

*Ghid gratuit oferit
de
Nomenius*

"Totul despre marci"

*autor: av. Elena Grecu
(c) Nomenius 2010 v. 1.00*

dupa foarte mult timp de la lansarea produsului, compania s-a gandit sa-si protejeze marca- lar cum "Cola" descrie produsul si nu poate fi inregistrat ca atare, au incercat sa inregistreze "Coca" - doar pentru a afla cu surprindere ca si "Coca" fusese luata (de un fost angajat).

Situatia s-a rezolvat, din pacate, cu bani (o jumatate de milion de dolari). Motivele pentru care cineva ar vrea sa va inregistreze marca sunt foarte diverse: poate denumirea a fost ideea persoanei respective si aceasta persoana simte ca ii datorati ceva poate pur si simplu vor sa va "faulteze" vor sa o foloseasca drept "moneda de schimb" sau sa obtina in mod facil sume de bani de la dvs vor sa va opreasca activitatea macar temporar sau poate nu stiu (si nici nu le pasa) ca marca mai este folosita de altcineva

- Ce trebuie sa stii despre inregistrarea marilor -

**de av. Elena Grecu
(c) Nomenius 2010 v. 1.00**

Sunati astazi la 0745 007 311 pentru o consultatie gratuita cu un expert in inregistrarea marilor
www.nomenius.ro

Furtul marcilor prin inregistrarea lor la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci si apoi interzicerea folosirii respectivei marci de catre adevaratul titular a devenit o practica foarte frecventa a ultimilor ani. Si ceea ce e curios... este faptul ca de foarte multe ori, cei care fura o marca nu sunt concurenti sau alte persoane la care te-ai astepta. Nu! In foarte multe cazuri, “faptasul” poate fi un fost partener, un angajat sau un coleg de breasla. Situatiile de genul acesta se intampla in fiecare zi. Si poate cel mai celebru caz este cel al marcii Coca Cola din SUA, cand, dupa foarte mult timp de la lansarea produsului, compania s-a gandit sa-si protejeze marca. Iar cum “Cola” descrie produsul si nu poate fi inregistrat ca atare, au incercat sa inregistreze “Coca” - doar pentru a afla cu surprindere ca si “Coca” fusese luata (de un fost angajat). Situatiia s-a rezolvat, din pacate, cu bani (o jumatate de milion de dolari).

Motivele pentru care cineva ar vrea sa va inregistreze marca sunt foarte diverse:

- ✓ poate denumirea a fost ideea persoanei respective si aceasta persoana simte ca ii datorati ceva
- ✓ poate pur si simplu vor sa va “falteze”
- ✓ vor sa o foloseasca drept “moneda de schimb” sau sa obtina in mod facil sume de bani de la dvs
- ✓ vor sa va opreasca activitatea macar temporar
- ✓ sau poate nu stiu (si nici nu le pasa) ca marca mai este folosita de altcineva

Problema e ca in Romania se stiu prea putine informatii despre marci si despre importanta inregistrarii lor. De exemplu, exista unii antreprenori care cred ca legislatia romana acorda vreun drept autorului unei “idei”. Fals. Chiar daca dumneavoastra sunteti cel caruia i-a venit ideea unui nume extraordinar pentru firma sau pentru

produsul/serviciul dvs., acest lucru nu il impiedica pe partenerul dvs sa inregistreze acea marca pe numele lui

Altii au impresia ca prin rezervarea unei denumiri de societate comerciala, nici o alta companie nu mai poate folosi acest nume. Sau ca detinerea unui nume de domeniu “.com” sau “.ro” le ofera vreun drept asupra marcii respective. Nimic mai departe de adevar. Lucrurile acestea sunt gresite si periculoase. De aceea am si scris acest ghid - pentru a va raspunde la cat mai multe intrebari, inainte de a va hotari sa va inregistrati marca.

Daca aveti o sugestie sau un comentariu va rog sa-mi scrieti la office@nomenius.ro si o sa va raspund cat se poate de repede.

1. Ce este o marca?

Marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la **deosebirea produselor sau serviciilor** unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane

O marca nu trebuie confundata cu:

- ✓ o inventie
- ✓ o idee
- ✓ o creatie (drept de autor)
- ✓ un nume de domeniu

2.Ce pot inregistra ca marca?

Pot sa constituie marci semne distinctive cum ar fi: cuvinte (inclusiv nume de persoane), desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale si in special

forma produsului sau ambalajului sau, combinatii de culori, precum si orice combinatie a acestor semne.

3. Ce inseamna "marca verbala", "marca figurativa" si "marca combinata"?

- ✓ Marca verbala - o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;
- ✓ Marca figurativa - un element grafic care nu contine litere sau cifre
- ✓ Marca combinata - o denumire scrisa cu o grafica deosebita si/sau in culori sau o denumire insotita de un element grafic

4. Ce nu se poate proteja la OSIM?

Marca nu trebuie sa fie compusa in exclusivitate, din cuvinte sau din expresii comune, folosite pentru a desemna produsul, sau serviciul, sau categoria careia ii apartine (ex. : LAPTE pentru produse lactate, sau REVISTA NOTARILOR pentru o publicatie cu continut destinat notarilor)

De asemenea, nu trebuie nici sa fie descrisa in mod exclusiv, adica limitata la indicarea compozitiei sau a calitatii esentiale (ex: DULCE pentru o bautura cu gust dulce)

De asemenea, nu pot fi inregistrate ca marci semnele care:

- a) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse sau servicii identice sau similare inregistrate in Romania sau protejate in baza unor conventii internationale, cu exceptia cazului cand inregistrarea este ceruta sau autorizata de titularii acestor marci;
- b) nu se deosebesc suficient de alte marci privind produse sau servicii identice sau similare inregistrate in Uniunea Europeana ca si marci comunitare
- c) constituie copierea, imitarea sau traducerea unei marci din alt stat, notoriu cunoscuta

in Romania pentru produse sau servicii identice sau similare;

d) cuprind numai denumiri care sunt sau au devenit uzuale, necesare sau generice pentru acele produse sau servicii, ori se refera exclusiv la modul, timpul si locul fabricatiei sau la natura, destinatia, pretul, calitatea, cantitatea si greutatea marfurilor;

d) cuprind fara autorizatia organelor in drept nume sau portrete de conducatori de stat, denumiri de organizatii sau de unitati administrativ teritoriale din Romania; reproduceri sau imitatii de steme, drapele, ordine, medalii, embleme si insigne; semne oficiale de marcare, verificare, calitate, control sau garantie;

e) cuprind elementele prevazute la litera d), apartinand altor state sau organizatiilor internationale interguvernamentale, daca folosirea este interzisa de conventiile la care Romania este parte;

f) cuprind indicatii false sau inselatoare ori sunt contrare legilor ordinii publice si bunelor moravuri.

5. Cat de mult dureaza procedurile de inregistrare?

De la data depunerii cererii de inregistrare la OSIM si pana la inregistrarea efectiva a marcii, termenul este cuprins intre 4 luni si 6 luni.

6. Ce se poate intampla daca nu-mi inregistrez marca?

Daca nu-ti inregistrezi marca, ar putea concurentul tau sa o inregistreze inaintea ta si sa-ti preia intreaga clientela. Ba mai mult, concurentul tau care a inregistrat denumirea folosita de tine ca marca va putea sa-ti interzica sa o mai folosesti tu pe viitor.

Unii antreprenori cred (in mod gresit) ca sunt protejati de lege in una din urmatoarele situatii:

- ✓ detin un nume de domeniu .ro sau .com, si au impresia ca aceasta denumire nu poate fi folosita de altcineva
- ✓ au infiintat o firma, si cred ca acest lucru le ofera vreun drept asupra numelui comercial, confundandu-l cu o marca
- ✓ au folosit acea marca mai multi ani (legislatia nationala nu ofera nici un drept utilizatorului unei marci neinregistrate)
- ✓ marca neinregistrata pe care o folosesc are o anumita notorietate (nu conteaza daca marca dvs este foarte cunoscuta la nivel local/regional; trebuie demonstrata notorietatea ei la nivel national, iar acest lucru este anevoios si costisitor)

Adevarul este ca nici una din situatiile de mai sus nu va protejeaza in cazul in care altcineva va inregistreaza marca. Din contra: cu cat ati investit mai mult intr-o marca, cu atat veti avea mai mult de suferit in momentul in care vi se interzice sa o mai folositi.

7. De cand incepe protectia efectiva a marcii mele? Pentru ce perioada de timp sunt protejat? Pot folosi numele pe perioada inregistrarii?

De la data depunerii cererii de inregistrare si pana la data inregistrarii efective aveti tot dreptul sa folositi marca depusa spre inregistrare. Daca marca va fi inregistrata atunci dreptul dumneavoastra se va consolida retroactiv, inca de la data depunerii cererii. Durata protectiei marcii este de 10 ani, inregistrarea marcii putand fi reinnoita la implinirea fiecarui termen de 10 ani, la cererea titularului, cu plata taxei prevazute de lege.

8. Ce este Clasificarea de la Nisa ?

Clasificarea Internationala a Marcilor de la Nisa, este similara codurilor CAEN de la registrul Comertului si cuprinde, structurat pe clase, toate activitatile pe care le poate

desfasura o persoana fizica sau juridica. Primele 34 de clase se adreseaza celor care sunt producatori, iar clasele de la 35 la 45 sunt destinata celor care ofera servicii.

9. Care e diferenta intre marcile inregistrate la nivel national, comunitar, international?

Marcile inregistrate la OSIM sunt protejate doar pe teritoriul Romaniei.

Sistemul Madrid permite inregistrarea internationala a unei marci de catre un solicitant roman intr-o tara sau mai multe tari membre ale acestui sistem, printr-o cerere unica depusa la Organizatia Mondiala a Proprietatii Intelectuale, situata la Geneva, cu conditia ca aceasta marca sa fie inscrisa in Registrul marciilor inregistrate din Romania.

Spre deosebire de marca nationala, care beneficiaza de protectie doar la nivel national in tara la al carei oficiu a fost parcursa procedura de inregistrare, marca comunitara, odata inregistrata, devine valabila si produce aceleasi efecte in toate statele membre, conferind titularului sau protectie impotriva reproducerii sau imitarii pe intreg teritoriul Uniunii Europene.

Diferenta intre marca comunitara si cea internationala este ca prima este valabila pe intreg teritoriul Uniunii Europene si poate fi solicitata direct la Allicante in Spania, fara a fi necesara inregistrarea nationala, in timp ce inregistrarea internationala prin Sistemul Madrid permite inregistrarea numai in anumite tari, dar este conditionata de inregistrarea la nivel national.

O alta diferenta se refera la acordarea marcii in functie de tarile in care a fost solicitata protectia. Astfel, o marca internationala poate fi refuzata la inregistrare in una sau mai multe tari din lista statelor in care s-a solicitat protectia, fara a afecta inregistrarea in restul tarilor din lista.

In cazul marcii comunitare, daca marca este refuzata la inregistrare (partial sau total) intr-una din tarile Uniunii Europene, va fi refuzata inregistrarea acesteia in totalitate (in toate tarile membre ale Uniunii).

10. Ce taxe trebuie sa platesc la OSIM pentru inregistrarea si examinarea marcii?

Taxa catre OSIM de examinare a marcii variaza dupa anumite criterii:

- ✓ marca verbala/combinata (pentru elementul figurativ se percepe o taxa de 108 lei);
- ✓ marca combinata alb-negru/color;
- ✓ numarul de clase (pentru fiecare clasa suplimentara se percepe taxa de 180 lei).

Astfel, taxele la OSIM (Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci) sunt :

Marca verbala	540 RON
Marca combinata (alb-negru)	648 RON
Marca combinata cu element figurativ color (1 clasa)	1188 RON

Taxele sunt valabile pentru o singura clasa. Pentru fiecare clasa suplimentara se percepe inca 180 RON.

11. Care sunt documentele de care am nevoie?

Pentru a depune o marca la inregistrare este nevoie de o cerere completata. La aceasta cerere se vor anexa urmatoarele:

- ✓ dovada taxei de inregistrare si examinare a marcii
- ✓ 5 reproduceri ale marcii max 7/7 cm color si 5 alb negru
- ✓ codurile pantone ale culorilor in cazul unei marci color
- ✓ procura pentru consilier

12. Cum aflu daca pot sa imi inregistrez marca?

Cand isi inregistreaza marca, multi fac greseala de a nu-si studia in prealabil sansele de succes - sau o fac in mod gresit. Nu este suficient sa gasiti marci identice cu a dumneavoastra, iar criteriile de asemanare nu sunt intotdeauna foarte evidente.

Printr-o cercetare documentara puteti afla daca exista la nivel national, comunitar sau international o alta marca anterioara identica sau similara (pentru aceleasi servicii sau produse) cu cea pe care doriti sa o inregistrati. Acesta cercetare are rolul de a va prezenta sansele la inregistrare si de a va scuti de mult efort si timp pierdut inutil.

13. Pot sa-mi inregistrez marca si singur? Daca da, care ar fi dezavantajele?

Da, o persoana fizica sau juridica poate sa-si inregistreze singura marca. Singura exceptie o constituie persoanele care nu au domiciliul in Romania, in acest caz fiind obligate sa apeleze la un consilier in proprietate industriala.

Totusi, rolul unui mandatar este nu numai de a purta corespondenta cu OSIM ci si de a completa cererea de inregistrare in mod corespunzator si de a formula argumente in cazul in care OSIM emite un Aviz de Refuz Provizoriu la inregistrarea Marcii.

Practic, consilierul in proprietate intelectuala este un specialist care indruma solicitantul marcii pe toata durata inregistrarii.

14. Ce poate sa faca pentru mine un consilier in proprietate industrială?

Rolul unui consilier in proprietate industrială nu se limiteaza la a depune o cerere simplă și a astepta. Nici pe departe. Importanta unui consilier se face remarcata mai ales atunci cand exista probleme cu marca ce se inregistreaza.

- ✓ verifica anterioritatea unei marci
- ✓ redacteaza și sustine opozitii la cereri de inregistrare de marci care incalca drepturile clientului
- ✓ formuleaza și sustine intampinari la opozitiile ridicate in faza de inregistrare a marcilor
- ✓ formuleaza contestatii impotriva deciziilor Comisiei Examinare Marci și a Comisiei Examinare Desene Industriale din cadrul OSIM de refuz a inregistrării marcilor și desenelor industriale proprii
- ✓ realizeaza cercetari documentare in domeniul marcilor atat la nivel national cat și comunitar sau international
- ✓ administreaza portofoliul de marci sau desene industriale in vederea urmaririi datelor de expirare a inregistrărilor și depunerea cererilor de reinnoire

“Nomenius” este diferit de alte firme de consiliere in proprietate intelectuala, in primul rand pentru ca **expertii Nomenius sunt avocati specializati in dreptul proprietatii intelectuale.**

Iar un avocat este cea mai buna alegere daca in cazul in care doriti sa va inregistrati marca rapid și sigur. Iata de ce:

In primul rand, exista anumite etape in procesul de inregistrarea al unei marci in care sustinerea orala a unui avocat este benefica. Un avocat cunoaste baza legala și poate sa ofere motivatii mult mai pertinente. Iar daca cererea dumneavoastra a fost respinsa,

avocatul are un “arsenal” mult mai bogat pentru a formula contestatii si a motiva ca respingerea este neintemeiata.

In al doilea rand, pot sa apara situatii dificile chiar si cand marca a fost inregistrata cu succes. De exemplu, un concurent poate sa incerce sa inregistreze o marca asemanatoare sau sa comercializeze un produs sub aceeasi marca - fara sa aiba dreptul. In situatia in care apar conflicte de genul acesta, acelasi avocat care v-a inregistrat marca poate sa ajute la rezolvarea amiabila a situatiei, sau poate sa va reprezinte in instanta – **fara sa transmiteti dosarul la cineva care nu stie nimic despre el.**

Raspunsuri la toate intrebarile pe care le aveti despre marci - gratuit

Cand sunati la Nomenius, mai intai aveti parte de o **consultatie gratuita de 15 minute**. Problemele difera mult de la un caz la altul, si e bine sa stiti din start la ce va puteti astepta. In unele situatii, inregistrarea unei marci este neindicata sau chiar imposibila – si ar fi util sa aflati dinainte care sunt sansele, fara sa cheltuiti bani inutil.

In cazul in care va aflati in alt oras, corespondenta se poate purta prin intermediul e-mail-ului si a postei astfel incat nu trebuie sa va deplasati pana in Bucuresti. Daca aveti o nelamurire legata de inregistrarea marcilor si desenelor/modelelor industriale, puteti sa o clarificati intr-o discutie scurta la telefon. Scutiti in felul asta timp si nervi – macar prin faptul ca **nu mai trebuie sa cititi zeci de pagini de legislatie complicata.**

0745 007 311 Sunati acum - cat inca mai aveti acest ghid in fata - si aflati cum puteti sa va inregistrati marca inaintea concurentilor dumneavoastra. Cu un simplu apel puteti afla **gratuit** raspunsuri la toate intrebarile legate de inregistrarea unei marci.

Servicii oferite de Nomenius:

- ✓ Inregistrare marci la OSIM, OHIM si WIPO
- ✓ Monitorizarea marilor (marci inregistrate si cele care sunt in curs de inregistrare)
- ✓ Formularea de argumente in cazul primirii unui Aviz de Refuz Provizoriu (ARP)
- ✓ Asistenta in cazul litigiilor de proprietate intelectuala
- ✓ Asistenta in cazul transferului de drepturi (cesiune sau licenta)
- ✓ Protejarea drepturilor dumneavoastra asupra marilor inregistrate:
 - formularea de opozitii la inregistrarea acestor marci;
 - formularea de actiuni in anulare a marilor respective (in cazul in care aflati de inregistrarea acestor marci dupa termenul legal de 2 luni);

Pentru mai multe informatii si oferte va rugam sa ne contactati:

Tel: +40 745 007 311
Tel RDS: 031 410 01 89
Fax: 0318.152.869
E-mail: office@nomenius.ro

Str. Popa Rusu, nr. 16A Sector 2, Bucuresti, cod postal 021023, Romania