că acest drept este „perpetuu, inalienabil și imprescriptibil”, că poate fi transmis prin succesiune și că „exercițiul acestui drept poate fi conferit unui terț prin dispoziție testamentară”. *Ori ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus* apreciem că legiuitorul francez atribuie expres caracter perpetuu tuturor drepturilor morale de autor.

În legislația română, din interpretarea literară a art. 1 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 republicată se poate trage concluzia că drepturile morale de autor încetează la moartea autorului, soluție incompatibilă cu spiritul dreptului de autor care reclamă cu necesitate ca personalitatea autorului să fie protejată și după moartea acestuia, astfel încât în alin. (2) al art. 11 din lege s-a prevăzut expres că, **exercițiul:**

- dreptului de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștința publică;
- dreptului de a pretinde recunoașterea calității de autor;
- dreptului de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări și atingeri care prejudiciază onoarea sau reputația autorului, se transmite prin moștenire 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 acționând în calitate de reprezentant al autorului stins din viață.

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 cunoștința publică și dreptul de a retracta opera) sunt viagere, putând fi exercitate numai pe durata vieții autorului.

⁹⁹ H. Debois, *Le droit d'auteur en France*, ed. a III-a, Ed. Dalloz, 1978, p. 382.

¹⁰⁰ Art. 6 bis din Convenția de la Berna dispune: „(1) Independent de drepturile patrimoniale de autor și chiar după cedarea acestor drepturi, autorul păstrează dreptul de a revendica paternitatea operei și de a se opune oricărei deformări, mutilări sau altei modificări a acestei opere sau oricăror alte atingeri ale acesteia, care prejudiciază onoarea sau reputația. (2) Drepturile recunoscute autorului în virtutea alin. (1), sunt, după moartea sa, menținute cel puțin până la stingerea drepturilor patrimoniale și exercitate de către persoanele sau instituțiile cărora legislația națională a țării în care protecția este reclamată le dă această calitate. Cu toate acestea, țările a căror legislație, în vigoare în momentul ratificării prezentului act sau al aderării la el, nu conține dispoziții care să asigure protecția, după moartea autorului, a tuturor drepturilor recunoscute în baza alin. (1) au competența de a prevedea că unele dintre aceste drepturi nu sunt menținute după moartea autorului. (3) Mijloacele procedurale pentru apărarea drepturilor recunoscute prin prezentul articol sunt reglementate de legislația țării în care este reclamată protecția”.

Drepturile patrimoniale de autor au o durată limitată în timp, în sensul că ele sunt recunoscute și, pe cale de consecință, protejate pe toată durata vieții autorului și după moartea acestuia timp de 70 de ani, indiferent de data la care opera a fost adusă la cunoștința publică [art. 28 alin. (1) teza I din Legea nr. 8/1996¹⁰¹].

Exercițiul drepturilor patrimoniale de autor după moartea autorului, revine după caz, succesorilor legali sau testamentari potrivit dreptului comun sau atunci când aceștia nu există, organismului de gestiune colectivă mandatat în timpul vieții 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 creație respectiv [art. 28 alin. (1) teza finală din Legea nr. 8/1996 republicată].

De la regula privind durata drepturilor patrimoniale de autor, consacrată prin dispozițiile art. 28 din lege, legiuitorul a instituit și excepții după cum urmează:

- în cazul operelor nepublicate în timpul duratei de protecție, 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 cunoștința publică [art. 28 alin. (2) din Legea nr. 8/1996 republicată]. Excepția privește dreptul de divulgare a operei. După cum deja am arătat, acest drept aparține exclusiv autorului, însă exercițiul acestui drept se transmite, după moartea autorului, prin moștenire, pe durată nelimitată.

Prin urmare pentru a deveni incidentă această excepție se cer întrunite cumulativ trei condiții:

- a) să fi expirat durata protecției;
 - b) opera să nu fi fost adusă la cunoștința publică înăuntrul termenului de protecție;
 - c) opera să fie adusă la cunoștința publică, după expirarea duratei de protecție, în mod legal. În legătură cu această ultimă condiție apreciem că ea este îndeplinită numai atunci când aducerea la cunoștința publică pentru prima dată a unei opere nedivulgate pe durata de protecție, este făcută de persoanele care potrivit legii, pot exercita dreptul de divulgare, adică moștenitorii și organisme de gestiune colectivă cu distincțiile pe care le-am arătat. În caz contrar, adică în ipoteza aducerii operei la cunoștința 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 protecției este de 70 de ani de la data aducerii la cunoștința 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 cunoștința publică înainte de expirarea duratei de protecție, sau pseudonimul adoptat de autor nu lasă nicio îndoială asupra identității autorului, se aplică regula generală în materia duratei protecției drepturilor patrimoniale de autor.
 - în cazul operelor realizate în colaborare durata drepturilor patrimoniale de autor este de 70 de ani, calculați de la moartea ultimului coautor [art. 30 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 republicată], cu excepția 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 cunoștința 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 și 24 durează tot timpul vieții autorului, iar după moartea acestuia se transmit, potrivit legislației civile, pe o perioadă de 70 de ani, oricare ar fi data la care opera a fost adusă la cunoștința publică în mod legal”.

¹⁰² V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *op. cit.*, p. 291.

Modalități de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor pe cale contractuală**Enumerare**

În funcție de conținutul drepturilor și de natura operei din realizarea căreia au luat naștere drepturile patrimoniale de autor se pot distinge următoarele categorii de contracte speciale:

- contractul de editare;
- contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală;
- contractul de închiriere;
- contractul de comandă;
- contractul de adaptare audio-vizuală.

Contractul de editare

Contractul de editare reprezintă cea mai întâlnită modalitate de valorificare a drepturilor patrimoniale de autor.

Legea nr. 8/1996 definește contractul de editare ca fiind convenția prin care titularul dreptului de autor cedează editorului, în schimbul unei remunerații, dreptul de a reproduce și a distribui opera. Titularul dreptului de autor poate ceda editorului și dreptul de a autoriza traducerea și adaptarea operei.

Părțile contractului de editare sunt, pe de o parte, titularii dreptului de autor, iar, pe de altă parte, editorul.

a) Sunt titulari ai dreptului de autor, și, în consecință, pot încheia contracte de editare:

- autorul operei;
- moștenitorii legali sau testamentari ai autorului;
- cesionarii dreptului de reproducere și distribuire a operei;
- unitatea angajatoare pentru operele realizate în cadrul unui contract individual de muncă și pentru care există clauza de cesiune a drepturilor patrimoniale;
- unitatea angajatoare pentru programele pentru calculatoare realizate de angajații unității, dacă nu există convenție contrară.

b) Editorul este persoana care se obligă să reproducă și să difuzeze opera pusă la dispoziție de către titularul dreptului de autor, în condițiile convenite prin contractul de editare. Legea stabilește în mod expres clauzele ce trebuie incluse în mod obligatoriu sub sancțiunea nulității în contractul de editare.

Obligațiile părților în cadrul contractului de editare.

Titularul dreptului de autor are următoarele obligații principale:

- obligația de a preda originalul operei către editor;
- obligația de garanție.

Principalele obligații ale editorului sunt:

- obligația de a reproduce opera;
- obligația de a distribui opera;
- obligația de exploatare a operei și de plată a remunerației convenite titularului dreptului de autor;
- obligația de restituire a originalului operei.

Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală

Contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală este convenția 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

remunerații, iar cesionarul se obliga să o reprezinte ori să o execute în condițiile convenite. Se pot încheia și contracte generale de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală și 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 și remunerația autorului.

Obligațiile părților în contractul de reprezentare teatrală sau de execuție muzicală sunt cele care rezultă din contract și din dispozițiile comune oricărei cesiuni. Astfel, cesionarul are obligația:

- 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 obligații comune, Legea nr. 8/1996 instituie anumite reguli și obligații speciale în sarcina utilizatorului operei, menite să asigure protecția 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 și să susțină în mod adecvat realizarea condițiilor tehnice pentru interpretarea lucrării; de asemenea, cesionarul trebuie să trimită autorului programul, afișele și 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 condiții tehnice adecvate;
- cesionarul trebuie să comunice periodic titularului dreptului de autor numărul de reprezentații sau de execuții muzicale, precum și situația 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 folosința pe timp determinat, cel puțin a unui exemplar al operei sale, în original sau în copie, în special programe pentru calculator și opere fixate în înregistrări sonore sau audiovizuale, în schimbul unei remunerații. Contractul de închiriere a unei opere este supus dispozițiilor de drept comun privind contractul de locațiune.

În cadrul acestui contract, autorul păstrează drepturile asupra operei închiriate, mai puțin dreptul de difuzare.

Contractul de comandă

Acest contract are ca obiect valorificarea dreptului patrimonial asupra unei opere viitoare. În cazul acestui contract, autorul își asumă o dublă obligație: de a crea opera și de a o ceda celui care a comandat-o.

Natura juridică a acestui contract este complexă: obligația 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 și 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 condițiile producției, difuzării și proiecției operei audiovizuale.

Drepturile conexe de autor și drepturile sui-generis

Noțiuni

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.

Noțiunea de drepturi conexe este consacrată, în legislația românească, prin Legea nr. 8/1996, fiind inspirată de Convenția internațională pentru protecția artiștilor interpreți sau executanți încheiată la Roma în 1961.¹⁰³

Titularii și conținutul drepturilor conexe dreptului de autor

Sunt titulari ai drepturilor conexe drepturilor de autor:

- artiștii interpreți sau executanți, pentru propriile interpretări sau execuții;
- producătorii de înregistrări sonore și producătorii de înregistrări audio-vizuale pentru propriile înregistrări;
- organismele de radiodifuziune și servicii de programe de televiziune, pentru propriile emisiuni.

Titularii drepturilor conexe drepturilor de autor beneficiază atât de drepturi morale cât și patrimoniale.

Astfel, potrivit legii, artiștii interpreți sau executanți au următoarele drepturi morale:

- dreptul de a pretinde recunoașterea paternității propriiei interpretări sau execuții;
- dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul său să fie indicat ori comunicat la fiecare spectacol și la fiecare utilizare a înregistrării acestuia;
- dreptul de a pretinde respectarea calității prestației sale și de a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanțiale a interpretării sau execuției sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea sau reputația sa.

Drepturile morale conexe nu pot face obiectul vreunei înstrăinări sau renunțări. După moartea artistului interpret sau executant aceste drepturi se transmit nelimitat. Dacă nu există moștenitori exercițiul 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 execuției sale; reproducerea interpretării sau a execuției fixate;
- distribuirea interpretării sau a execuției fixate;
- închirierea interpretării sau a execuției fixate; împrumutul interpretării sau al execuției fixate;
- importul în vederea comercializării pe piața internă a interpretării sau execuției fixate; radiodifuzarea și comunicarea publică a interpretării sau execuției sale, în afara cazului în care interpretarea ori execuția a fost deja fixată sau radiodifuzată ori realizată pe baza unei fixări, caz în care are dreptul numai la remunerația echitabilă;
- punerea la dispoziția publicului a interpretării sau a execuției sale fixate, astfel încât să poată fi accesată, în orice loc și în orice moment ales, în mod individual de către public;

¹⁰³ Convenția de la Roma privind protecția artiștilor interpreți sau executanți, a producătorilor de fonograme și 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 execuției fixate.

Acest capitol a suferit o amendare de amploare prin introducerea unor noi dispoziții prin care s-a consacrat faptul că artiștii interpreți sau executanți și producătorii de fonograme au dreptul la o remunerație unică echitabilă. Cuantumul acestei remunerații se stabilește 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 și 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 privește drepturile *sui-generis* ale fabricantilor bazelor de date se face distincția clară între autorul și fabricantul unei baze de date. Acesta din urmă beneficiază de un drept *sui-generis* care îl protejează din prisma investițiilor substanțiale cantitative și calitative în vederea obținerii, verificării sau prezentării conținutului unei baze de date. Astfel legii, fabricantul unei baze de date are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza și de a interzice extragerea și/sau reutilizarea totalității sau a unei părți substanțiale din aceasta, evaluată calitativ sau cantitativ.

Aplicații

Întrebări de verificare a cunoștințelor

1. Definiți dreptul de autor ca instituție juridică și 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. Dați exemple de opere protejate pe tărâmul dreptului de autor.
6. Enumerați 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 și alte tipuri de contracte prin care pot fi valorificate drepturile patrimoniale de autor ? Care sunt acestea ?
14. Definiți drepturile conexe.

Teste grilă

1. Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau științifice:
 - a. este legat de persoana autorului;
 - b. comportă numai atribute de ordin moral;
 - c. comportă și atribute de ordin patrimonial.
2. Opera de creație intelectuală este recunoscută și protejată:
 - a. independent de aducerea la cunoștința publică;
 - b. prin simplul fapt al realizării ei;

- c. numai după ce a fost făcută publică.
3. Autor al unei creații intelectuale poate fi:
- a. numai persoana fizică;
 - b. numai persoana juridică;
 - c. atât persoana fizică cât și persoana juridică;
4. Constituie obiect al dreptului de autor:
- a. operele originale de creației intelectuală;
 - b. programele pentru calculator;
 - c. textele oficiale de natură legislativă.
5. Pot constitui obiect al dreptului de autor:
- a. și operele derivate;
 - b. numai operele originale;
 - c. operele științifice orale.
6. Nu beneficiază de protecția legală a dreptului de autor:
- a. ideile;
 - b. simplele fapte și date;
 - c. gravurile.
7. Traducerile:
- a. sunt opere derivate;
 - b. sunt protejate prin legea dreptului de autor;
 - c. nu sunt protejate.
8. Dreptul de retractare:
- a. este personal nepatrimonial;
 - b. este patrimonial;
 - c. poate atrage și plata unor despăgubiri.
9. Conținutul dreptului de autor este format:
- a. numai din drepturi personal nepatrimoniale;
 - b. din drepturile morale și patrimoniale de autor;
 - c. și din drepturile patrimoniale de autor.
10. Reprezintă un drept moral de autor:
- a. dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei;
 - b. dreptul de suită;
 - c. dreptul de a publica opera sub pseudonim.
11. Dreptul de suită este recunoscut autorului unei opere:
- a. de artă plastică;
 - b. fotografice;
 - c. științifice.
12. O operă științifică este protejată:
- a. numai dacă îmbracă o formă scrisă;

- b. prin legea dreptului de autor;
- c. chiar și în formă orală.

13. Cursul universitar:

- a. este o operă științifică;
- b. nu constituie obiect al dreptului de autor;
- c. este protejat prin Legea nr. 8/1996 numai dacă este publicat.

14. Prelegerile:

- a. sunt obiecte ale dreptului de autor;
- b. nu sunt protejate;
- c. pot fi opere științifice.

15. Sunt opere derivate:

- a. operele reeditate;
- b. enciclopediile;
- c. bazele de date care prin alegerea sau dispunerea materialului, constituie creații intelectuale.

16. Opera derivată poate fi realizată:

- a. numai cu autorizarea folosirii operei preexistente, de la autorul ei;
- b. chiar și în absența autorizării folosirii operei preexistente, de la autorul ei;
- c. numai cu respectarea dreptului la calitatea de autor a creatorului operei originale.

17. Sunt drepturi morale de autor:

- a. dreptul de divulgare;
- b. dreptul la paternitatea operei;
- c. dreptul de suită.

18. Poate fi înstrăinat:

- a. dreptul de suită;
- b. dreptul de reproducere a operei;
- c. dreptul de retractare.

19. Durata de protecție a drepturilor de autor încetează:

- a. la moartea autorului;
- b. după 70 de ani de la moartea autorului;
- c. după 50 de ani de la moartea autorului.

20. Beneficiază de o durată de protecție de 70 de ani de la publicare:

- a. operele publicate sub pseudonim;
- b. opera colectivă;
- c. operele științifice.

21. Sunt titulari ai drepturilor conexe de autor:

- a. artiștii interpreți;
- b. compozitorii;
- c. producătorii de înregistrări sonore.

22. Nu constituie o încălcare a dreptului de autor;

- a. reproducerea operei pentru uz personal;
- b. crearea unei opere derivate în lipsa autorizării din partea autorului;
- c. folosirea operei în scop de citare.

23. Opera colectivă:

- a. este o operă derivată;
- b. este opera realizată la inițiativa și sub responsabilitatea unei persoane fizice sau juridice;
- c. se bucură de protecție specială.

24. Dreptul de suită:

- a. este un drept personal nepatrimonial;
- b. este un drept patrimonial;
- c. privește operele literare și științifice.

25. Opera literară se bucură de protecție:

- a. din momentul creării ei;
- b. după publicare;
- c. după înregistrare la ORDA.