

Regulament privind recunoașterea notorietății mărcilor de produs și/sau de serviciu

I. Dispoziții generale

1. Regulamentul privind recunoașterea notorietății mărcilor de produs și/sau de serviciu (în continuare - Regulamentul) este elaborat în baza Legii nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în continuare - Legea), Regulamentului de aplicare a Legii nr. 588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs) și Recomandărilor OMPI privind protecția mărcilor notorii.

2. În sensul prezentului Regulament:

prin marcă notorie se înțelege o marcă larg cunoscută, aplicată produselor sau serviciilor în cadrul unui segment relevant de public, inclusiv ca urmare a promovării ei în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității invocate în cererea de înregistrare a mărcii;

prin segment relevant de public se înțelege:

- a) consumatorii actuali și/sau potențiali ai produselor și/sau serviciilor pentru care se folosește marca;
- b) specialiștii ramurii respective;
- c) persoanele implicate în rețelele de distribuție a produselor și/sau serviciilor pentru care se folosește marca;
- d) rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele și/sau serviciile pentru care se folosește marca (importatori, licențiați, vânzători en gros, etc.).

3. Cererea de recunoaștere a notorietății mărcii (în continuare - cererea) se examinează în conformitate cu legislația în vigoare, Regulamentul privind Comisia de Apel a Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale și prezentul Regulament.

II. Depunerea cererii de recunoaștere a notorietății mărcii

4. Cererea se depune la Comisia de Apel a Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale (în continuare – Comisia de Apel).

5. Persoanele fizice și juridice cu domiciliul, respectiv sediul, în Republica Moldova (naționale) care sunt în drept să obțină protecția legală a unei mărci acționează în fața Agenției de Stat pentru Protecția Proprietății Industriale (în continuare – Agenția) personal sau prin intermediul reprezentantului, împuternicit printr-o procură.

6. Persoanele fizice și juridice străine cu domiciliul, respectiv sediul, permanent în străinătate acționează în fața Agenției numai prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială din Republica Moldova, cu excepția cazurilor când convențiile internaționale la care Republica Moldova este parte prevăd altfel.

7. Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră acel semn care a fost utilizat întocmai în ansamblul concret de elemente.

8. Cererea trebuie să conțină:

a) solicitarea de recunoaștere a notorietății mărcii cu indicarea datei de la care această recunoaștere se solicită;

b) numele, prenumele, adresa și semnătura solicitantului, în cazul unei persoane fizice, sau denumirea, adresa juridică și semnătura conducătorului, în cazul unei persoane juridice;

c) numele, prenumele, adresa și semnătura reprezentantului în proprietate industrială, în cazul depunerii cererii prin intermediul acestuia;

d) reproducerea și descrierea mărcii dacă ea este înregistrată sau reproducerea și descrierea semnului care se pretinde că poate fi recunoscut ca marcă notorie;

e) produsele sau serviciile pentru care se utilizează marca, grupate conform claselor clasificării internaționale a produselor și serviciilor;

f) culoarea (culorile) mărcii în cazul când aceasta (acestea) constituie un element distinctiv al mărcii;

g) numărul certificatului de înregistrare, dacă se solicită recunoașterea notorietății unei mărci înregistrate.

9. La cerere se anexează:

a) documente ce conțin informații despre factorii în baza cărora poate fi făcută concluzia dacă semnul este sau nu este notoriu, cunoscut, inclusiv despre :

- gradul de cunoaștere a semnului pe piață de către segmentul de public relevant;

- durata (începutul și perioada), gradul și întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului;

- durata, gradul și întinderea geografică a activității de promovare a semnului respectiv, inclusiv reclama sau publicitatea și prezentarea la iarmaroace sau expoziții a produselor și/sau serviciilor marcate cu acesta;

- durata și întinderea geografică a oricăror înregistrări ale semnului și/sau oricăror cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoașterea acestui semn;

- valoarea calculată a semnului;

- rezultatul sondajelor efectuate de solicitant;

- orice alte informații suplimentare.

b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii (în 5 exemplare, în dimensiuni de 8x8 cm). Reproducerea mărcii se prezintă în culoarea sau combinația de culori în care se solicită recunoașterea notorietății mărcii. Imaginea trebuie să aibă o calitate ireproșabilă, să fie clară și distinctă.

c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în vedere generală și din mai multe vederi, diferite, dacă se solicită recunoașterea notorietății mărcii tridimensionale.

d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se solicită recunoașterea notorietății mărcii în etichetă;

e) procura în cazul depunerii cererii prin intermediul reprezentantului în proprietate industrială;

f) dovada de plată a taxei stabilite.

g) documentul care confirmă începutul și perioada utilizării mărcii;

10. Cererea se depune în limba de stat pe un formular-tip aprobat de Agenție și trebuie să conțină toate datele necesare conform prevederilor punctului 8 al prezentului Regulament.

11. Dacă se constată că cererea nu este completată conform cerințelor stabilite la pct. 8 al prezentului Regulament sau lipsesc documentele indicate la pct. 9 litera b) - g) al prezentului Regulament, solicitantului i se trimite o notificare, în termen de o lună din data depunerii cererii la Comisia de Apel, cu indicarea iregularităților depistate și cu propunerea de a prezenta datele sau documentele lipsă ori modificările lor. Răspunsul și materialele indicate în notificare trebuie să fie prezentate în termen de 2 luni de la data primirii notificării.

12. În cazul neprezentării datelor sau documentelor lipsă ori modificările lor în termenul respectiv cererea se consideră abandonată, despre acest fapt notificându-se solicitantului.

13. Cererea se consideră depusă la data când sînt respectate toate cerințele stabilite în pct. 8 și prezentate toate documentele indicate la pct. 9 litera b) - g) al prezentului Regulament.

III. Înregistrarea cererilor

14. Cererea depusă la Comisia de Apel este înregistrată în Registrul cererilor de recunoaștere a notorietății mărcii, atribuindu-i-se un număr de înregistrare.

15. Registrul cererilor de recunoaștere a notorietății mărcii se ține de către Comisia de Apel.

16. În termen de o lună de la data depunerii cererii, Agenția publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (în continuare - BOPI) datele privind cererea (imaginea, lista produselor și/sau serviciilor, titularul, adresa, data de la care se cere recunoașterea notorietății mărcii).

17. Orice persoană este în drept în termen de 3 luni de la data publicării datelor privind cererea, să depună o contestație în Comisia de Apel împotriva recunoașterii notorietății a mărcii solicitate.

Informația despre contestația depusă se comunică solicitantului în termen de 10 zile.

18. Solicitantul poate să-și retragă cererea și poate reclama restituirea taxei plătite, depunând o cerere în scris, dacă la momentul retragerii n-a fost efectuată examinarea cererii. În cazul abandonării cererii taxa nu se restituie.

19. În cazul retragerii cererii, președintele Comisiei de Apel emite o încheiere care este expediată în adresa părților interesate.

IV. Procedura de examinare a cererii în Comisia de Apel

20. În procesul examinării cererii, Comisia de Apel verifică plenitudinea și corectitudinea datelor prezentate conform prevederilor pct. 9 litera b) - g) al prezentului Regulament.

21. În caz de neprezentare a solicitantului sau reprezentantului acestuia, precum și a altor persoane interesate înștiințați în modul corespunzător despre ședința Comisiei de Apel, dacă ei nu au adus la cunoștința Comisiei de Apel motivele neprezentării lor sau dacă aceste motive sunt neîntemeiate, sau dacă persoana respectivă a solicitat examinarea în lipsa sa, Comisia de Apel examinează cererea în lipsa persoanei respective.

22. Amânarea ședinței se admite din cauza neprezentării vreunei persoane interesate din motive întemeiate, necesității de a prezenta noi dovezi, precum și dacă există alte împrejurări care împiedică examinarea cererii în ședința dată.

23. La stabilirea notorietății mărcii Agenția nu este în drept să ceară de la solicitant, în calitate de condiție obligatorie, ca:

a) marca respectivă să fie înregistrată sau depusă pentru înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova;

b) marca solicitată să fie recunoscută ca fiind notorie, înregistrată sau depusă pentru înregistrare în orice alt stat, decât Republica Moldova;

c) marca să fie cunoscută în cadrul unui segment relevant de public din Republica Moldova.

24. Comisia de Apel stabilește existența sau lipsa împrejurărilor pe care solicitantul le justifică în documentele anexate la cerere.

25. Pentru aprecierea gradului de cunoaștere a mărcii Comisia de Apel va ține cont și de alte documente anexate la cerere, dar nementionate în pct. 9 al prezentului Regulament, precum și de rezultatele sondajelor efectuate în sectorul relevant de public.

26. În cadrul sondajului sunt chestionați consumatorii din cel puțin 3 localități ai Republicii Moldova, obligatoriu fiind sondajul efectuat în mun. Chișinău. Celelalte localități solicitantul le determină în dependență de zona în care își desfășoară activitatea de producere sau de realizare a produselor (serviciilor) sale.

27. În urma sondajului trebuie chestionate cel puțin 300 de persoane din mun. Chișinău și cel puțin 100 de persoane din fiecare din celelalte localități, numărul maxim fiind nelimitat.

28. La stabilirea notorietății mărcii pentru produsele cu destinație tehnică trebuie să fie chestionați consumatorii produselor respective (atât din cercul producătorilor, cât și cei din rețeaua de comerț). Astfel, este necesar ca nu mai puțin de 60% din numărul acestor respondenți să cunoască marca respectivă.

29. La stabilirea notorietății mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul „mediu” (luându-se în considerație vârsta, genul, studiile, stare socială și materială, legătura cu produsul marcat), precum și specialiști ai ramurii respective a industriei și comerțului. Astfel, este necesar ca nu mai puțin de 30% din numărul respondenților să cunoască marca respectivă.

30. În cadrul sondajului respondenții trebuie să răspundă la următoarele întrebări:

- dacă cunosc marca în cauză;
- să indice titularul mărcii în cauză sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă;
- de la ce dată cunosc marca în cauză;
- aprecierea mărcii (notorie, faimoasă, renumită, bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută);
- aprecierea produsului: excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător, etc.
- alte întrebări rezonabile.

31. Comisia de Apel nu recunoaște notorietatea mărcii în cazul în care are loc cel puțin una din următoarele condiții:

- a) dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixate în pct. 26, 27, 28 și 29 nu corespund cerințelor stabilite în prezentul Regulament;
- b) există o marcă identică sau similară care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare pe numele altei persoane pentru aceleași produse sau servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care solicitantul solicită recunoașterea notorietății mărcii;
- c) marca s-a transformat în denumire uzuală;
- d) marca contravine ordinii publice sau bunurilor moravuri.

VI. Hotărîrea Comisiei de Apel

32. În funcție de rezultatele examinării cererii, Comisia de Apel adoptă o hotărîre prin majoritate de voturi a membrilor săi. Hotărîrea se perfectează pe un formular-tip și se semnează de către președinte, secretarul și membrii Comisiei de Apel. Opiniile separate ale membrilor Comisiei de Apel se anexează la hotărîre.

33. Hotărîrea trebuie să fie legală și întemeiată. Comisia de Apel își întemeiază hotărîrea numai pe dovezile examinate în cadrul ședinței.

34. În cazul în care a fost adoptată hotărîrea de recunoaștere a notorietății mărcii, marca recunoscută notorie se înregistrează în Registrul mărcilor notorii.

35. Registrul mărcilor notorii se ține de către Comisia de Apel.

36. Datele înscrise în Registrul mărcilor notorii se publică în BOPI în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii privind recunoașterea notorietății mărcii.

37. Hotărîrea Comisiei de Apel intră în vigoare la data adoptării.

38. În termen de 10 zile de la data adoptării, hotărîrea Comisiei de Apel se aduce la cunoștința Directorului General al Agenției, iar în decurs de o lună se expediază solicitantului și părților interesate.