

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO

RESTRICTED

IP/Q2/ROM/1

13 de enero de 1999

(99-0093)

**Consejo de los Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual relacionados con el Comercio**

Original: francés/
inglés

EXAMEN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO, INDICACIONES GEOGRÁFICAS Y DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

RUMANIA

En el presente documento se reproduce la declaración introductoria formulada por la delegación de Rumania, con las preguntas que le fueron formuladas y las correspondientes respuestas, en el examen de la legislación efectuado en la reunión del Consejo que tuvo lugar en las reuniones celebradas por el Consejo los días 12 de mayo y 16 de julio de 1998.¹

I. DECLARACIÓN INTRODUCTORIA

A. PRESENTACIÓN DE LA LEGISLACIÓN SOBRE MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO E INDICACIONES GEOGRÁFICAS²

La primera Ley de marcas de Rumania se promulgó en 1879. En 1967 fue sustituida por la Ley N° 28.

En la actualidad, el régimen legal de las marcas de fábrica o de comercio está regido por una nueva Ley, la Ley N° 84 de 15 de abril de 1998, publicada en el Diario Oficial N° 161 de 23 de abril de 1998, que entrará en vigor el 23 de julio de 1998.

La Ley N° 84/1998 de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas tiene en cuenta las obligaciones que incumben a Rumania de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC y otros convenios internacionales en la materia en los cuales Rumania es parte y, en consecuencia, es compatible con sus disposiciones. La nueva Ley también es compatible con las disposiciones de la Directiva N° 89/104/CEE, de 21 de diciembre de 1988 y el Reglamento N° 40/94 (CE), de 20 de diciembre de 1993.

La Ley contiene disposiciones que protegen tanto las marcas de fábrica o de comercio como las indicaciones geográficas.

¹ Las actas de las reuniones figuran en los documentos IP/C/M/18 y 19.

² En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes sobre marcas de fábrica o de comercio e indicaciones geográficas notificadas por Rumania de conformidad con el párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia en los documentos IP/N/1/ROM/1, IP/N/1/ROM/T/1-3 e IP/N/1/ROM/I/1.

Marcas de fábrica o de comercio

En lo que respecta a la protección de las marcas de fábrica o de comercio, las características principales de la Ley pueden resumirse de la manera siguiente:

a) *Materia objeto de la protección*

En virtud del apartado a) del artículo 2 de la Ley, son objeto de protección los signos verbales, figurativos, tridimensionales o combinados. Los signos que no puedan representarse gráficamente no son registrables.

La Ley establece el régimen legal para las marcas individuales, colectivas y de certificación. En lo que respecta al objeto al que se aplica la marca, la Ley distingue entre ambas categorías, que están sujetas al mismo régimen jurídico.

b) *Igualdad de trato*

La Ley concede, en condiciones de igualdad y sin discriminación, el mismo trato tanto a las personas físicas o morales rumanas como a las extranjeras que tengan su domicilio o sede social fuera del territorio rumano.

De conformidad con la Ley y en cumplimiento de los convenios internacionales en esta esfera en los que es parte Rumania, los nacionales de países Miembros del Convenio de París y de la Organización Mundial del Comercio, así como los nacionales de países que no sean miembros del Convenio de París, pero tengan su domicilio, o un establecimiento industrial o comercial, real y efectivo en el territorio de un país miembro del Convenio de París, se benefician de la misma protección y de los mismos recursos jurídicos que las personas físicas o morales rumanas.

c) *Sistema para el otorgamiento de protección en materia de marcas de fábrica o de comercio*

Según el artículo 4 de la Ley, "el derecho a la marca de fábrica o de comercio se adquiere y protege mediante su registro en la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio".

Para ser objeto de un registro, la marca de fábrica o de comercio debe ser distintiva y no entrar en conflicto con una marca anterior o con una marca notoriamente conocida en Rumania en la fecha en que se presentó la solicitud de registro en la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio.

Las cuestiones de conflicto con marcas anteriores son examinadas de oficio por dicha Oficina que, en caso de impugnación presentada por una parte interesada tras la publicación de la marca, examina también los conflictos con otros derechos anteriores: el derecho a la imagen o al nombre, una indicación geográfica protegida, un dibujo y modelo industrial protegido, un derecho de autor o cualquier otro derecho de propiedad industrial que goce de protección.

d) *Protección adicional de las marcas notoriamente conocidas*

La Ley confiere protección adicional a las marcas notoriamente conocidas. Así pues, el apartado c) del artículo 3 que establece "determinar si una marca es notoriamente conocida en Rumania, deberá tenerse en cuenta el conocimiento de la marca en el

sector correspondiente del público para los bienes o servicios a los que se aplica la marca en cuestión, sin que sea necesario que la marca sea registrada o usada en Rumania". (*Subrayado de la delegación rumana.*)

En lo que respecta a los bienes y servicios relacionados con las marcas notoriamente conocidas, la Ley, al identificar tales marcas como una categoría especial, prohíbe el registro de una marca que entre en conflicto con una marca notoriamente conocida en Rumania para bienes o servicios diferentes de aquellos cuyo registro se solicita si:

- mediante el uso injustificado de la marca cuyo registro se solicita, se obtuviesen ventajas del carácter distintivo o de la reputación de la marca notoriamente conocida; o
- esa utilización causara un perjuicio al titular de la marca notoriamente conocida.

e) *Duración de la protección de la marca*

Con arreglo al artículo 29 de la Ley, "el registro de la marca tendrá efectos durante un período de 10 años contados a partir de la fecha del depósito nacional regular de la marca". A petición del titular, el registro de la marca podrá renovarse al final de cada período de 10 años.

f) *Uso de la marca*

La Ley requiere el uso de la marca registrada y prevé la sanción de privar de sus derechos al titular cuando, sin motivos justificados, la marca no se haya usado efectivamente en el territorio de Rumania durante un período ininterrumpido de cinco años para los bienes o servicios para los que fue registrada.

Este principio no se aplica a las marcas notoriamente conocidas, según se deduce de la definición de esa categoría de marcas que figura en el apartado c) del artículo 3.

La Ley también prevé otra situación de excepción en la cual, aunque no se haya usado la marca durante un período ininterrumpido de cinco años, el titular no puede ser privado de sus derechos, a saber, cuando el uso se haya reanudado tras la expiración del período de cinco años, y más de tres meses antes de iniciarse una acción judicial en la que se solicite que se prive al titular de sus derechos.

g) *Transferencia de los derechos sobre la marca*

En principio, los derechos sobre una marca pueden transferirse en cualquier momento durante el período de protección de la marca. La transferencia puede ser voluntaria (en virtud de un contrato de cesión o de licencia) u obligatoria (mediante la ejecución forzosa contra el titular-deudor).

h) *Medios de observancia*

La Ley ofrece al titular de una marca varios recursos de carácter administrativo, civil y penal.

La Ley establece una Comisión de Reexamen en el marco de la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio ante la que pueden presentarse, para

su resolución por vía administrativa, todas las decisiones adoptadas por la Oficina en relación con el registro y publicación de una marca, el rechazo de la solicitud de registro o de renovación de una marca y la inscripción de una cesión o licencia en el Registro Nacional de Marcas.

Toda parte interesada, fundándose en los motivos establecidos expresamente por la Ley, puede solicitar al Tribunal Municipal de Bucarest que se prive al titular de los derechos otorgados por la marca o, de ser procedente, que se anule al registro.

El titular de una marca puede solicitar a la autoridad judicial competente que prohíba a terceros la realización de cualquier acto que, de conformidad con la Ley, constituya una falsificación.

Además de la falsificación, la Ley también considera como infracciones los actos siguientes:

- la imitación o el uso ilícito de una marca con objeto de inducir al público a error en lo que respecta a la calidad de las mercancías o servicios a los que la marca hace referencia;
- la puesta en circulación de mercancías con una marca idéntica o similar a una marca registrada para mercancías idénticas o similares en detrimento del titular de la marca registrada.

La persona responsable del perjuicio causado por las infracciones antes mencionadas debe resarcir los daños y perjuicios, de conformidad con la legislación.

Al mismo tiempo, para la observancia de los derechos de las marcas de fábrica, la Ley establece un sistema de medidas que pueden ser ordenadas por la autoridad judicial (a saber, la confiscación o destrucción de las mercancías en las que se han colocado las marcas infractoras; mandamientos para que cesen las infracciones a los derechos de las marcas de fábrica por parte de terceros, cuando esas infracciones amenacen causar un daño irreparable o existe el riesgo de destrucción de las pruebas) o por las autoridades aduaneras (suspensión de despacho de aduana de las importaciones o exportaciones de mercancías sobre las que se han colocado las marcas infractoras).

Indicaciones geográficas

En lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas, el apartado f) del artículo 3 de la Ley define esas indicaciones de conformidad con el Acuerdo sobre los ADPIC.

En virtud de la Ley, las indicaciones geográficas pueden protegerse mediante su registro en la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio, en el Registro Nacional de Indicaciones Geográficas o de conformidad con lo estipulado en los convenios internacionales en los que es parte Rumania.

Las indicaciones geográficas están protegidas durante un período indefinido y el derecho del solicitante a usarlas se garantiza durante 10 años, con posibilidades ilimitadas de renovación (si siguen aplicándose las condiciones con arreglo a las cuales se adquirió el derecho).

En materia de indicaciones geográficas, la Ley establece asimismo un sistema de medios jurídicos para la observancia de los derechos protegidos, que comprende sanciones civiles y penales.

La Ley permite a las partes interesadas que entablen una demanda para solicitar la anulación de una decisión de la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio sobre el registro de una indicación geográfica, cuando ésta se haya registrado sin haberse respetado las condiciones establecidas por la Ley.

En caso de inobservancia de los requisitos en materia de calidad o de las características específicas de la región a que se refiere la indicación geográfica, el Ministerio de Agricultura y de la Alimentación o cualquier otra parte interesada puede solicitar al Tribunal Municipal de Bucarest la revocación de los derechos de la persona autorizada por la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio a usar la indicación geográfica registrada.

La Ley también define como contravención determinados actos que consisten en la distribución de productos que lleven indicaciones geográficas que indiquen o sugieran que el producto de que se trate proviene de una región geográfica distinta del verdadero lugar de origen, de modo que induzca al público a error en cuanto al origen geográfico registrado.

La persona responsable del perjuicio causado por las infracciones antes mencionadas podrá ser obligada a resarcir los daños y perjuicios.

En lo que respecta a las medidas de observancia, éstas se relacionan, en particular, con mandamientos para que cesen las infracciones de los derechos a una indicación geográfica protegida y con el resguardo de las pruebas destinadas a demostrar el origen del objeto que lleva una indicación geográfica protegida.

En conclusión, estimamos que en Rumania, en virtud de la nueva Ley, la protección otorgada en materia de marcas de fábrica o de comercio y de indicaciones geográficas es compatible con las disposiciones pertinentes del Acuerdo sobre los ADPIC.

B. PRESENTACIÓN DE LA LEY SOBRE PROTECCIÓN DE LOS DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES³

La Ley N° 129, de 29 de diciembre de 1992 rige la protección de los dibujos y modelos industriales en Rumania y puede considerarse que, esencialmente, es compatible con las disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC. Sin embargo, todavía es necesario proceder a algunas enmiendas, sobre todo en lo que respecta a los medios para la observancia de los derechos correspondientes.

En cuanto al alcance de la Ley N° 129, cabe señalar que se divide en seis capítulos. El capítulo I contiene disposiciones generales; en el capítulo II se establecen los requisitos para la protección de los dibujos y los modelos industriales; el capítulo III se refiere al registro y otorgamiento del título de protección; el capítulo IV trata de los derechos y las obligaciones; en el capítulo V se establecen las funciones de la Oficina Estatal de Invenciones y Marcas de Fábrica o de Comercio en materia de protección de dibujos y modelos industriales; y el capítulo VI se refiere a las responsabilidades y las sanciones.

³ En lo que respecta a las leyes y reglamentos pertinentes en materia de dibujos y modelos industriales, notificados por Rumania con arreglo al párrafo 2 del artículo 63 del Acuerdo, se hace referencia en los documentos IP/N/1/ROM/D/1 e IP/N/1/ROM/D/1.

II. RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y SUS ESTADOS MIEMBROS

A. MARCAS DE FÁBRICA O DE COMERCIO

1. El apartado a) del artículo 3 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas define una marca como un signo [...] que sirve para distinguir los productos o servicios de una persona [...] de los de otras personas. En cambio, el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC habla de los productos o servicios de una empresa. Sírvanse explicar esta distinción y sus consecuencias.

En la definición de la marca de fábrica o de comercio, de conformidad con el apartado a) del artículo 3 de la Ley, se utilizan los términos "personas físicas o morales" en un sentido más amplio, que abarca también el concepto de "empresa".

Los términos "personas físicas o morales" se utilizan en el apartado a) del artículo 3 de la Ley para lograr una perfecta concordancia con la definición que figura en la Ley del concepto de titular.

Por consiguiente, de conformidad con el apartado h) del artículo 3 de la Ley, el "titular" es la persona física o moral a nombre de la cual está registrada la marca de fábrica o de comercio en el Registro Nacional de Marcas.

Teniendo en cuenta que el Acuerdo sobre los ADPIC no contiene disposiciones que limiten el concepto de titular a la "empresa", el legislador rumano ha definido el concepto de marca de fábrica o de comercio en tanto que signo que sirve para distinguir los productos o servicios pertenecientes a un titular ("persona física" o "persona moral") de los pertenecientes a otros titulares (a "otras personas", respectivamente).

Por otra parte, el concepto de titular de la Ley rumana conserva el significado dado a este concepto en el Reglamento (CE) N° 40/94 del Consejo sobre la Marca Comunitaria, el Reglamento (CE) N° 2868/95 de la Comisión, el Tratado sobre el Derecho de Marcas (TLT), el Reglamento de aplicación común del Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas y el Protocolo concerniente a dicho Arreglo.

En consecuencia, los términos "personas físicas" o "personas morales" utilizados en el apartado a) del artículo 3 de la Ley tienen un sentido más amplio que el término "empresa" utilizado en el párrafo 1 del artículo 15 del Acuerdo sobre los ADPIC.

2. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 11 del Convenio de París establecen la protección temporaria de las marcas de fábrica o de comercio durante las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas. El artículo 12 de la Ley de Marcas de Fábrica o de Comercio e Indicaciones Geográficas parece limitarse a reglamentar la cuestión de la prioridad. Sírvanse aclarar esta situación.

En virtud de los artículos 1 y 2 de la Ley, se reconocen y protegen los derechos sobre las marcas en el territorio de Rumania en las condiciones previstas en la Ley así como en los convenios internacionales en la materia de los cuales es parte Rumania.

Por consiguiente, la protección temporaria prevista por el artículo 11 del Convenio de París se reconoce en el territorio de Rumania. En el artículo 12 de la Ley, que recoge algunas disposiciones del Convenio sobre los "derechos prioritarios", no se establece ninguna limitación o derogación en relación con el artículo 11 del Convenio ni, respectivamente, con el párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

B. INDICACIONES GEOGRÁFICAS

3. Sírvanse explicar cómo, en caso de homonimia, la legislación rumana protege las indicaciones geográficas para los vinos (párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC).

En virtud del artículo 73 de la Ley, el registro de una indicación geográfica a nombre de una asociación de productores no impide el registro de la misma indicación por cualquier otra asociación que desempeñe una actividad de producción en la región geográfica, para los productos indicados en la solicitud.

Esta norma jurídica, que hace referencia a la obtención de la protección por varias asociaciones de productores de la misma indicación geográfica, se aplica *a fortiori* en el caso de la protección de las indicaciones geográficas homónimas, de conformidad con el párrafo 3 del artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC.

A los efectos de aplicar las disposiciones del artículo 73 de la Ley, en el proyecto de Reglamento de aplicación de la Ley (en vías de aprobación) se establece que, al solicitarse la protección de determinadas indicaciones geográficas homónimas para los vinos, la indicación geográfica homónima deberá estar acompañada por la mención de la denominación de la asociación de productores de vinos respectivos, así como por la mención de certificación, de parte de la autoridad competente, de la conformidad de los productos con las normas previstas en los pliegos de condiciones de la indicación geográfica homónima.

C. DIBUJOS Y MODELOS INDUSTRIALES

4. El artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC dispone que los Miembros de la OMC establecerán la protección de los dibujos y modelos industriales creados independientemente que sean nuevos u originales. Los artículos 8 y 9 de la Ley de Protección de Dibujos Industriales no parecen recoger el concepto de "creados independientemente". Sírvanse explicar cómo aplica la legislación rumana esta disposición de los ADPIC.

Las disposiciones de los artículos 8 y 9 de la Ley son compatibles con las disposiciones del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC. No obstante, con miras a una transposición más específica de las disposiciones del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC en la ley nacional, en que figure la mención "creados independientemente", se están preparando enmiendas a esta Ley.

5. El párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC y el artículo 11 del Convenio de París establecen la protección temporaria de las marcas de fábrica o de comercio durante las exposiciones internacionales oficiales u oficialmente reconocidas. El artículo 18 de la Ley de Protección de Dibujos Industriales parece limitarse a reglamentar la cuestión de la prioridad. Sírvanse aclarar esta situación.

En virtud de los artículos 1 y 6 de la Ley, se reconocen y protegen los derechos sobre los dibujos y modelos industriales en el territorio de Rumania en las condiciones previstas en la Ley así como en los convenios internacionales de los cuales es parte Rumania.

Por consecuencia, se reconoce en el territorio de Rumania la protección temporaria prevista en el artículo 11 del Convenio de París.

En el artículo 18 de la Ley, que recoge algunas disposiciones del Convenio sobre los "derechos prioritarios", no se hace ninguna limitación o derogación en relación con el artículo 11 del Convenio ni, respectivamente, al párrafo 1 del artículo 2 del Acuerdo sobre los ADPIC.

6. Sírvanse explicar si Rumania protege los dibujos textiles y en caso afirmativo, en qué forma.

Las disposiciones de la Ley de Protección de Dibujos y Modelos Industriales se aplican también a los dibujos textiles.

En consecuencia, los dibujos textiles se protegen en Rumania de conformidad con las condiciones y el procedimiento previstos para cualquier otro tipo de dibujos y modelos industriales, sin disposiciones especiales en materia de textiles.

7. El artículo 31 de la Ley de Protección de Dibujos Industriales dispone que la duración de la protección de un dibujo es de cinco años, la cual puede prolongarse dos veces por períodos iguales de cinco años. El artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC establece que la duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo. Sírvanse explicar esta situación.

Las disposiciones del artículo 31 de la Ley son compatibles con las disposiciones del artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

El artículo 26 del Acuerdo no prevé un período de protección "inicial" de un mínimo de 10 años, sino que "la duración de la protección otorgada equivaldrá a 10 años como mínimo".

En lo que respecta al artículo 31 de la Ley, la duración de la protección otorgada en Rumania es de cinco años, con la posibilidad de renovación por dos períodos sucesivos de cinco años. Por consecuencia, el período máximo de protección en Rumania puede ser de 15 años, con lo cual sobrepasa el período de protección previsto en el artículo 26 del Acuerdo sobre los ADPIC.

III. RESPUESTAS A LA PREGUNTA FORMULADA POR EL JAPÓN

Sírvanse explicar mediante referencias a disposiciones específicas de la legislación de su país de qué manera se confiere protección a los dibujos o modelos textiles de conformidad con el párrafo 2 del artículo 25 del Acuerdo sobre los ADPIC. Además, sírvanse explicar cuál es su sistema o práctica, en lo que se refiere a costo, examen y publicación, por los que se asegura que las posibilidades de búsqueda y obtención de esa protección no se dificultan injustificablemente.

Los dibujos o modelos textiles están protegidos por una ley especial, la Ley N° 129/1992 sobre la protección de dibujos y modelos industriales, que establece las condiciones de protección.

Por otra parte, en la Ley de Rumania sobre Derecho de Autor y Derechos Conexos se establece, en el apartado g) del artículo 7, que "están protegidas por el derecho de autor ... las obras de artes aplicadas a los productos destinados a una utilización práctica".

Para beneficiarse de esta protección del derecho de autor, como lo exige el Convenio de Berna, no es necesario llevar a cabo ningún trámite.

Conforme a lo dispuesto en el párrafo 2) del artículo 1 de la Ley de Rumania sobre Derecho de Autor, las obras (inclusive las obras a que se hace referencia) "están protegidas con independencia de su divulgación pública, por el solo hecho de su realización, aun si ésta no se ha terminado". Por consiguiente no se trata en forma alguna de costo, examen o publicación. La protección del derecho de autor no excluye la protección mediante la ley especial, puesto que es posible la protección acumulativa.
