

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. III alin. (2) din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

ART. I

Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010, publicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010, se modifică și se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 1

Definiții

În sensul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

- a) lege - Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată;
- b) regulament - Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată;
- c) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială pe suport hârtie sau electronic, publicat și pe pagina web a O.S.I.M. www.osim.ro ;
- d) OMPI - Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală;
- e) Gazeta OMPI - publicația oficială OMPI privind mărcile înregistrate pe cale internațională;
- f) EUIPO - Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală;
- g) Clasificarea de la Viena - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Viena care instituie clasificarea internațională a elementelor figurative ale mărcilor, întocmit la Viena la 12 iunie 1973 și modificat la 1 octombrie 1985 și la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998 pentru aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 14 ianuarie 1998;
- h) regulament comun - Regulamentul de aplicare a Aranjamentului de la Madrid, ratificat de România prin Decretul nr. 1.176/1968, și Protocolului referitor la aranjament privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la Madrid la 27 iunie 1989, ratificat de România prin 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, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 11 din 15 ianuarie 1998;
- i) persoană interesată - orice persoană care are un interes legitim legat de o cerere de înregistrare a mărcii sau de o marcă înregistrată și ale cărei interese ar putea fi prejudiciate;
- j) oponent – persoana care formulează o opoziție, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (1) din lege
- k) contestator – persoana care formulează o contestație, în temeiul dispozițiilor art. 97 din lege.

2. Articolul 3 se abrogă.

3. Articolul 4 se abrogă.

4. La articolul 6, alineatele (4) și (9) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” (4) Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisă la OSIM, denumită *procură*, care va conține numele și semnătura solicitantului, titularului mărcii sau persoanei interesate, după caz, întinderea mandatului, data acordării și durata acestuia; desemnarea mandatarului după depunerea cererii de marcă atât pe cale națională, cât și pe cale internațională se face cu achitarea taxei legale.”

” (9) Orice corespondență privind o cerere de înregistrare a mărcii sau o marcă înregistrată transmisă în numele solicitantului sau titularului nu are efect în lipsa procurii de reprezentare. Dacă procura nu este depusă într-un termen de cel mult 2 luni, procedurile continuă cu solicitantul sau titularul, după caz. Actul procedural efectuat în lipsa procurii de reprezentare în numele solicitantului sau titularului este considerat nerealizat în cazul în care nu este confirmat de către persoana reprezentată în termen de 10 zile de la primirea notificării din partea OSIM în acest sens.”

5. La articolul 8 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, înțelegându-se prin aceasta data la care actul emis de OSIM a fost primit de solicitant, titular, persoana interesată sau mandatar, după caz. Confirmarea primirii actului se face prin orice mențiune din partea destinatarului care atestă în mod explicit data primirii actului de către acesta.”

6. La articolul 8 alineatul (5) se abrogă.

7. La articolul 8 alineatul (9), litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:

”a) termenul de invocare a priorității conform art. 14 alin. (1) din lege;”

8. Articolul 9 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 9

Semnătura

(1) Când un document nu a fost semnat de solicitant, titular, persoana interesată sau mandatar, după caz, data la care documentul a fost prezentat la OSIM este recunoscută cu condiția ca acesta să fie semnat ulterior în termen de maximum 30 de zile.

(2) În cazul în care este utilizată comunicarea prin mijloace electronice, condițiile tehnice privind transmiterea documentelor prin mijloace electronice se stabilesc potrivit instrucțiunilor aprobate de directorul general al OSIM.”

9. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 10

Prezentarea și conținutul cererii

(1) Cererea de înregistrare a mărcii se întocmește într-un singur exemplar, pe un formular-tip, pus la dispoziție pe pagina de internet a OSIM www.osim.ro.

(2) Cererea trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci;
- b) dacă cererea are ca scop înregistrarea unei mărci colective în temeiul art. 62 din lege sau, după caz, înregistrarea unei mărci de certificare în temeiul art. 68 din lege, o mențiune expresă în acest sens;
- c) numele și prenumele sau denumirea, precum și adresa ori sediul solicitantului;
- d) când solicitantul este cetățean străin, denumirea statului căruia acesta îi aparține, denumirea statului în care solicitantul își are domiciliul sau, după caz, denumirea statului în care solicitantul are o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;
- e) când solicitantul este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum și denumirea statului a cărei legislație îi guvernează statutul organic;
- f) când solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- g) în cazul în care se revendică, conform art. 12 alin. (2) din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioară, o declarație de invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului în care a fost depusă și a datei și numărului primului depozit;
- h) în cazul în care se revendică, conform art. 13 alin. (1) din lege, o prioritate rezultând din prezentarea produselor sau serviciilor într-o expoziție, o declarație de invocare a priorității de expoziție, cu indicarea locului și a denumirii expoziției, precum și a datei introducerii produselor sau serviciilor în expoziție;
- i) o reprezentare a mărcii, în conformitate cu art. 10¹ din prezentul regulament.
- j) lista produselor și serviciilor pentru care este solicitată înregistrarea mărcii, în conformitate cu art. 10 din lege.
- k) semnătura solicitantului ori a mandatarului său, după caz.

(3) Cererea de înregistrare a mărcii va fi însoțită de dovada de plată a taxelor de depunere și de publicare a acesteia, care se examinează potrivit art.18 din lege.

(4) Documentele de plată a taxelor legale trebuie să conțină indicarea numărului de depozit sau a numărului de înregistrare al mărcii, precum și a procedurii pentru care se achită taxa; în caz contrar, documentele de plată nu sunt luate în considerare.

(5) Cererea de înregistrare a mărcii va fi completată suplimentar cu următoarele documente, după caz:

- a) când solicitantul a declarat că dorește să beneficieze, conform art. 12 alin. (2) din lege, de prioritatea unei cereri anterioare, un document care să certifice data constituirii primului depozit al mărcii, eliberat de o altă administrație națională, însoțit de traducerea conformă cu originalul, în limba română;
- b) când solicitantul a declarat că dorește să beneficieze, conform art. 13 alin. (1) din lege, de o prioritate de expoziție ca urmare a expunerii mărcii într-o expoziție oficial recunoscută, se va depune un document care să ateste că marca a fost aplicată la produsele sau serviciile prezentate în expoziție și care să menționeze data introducerii acestora în expoziție, eliberat de organizatorul expoziției, însoțit de traducerea documentului în limba română;
- c) procura de reprezentare a solicitantului în fața OSIM, întocmită în limba română sau însoțită de traducerea acesteia în limba română;
- d) regulamentul de folosire a mărcii colective;
- e) regulamentul de folosire a mărcii de certificare;

f) documentul din care să rezulte exercitarea legală a activității de certificare sau dovada înregistrării mărcii de certificare în țara de origine.

(6) În aplicarea alin. (5) lit. b), solicitantul va depune certificatul de prioritate de expoziție sau un document echivalent, care va conține cel puțin următoarele informații:

- a) denumirea manifestării expoziționale la care s-a participat;
- b) locul și perioada desfășurării expoziției;
- c) organizatorul expoziției, datele de identificare ale acestuia și semnătura;
- d) lista de produse și/sau servicii care s-au prezentat publicului sub marca respectivă, precum și momentul introducerii acestuia în expoziție;
- e) numele și semnătura persoanei autorizate din partea organizatorului care certifică autenticitatea documentului;
- f) data eliberării certificatului sau documentului.

(7) Cererea poate include și o declarație a solicitantului că semnul a dobândit caracter distinctiv prin utilizare, în sensul prevăzut de art. 5 alin. (2) din lege, precum și dovezi în acest sens.”

10. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10¹, cu următorul cuprins:

”Art. 10¹

Reprezentarea mărcii

(1) Marca trebuie să fie reprezentată într-o formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, astfel încât aceasta să poată fi reprodusă în Registrul mărcilor într-un mod clar, precis, autonom, ușor accesibil, inteligibil, durabil și obiectiv și să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și cu precizie obiectul protecției conferite titularului.

(2) În funcție de tipul mărcii solicitate, reprezentarea trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:

- a) în cazul unei *mărci verbale*, compuse exclusiv din cuvinte sau din litere, cifre, alte caractere tipografice standard sau o combinație a acestora, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri a semnelui în caractere standard, fără nicio reprezentare grafică sau culoare;
- b) în cazul unei *mărci figurative*, pentru care se utilizează caractere, o stilizare sau o dispunere nestandardizată ori o reprezentare grafică sau o culoare, inclusiv mărci care constau exclusiv în elemente figurative sau într-o combinație de elemente verbale și figurative, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri a semnelui care indică toate elementele și, dacă este cazul, culorile sale;
- c) în cazul unei *mărci tridimensionale*, compuse dintr-o formă tridimensională sau extinse la o astfel de formă, inclusiv containerele, ambalajele, produsul în sine sau aspectul acestora, marca este reprezentată prin depunerea fie a unei reproduceri grafice a formei, inclusiv a unei imagini generate de calculator, fie a unei reproduceri fotografice. Reproducerea grafică sau fotografică poate conține până la șase moduri de vizualizare diferite.
- d) În cazul unei *mărci de poziționare*, care constă în modul specific în care marca este amplasată sau aplicată pe produse, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri care identifică în mod corespunzător poziția și dimensiunea mărcii sau proporția acesteia față de produsele relevante. Elementele care nu fac parte din obiectul înregistrării sunt indicate vizual, de preferință prin linii întrerupte sau punctate. Reprezentarea poate fi însoțită de o descriere care să detalieze modul în care semnul este aplicat pe produse;

e) în cazul unei *mărci de tip desen repetitiv*, compusă exclusiv dintr-un set de elemente grafice care se repetă cu regularitate, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri care prezintă modelul repetitiv. Reprezentarea poate fi însoțită de o descriere care să detalieze modul în care elementele sale se repetă cu regularitate;

f) în cazul unei *mărci de culoare*, compusă exclusiv dintr-o singură culoare fără contururi, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri a culorii, însoțită de indicarea culorii respective prin trimitere la un cod de culori general recunoscut; în cazul în care marca este compusă exclusiv dintr-o combinație de culori fără contururi, marca este reprezentată prin depunerea unei reproduceri care indică dispunerea sistematică a combinației de culori într-o manieră uniformă și prestabilită, însoțită de indicarea respectivelor culori prin trimitere la un cod de culori general recunoscut. De asemenea, poate fi adăugată o descriere care indică dispunerea sistematică a culorilor;

g) în cazul unei *mărci sonore*, compuse exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier audio care reproduce sunetul sau printr-o reprezentare precisă a sunetului în note muzicale;

h) în cazul unei *mărci în mișcare*, compuse dintr-o deplasare sau o schimbare a poziției elementelor mărcii, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier video sau printr-o serie de imagini statice secvențiale care arată deplasarea sau schimbarea de poziție. În cazul în care se utilizează imagini statice, acestea pot fi numerotate sau însoțite de o descriere care să explice succesiunea lor;

i) în cazul unei *mărci multimedia*, compuse dintr-o combinație de imagini și de sunete sau extinse la o astfel de combinație, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier audiovizual care conține combinația imaginilor și a sunetelor;

j) în cazul unei *mărci hologramă*, compuse din elemente cu caracteristici holografice, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier video sau a unei reproduceri grafice sau fotografice conținând vizualizările necesare pentru a identifica într-o măsură suficientă efectul holografic în ansamblul său.

(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii se referă la oricare dintre tipurile de mărci enumerate la alin. (2), aceasta va conține o mențiune expresă în acest sens. Reprezentarea mărcii și descrierea, acolo unde este necesară, trebuie să fie în concordanță.

(4) În cazul în care marca nu corespunde niciunuia dintre tipurile enumerate la alin. (2), reprezentarea sa trebuie să corespundă cerințelor prevăzute la alin. (1) și poate fi însoțită de o descriere.

(5) În cazul în care reprezentarea mărcii este furnizată electronic, formatele și dimensiunea fișierului electronic, precum și orice alte specificații tehnice relevante sunt prevăzute prin instrucțiuni aprobate de directorul general al OSIM.

(6) În cazul în care reprezentarea nu este furnizată electronic, marca este reprodusă pe o filă de hârtie separată, care nu trebuie să depășească dimensiunea DIN A4, respectiv 29,7 cm înălțime, 21 cm lățime și care trebuie să aibă o margine de cel puțin 2,5 cm de jur împrejur și să conțină toate imaginile sau vizualizările relevante.

(7) În cazul în care orientarea corectă a mărcii nu este evidentă, ea trebuie indicată prin mențiunea „sus” pe fiecare reproducere.

(8) Reproducerea mărcii trebuie să fie de o calitate care să permită micșorarea sau mărirea acesteia la o dimensiune de 8/ 8 cm.

(9) Prezentarea unui eșantion sau a unei mostre nu constituie o reprezentare corespunzătoare a mărcii.”

11. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Cererea care conține indicații sau termeni neclari sau imprecisi se respinge dacă solicitantul nu completează în mod corespunzător lipsurile notificate de OSIM în conformitate cu prevederile art. 19 alin. (3) din lege.”

12. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 12

Depunerea cererii de înregistrare a mărcii la OSIM

(1) Înregistrarea unei mărci se solicită la OSIM de către persoane fizice sau juridice de drept public sau de drept privat, direct ori printr-un mandatar.

(2) Depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci la OSIM se poate face:

a) direct la Registratura generală a OSIM;

b) prin poștă, curierat, sau poștă electronică;

c) pe cale electronică, respectiv on-line în pagina de internet a OSIM www.osim.ro.

(3) Pe cererile depuse în condițiile alin. (2) OSIM menționează anul, luna și ziua primirii și le înscrie în ordinea primirii.

(4) Cererea de înregistrare a mărcii se repartizează Serviciului mărci OSIM pentru a fi examinată.”

13. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 13

Constituirea depozitului reglementar

(1) În termen de 7 zile de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii la OSIM, Serviciul mărci examinează dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) din lege și în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.

(2) Serviciul Mărci verifică lista de produse și servicii din punctul de vedere al concordanței cu Clasificarea de la Nisa, iar în cazul în care marca conține și un element figurativ, clasifică elementul figurativ în concordanță cu Clasificarea de la Viena.

(3) În cazul în care din cererea de înregistrare a mărcii lipsesc unele dintre elementele prevăzute la art. 9 alin. (2) din lege, OSIM notifică solicitantului lipsurile constatate. Dacă solicitantul completează lipsurile în termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) din lege, data depozitului va fi data la care toate aceste elemente au fost comunicate la OSIM.

(4) În cazul în care solicitantul nu completează cererea în termenul prevăzut la art. 18 alin. (2) din lege, OSIM va decide respingerea cererii.

(5) În cazul în care solicitantul cererii de înregistrare a mărcii este din afara Uniunii Europene sau a Spațiului Economic European și nu a desemnat în formularul cererii un mandatar, OSIM constată că nu sunt îndeplinite condițiile de constituire a depozitului reglementar și acordă un termen de 30 de zile pentru completarea cererii, conform dispozițiilor art.18 alin.(2) din lege.

(6) Notificarea privind atribuirea datei de depozit se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la atribuirea datei de depozit.

14. Articolul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 14

Divizarea cererii de înregistrare a mărcii sau a mărcii înregistrate

(1) Solicitantul sau titularul poate cere divizarea cererii de înregistrare a mărcii sau a mărcii înregistrate, în condițiile art. 17 din lege, declarând că în cazul produselor sau serviciilor enumerate în cererea divizionară cererea de înregistrare a mărcii trebuie să fie tratată ca o cerere separată.

(2) Declarația de divizare va conține următoarele elemente:

(a) numărul de depozit al cererii sau numărul mărcii;

(b) numele și prenumele sau denumirea, precum și adresa ori sediul solicitantului sau titularului;

(c) lista produselor sau a serviciilor care fac obiectul cererii divizionare sau, în cazul în care se urmărește divizarea în mai mult de o cerere divizionară, lista produselor sau a serviciilor vizate de fiecare cerere divizionară;

(d) lista produselor sau a serviciilor care rămân în cererea inițială.

(3) OSIM constituie un dosar separat pentru fiecare cerere divizionară, care conține o copie completă a dosarului cererii inițiale, declarația de divizare și corespondența aferentă. Fiecare cerere divizionară primește un număr nou de înregistrare și păstrează data de depozit și / sau de prioritate din cererea inițială.

(4) Publicarea cererii divizionare conține elementele prevăzute la art. 16 alin. (2).”

15. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 15

Priorități revendicate

(1) Dacă este revendicată prioritatea unui sau unor depozite reglementare anterioare în aplicarea art. 12 alin. (2) din lege, solicitantul dispune de un termen de 30 de zile cu începere de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, pentru a comunica la OSIM documentul eliberat de administrația națională care atestă prioritatea invocată, din care să rezulte numărul de depozit atribuit cererii anterioare ori numărul înregistrării anterioare și traducerea prevăzută la art. 10 alin. (5) lit. a).

(2) Dacă o prioritate de expoziție, în sensul art. 13 din lege, este revendicată, solicitantul dispune de un termen de 30 de zile, cu începere de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, pentru a comunica la OSIM documentul prevăzut la art. 10 alin. (5) lit. b).”

16. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 16

Publicarea cererii

(1) Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care se constată că sunt îndeplinite condițiile legale se publică în BOPI, în format electronic, pe pagina de internet a OSIM, conform prevederilor art. 19 din lege.

(2) Publicarea cererii de înregistrare a mărcii va conține:

a) numele sau denumirea și adresa ori sediul solicitantului;

b) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;

c) reprezentarea mărcii, însoțită de elementele și descrierile prevăzute la art. 10¹, dacă este cazul; reprezentarea furnizată sub forma unui fișier electronic poate fi pusă la dispoziție printr-un link către fișierul respectiv, după caz;

d) lista produselor și a serviciilor, grupate pe clase conform clasificării de la Nisa, fiecare grup fiind precedat de numărul de clasă din clasificarea menționată căreia îi aparține grupul de produse sau de servicii și prezentat în ordinea respectivei clasificări;

- e) indicele clasificării de la Viena;
- f) data de depozit și numărul de depozit;
- g) indicații privind prioritatea invocată;
- h) mențiunea că marca este individuală, colectivă sau de certificare, după caz;
- i) data publicării cererii.

(3) În aplicarea dispozițiilor art. 19 alin. (2) din lege, solicitantul primește o decizie, care poate fi contestată în termenul și cu procedura prevăzută la art. 97 din lege. Dacă decizia nu a fost desființată printr-o hotărâre definitivă, taxa de publicare se restituie solicitantului.

(4) Atunci când publicarea unei cereri de înregistrare sau a unei mărci înregistrate comportă, din motive imputabile OSIM, o eroare sau anumite lipsuri, OSIM procedează la rectificarea din oficiu ori la cererea solicitantului. Rectificarea nu va fi supusă niciunei taxe și se publică în BOPI.”

17. La articolul 17, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Observația formulată potrivit dispozițiilor art. 20 din lege se face în scris cu indicarea numărului cererii de înregistrare la care se referă și nu este supusă niciunei taxe.”

18. La articolul 17 alineatul (2) se abrogă.

19. La articolul 17, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(4) Observația formulată se comunică solicitantului, care poate prezenta comentarii în procedura de examinare a cererii.”

20. După articolul 17, se introduc două noi articole, articolele 17¹ și 17², cu următorul cuprins:

”ART. 17¹

Procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii

(1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii conform dispozițiilor art. 21 din lege, cu condiția achitării taxei de examinare.

(2) Dacă după constituirea depozitului reglementar și publicarea cererii se constată că taxa de examinare și, după caz, taxa de reclasificare nu sunt achitate, OSIM acordă solicitantului un termen de 30 de zile de la depunerea cererii pentru regularizarea plății.

(3) În cazul în care taxa de examinare nu a fost achitată în termenul prevăzut la art. 16 alin. (1) din lege, OSIM va decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii.

(4) În cazul în care în urma examinării motivelor absolute de refuz rezultă că există unul sau mai multe dintre motivele legale care împiedică înregistrarea mărcii, OSIM transmite solicitantului un Aviz de refuz provizoriu, invitându-l să își prezinte într-un termen de 30 de zile un punct de vedere asupra acestui refuz.

(5) Termenul prevăzut la alin. (4) poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 30 de zile la cererea solicitantului, cu condiția plății taxei legale; cererea de prelungire împreună cu dovada achitării taxei legale aferente se depun la OSIM anterior expirării termenului inițial; în caz contrar solicitarea de prelungire nu este luată în considerare.

(6) În cazul în care 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, admiterea cererii de înregistrare a mărcii cu limitarea listei de produse/servicii solicitate sau respingerea cererii de înregistrare a mărcii.

(7) În cazul în care răspunsul solicitantului la avizul de refuz provizoriu conține argumente și motive temeinice privind înregistrarea mărcii, acestea pot fi admise în tot sau în parte. În această situație OSIM poate decide admiterea cererii de înregistrare a mărcii.

(8) OSIM finalizează examinarea cererii de înregistrare a mărcii printr-o decizie de admitere sau de respingere a cererii de înregistrare, care se comunică solicitantului în termen de 7 zile de la emitere. Decizia de admitere poate fi parțială, atunci când se constată, în urma examinării de fond, că numai pentru unele produse / servicii dintre cele indicate inițial în cerere sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 5 din lege.

(9) În cadrul procedurii de examinare a motivelor absolute de refuz la înregistrarea mărcii, sunt refuzate la înregistrare semnele conținând embleme sau părți din emblema europeană a cărui titular este Consiliul Europei.

(10) Pentru a aprecia dacă o marcă conține semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios, OSIM poate să ceară avizul autorităților competente.

(11) Pentru a aprecia asupra îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. n), o) și p) din lege, OSIM poate cere solicitantului să depună avizul sau autorizația autorităților competente.

(12) La examinarea îndeplinirii condițiilor prevăzute de art. 5 alin. (1) lit. g), h), i) și j) din lege vor fi consultate și registrele aferente ale Comisiei Europene, la care accesul este public.

(13) În aplicarea dispozițiilor art. 22 din lege, declarația privind neinvocarea unui drept exclusiv asupra unui element neesențial al mărcii cerută de OSIM este avută în vedere la examinarea pe fond a cererii. Declarația depusă de solicitant din proprie inițiativă nu este luată în considerare la examinarea pe fond a cererii dacă se constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 22 alin. (1) din lege care impun o astfel de declarație.

ART 17²

Publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii în urma examinării de fond.

(1) Deciziile de admitere a cererilor de înregistrare a mărcilor emise în urma examinării de fond se publică în BOPI în format electronic, pe pagina de internet a OSIM, în vederea formulării opozițiilor prevăzute la art. 26 din lege.

(2) Publicarea deciziilor prevăzute la alin. (1) va conține:

- a) numele sau denumirea și adresa ori sediul solicitantului;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
- c) reprezentarea mărcii, în condițiile prevăzute la art. 16 alin. (2) lit. c);
- d) lista produselor și a serviciilor, grupate pe clase conform clasificării de la Nisa, fiecare grup fiind precedat de numărul de clasă din clasificarea menționată căreia îi aparține grupul de produse sau de servicii și prezentat în ordinea respectivei clasificări;
- e) indicele clasificării de la Viena;
- f) data de depozit și numărul de depozit;
- g) indicații privind prioritatea invocată și recunoscută;
- h) mențiunea că marca este individuală, colectivă sau de certificare, după caz;
- i) declarația prevăzută la art. 22 din lege, dacă este cazul
- j) regulamentul de utilizare a mărcii colective;
- k) regulamentul de utilizare a mărcii de certificare;
- l) data publicării.

(3) Dispozițiile alin. (1) și (2) se aplică și în cazul în care o decizie de respingere a unei cereri de înregistrare a unei mărci a fost desființată printr-o hotărâre rămasă definitivă.”

21. Articolul 18 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 18

Opoziția

(1) Orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea unei mărci pentru motivele relative de refuz, prevăzute la art. 6 din lege. Argumente referitoare la motive absolute de refuz sunt inadmisibile în cadrul procedurii de opoziție.

(2) Actul de opoziție trebuie să conțină:

a) indicații privind cererea de înregistrare a mărcii împotriva căreia se formulează opoziția, respectiv numărul acesteia, numele sau denumirea solicitantului, precum și menționarea produselor și/sau serviciilor împotriva cărora se formulează opoziția;

b) indicații privind cererea de înregistrare a mărcii, marca înregistrată sau dreptul anterior dobândit pe care se întemeiază opoziția, respectiv număr de înregistrare, data de depunere și, dacă sunt disponibile, data de înregistrare și data de prioritate a mărcii anterioare;

c) motivele pe care se bazează opoziția, prezentate prin indicarea unuia sau mai multor motive dintre cele prevăzute la art. 6 alin. (1) sau (3) din lege în raport cu fiecare dintre mărcile sau drepturile anterioare invocate de către partea care a formulat opoziția;

d) datele de identificare ale oponentului în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 10 alin.

(2) lit. c) - e);

e) o reprezentare și, după caz, o descriere a mărcii anterioare sau a altui drept anterior, precum și documente din care să reiasă că oponentul este deținătorul dreptului anterior invocat;

f) 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 sau în Uniunea Europeană, după caz;

g) în cazul în care oponentul a desemnat un mandatar sau în cazul în care reprezentarea prin mandatar este obligatorie în temeiul art. 15 alin. (2) din lege, datele de identificare ale mandatarului în conformitate cu cerințele prevăzute la art. 10 alin. (2) lit. f); procura de reprezentare semnată de oponent poate fi depusă ulterior, în termen de cel mult 2 luni de la formularea opoziției.

(3) Actul de opoziție va fi însoțit de dovada achitării taxei legale de examinare a opoziției.

(4) Actul de opoziție poate conține, de asemenea, o prezentare detaliată a motivelor, faptelor și argumentelor pe care se bazează opoziția precum și înscrisurile doveditoare.

(5) Termenul pentru formularea opoziției în cazul mărcilor naționale curge de la data publicării deciziei de admitere a cererii de înregistrare în format electronic în BOPI, iar pentru mărcile înregistrate pe cale internațională, termenul pentru formularea opoziției curge de la publicarea în format electronic în Gazeta OMPI a admiterii la înregistrare a acestora în urma examinării de fond, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului comun.

(6) În cazul în care actul de opoziție nu este conform cu cerințele prevăzute la alin (2) și (3), iar în urma notificării transmise de OSIM oponentul nu dovedește că cerințele respective erau îndeplinite anterior expirării termenului de formulare a opoziției, se consideră că opoziția nu a fost făcută.

(7) În cazul în care au fost formulate mai multe opoziții împotriva aceleiași cereri de înregistrare a mărcii, acestea pot fi conexe și examinate într-o procedură unică la finalul căreia va fi emisă o singură decizie.

(8) OSIM comunică opoziția solicitantului numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) și notifică părțile privind acordarea unui termen de 2 luni pentru soluționarea amiabilă, data încheierii acestui termen urmând a fi indicată în notificare. Termenul poate fi prelungit cu o perioadă care nu va depăși 3 luni, la cererea comună a părților, care se depune la OSIM anterior expirării termenului initial de 2 luni cu menționarea explicită a perioadei pentru care se solicită prelungirea.

(9) Dacă în termenul prevăzut la alin. (8) părțile ajung la o înțelegere și opoziția sau cererea de înregistrare a mărcii este retrasă, ori cererea de marcă este limitată la produse sau servicii care nu fac obiectul opoziției, OSIM constată încheierea procedurii de opoziție printr-o decizie emisă de Comisia de opoziții.

(10) Dacă în termenul prevăzut la alin. (8) părțile nu ajung la o înțelegere, OSIM notifică oponentul conform art. 27 alin. (2) din lege pentru a prezenta înscrisurile și argumentele în susținerea opoziției, acordând un termen de 30 de zile în acest sens.

(11) Înscrisurile depuse conform alin. (10) se comunică solicitantului mărcii care își poate prezenta punctul de vedere cu privire la motivele opoziției în termenul prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege.

(12) Dacă în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) din lege oponentul nu depune înscrisuri și argumente, solicitantul cererii de marcă este notificat pentru a depune punctul de vedere cu privire la opoziția care i-a fost comunicată conform alin. (8).

(13) La cererea solicitantului, depusă la OSIM nu mai târziu de data la care expiră termenul prevăzut la art. 27 alin. (3) din lege, titularul mărcii opuse va prezenta OSIM dovada că:

- a) în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii împotriva căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care acesta a fost înregistrată în cazul mărcilor protejate pe cale națională sau al mărcilor protejate pe cale internațională, valide în România, ori în cadrul UE sau Spațiului Economic European în cazul mărcilor Uniunii Europene, pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată;
- b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii opuse.

(14) Dispozițiile alin. (13) sunt aplicabile dacă procedura de înregistrare a mărcii anterioare s-a încheiat conform dispozițiilor art. 32 alin. (2) din lege, cu cel puțin 5 ani anterior datei de depunere a cererii sau datei de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii cu privire la care s-a făcut opoziție. În ceea ce privește mărcile care au făcut obiectul unei înregistrări în temeiul acordurilor internaționale care produc efecte în România, perioada de cinci ani se calculează de la data la care marca nu mai poate fi respinsă sau nu mai poate face obiectul unei opoziții.

(15) În lipsa depunerii dovezilor de utilizare a mărcii opuse în maximum 2 luni de la primirea notificării transmise de OSIM oponentului, actul de opoziție va fi respins.

(16) Dacă marca anterioară nu a fost utilizată decât pentru o parte dintre produsele / serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată în sensul examinării opoziției, doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(17) Dovezile de utilizare a mărcii opuse pot fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunțuri în jurnale, declarații scrise sau alte documente, pe baza cărora să poată fi stabilite locul, durata, întinderea și natura utilizării mărcii anterioare pentru bunurile sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată.

(18) Dovezile de utilizare a mărcii opuse depuse în termenul indicat la alin. (15) se comunică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii, care își poate prezenta punctul de vedere cu privire la acestea în termen de 30 de zile de la comunicare.

(19) Punctul de vedere al solicitantului mărcii formulat în condițiile prevăzute la alin. (11) și (18) se comunică oponentului, care poate prezenta un răspuns în termen de 30 de zile de la comunicare. În lipsa punctului de vedere al solicitantului, OSIM poate decide asupra opoziției bazându-se numai pe documentele aflate la dosar.

(20) Opoziția formulată conform art. 26 din lege se soluționează de o comisie formată din 3 specialiști desemnați de șeful Serviciului mărci, dintre care unul va fi examinatorul căruia i s-a repartizat cererea de înregistrare a mărcii.

(21) Comisia poate decide admiterea sau respingerea, în tot ori în parte, a opoziției sau poate lua act de retragerea opoziției, printr-o decizie motivată care se comunică părților.”

22. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18¹, cu următorul cuprins:

”ART. 18¹

Suspendarea opoziției

- (1) Când procedura de opoziție a fost suspendată pentru motivele prevăzute la art. 29 alin (1) din lege, decizia de suspendare a opoziției conține cel puțin următoarele mențiuni:
 - a) elemente de identificare ale părților și ale cererii de marcă care face obiectul opoziției;
 - b) temeiul de drept și motivele de fapt ale suspendării;
 - c) perioada suspendării.
- (2) Oricând pe perioada suspendării, OSIM poate solicita părților să furnizeze informații sau documente din care să reiasă dacă mai subzistă motivul suspendării.
- (3) Atunci când se constată că motivele care au stat la baza suspendării opoziției nu mai subzistă, procedura de opoziție se reia, părțile urmând a fi notificate în acest sens. ”

23. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 19

Determinarea și dovedirea notorietății sau renumelui unei mărci

(1) Pentru a aprecia dacă o marcă este notorie sau de renume este necesar ca aceasta să fie larg cunoscută:

- a) pe teritoriul României sau în Uniunea Europeană, după caz; și
- b) pentru segmentul de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică.

(2) În sensul alin. (1) lit. b), segmentul de public va fi stabilit pe baza următoarelor elemente:

a) categoria de consumatori vizată pentru produsele sau serviciile la care se referă marca; identificarea categoriei de consumatori se face pe grupe de consumatori ai unor anumite produse sau servicii în legătură cu care marca este utilizată;

b) rețelele de distribuire a produselor sau serviciilor la care se referă marca.

(3) La opoziție sunt examinate motivele de refuz privind mărcile notorii sau de renume, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 23 alin. (1) din lege.

(4) În aplicarea criteriului prevăzut la art. 23 alin. (1) lit. c) din lege, gradul de cunoaștere al unei mărci de către public poate fi apreciat în funcție de promovarea acesteia, inclusiv publicitatea și promovarea la târguri sau expoziții a produselor ori serviciilor la care se aplică marca.

(5) Notorietatea sau renumele unei mărci poate fi dovedită prin orice mijloc de probă.

(6) În susținerea notorietății sau renumelui unei mărci pot fi prezentate acte cum ar fi cele privind:

- a) comercializarea sau punerea în vânzare a produselor ori prestarea de servicii sub marca notorie sau de renume;
- b) importul sau exportul produselor pe care marca notorie sau de renume este aplicată;
- c) publicitatea sau reclama produselor și serviciilor sub marca notorie sau de renume.”

24. Articolul 20 se abrogă.

25. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 21

Înregistrarea mărcii

Dacă în urma examinării conform art. 21 alin. (1) și (2) din lege se constată că cererea de înregistrare a mărcii respectă condițiile legale de înregistrare și dacă nicio opoziție nu a fost formulată în termenul prevăzut la art. 26 alin. (1) din lege ori decizia de respingere sau de admitere în parte a opoziției a rămas definitivă, OSIM decide înregistrarea și înscrierea mărcii în Registrul mărcilor. ”

26. La articolul 22 alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) 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 mărcii privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. ”

27. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alin. (4) și (5), cu următorul cuprins:

”(4) Mărcile înscrise în Registrul mărcilor conform dispozițiilor alin. (1) se publică în BOPI în format electronic, cu mențiunea următoarelor elemente:

- a) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă titularul are un mandatar desemnat în condițiile legii;
- c) reprezentarea mărcii, în conformitate cu art. 10¹;
- d) lista de produse și servicii pentru care marca a fost înregistrată;
- e) data de depozit și numărul de depozit, precum și numărul de înregistrare a mărcii;
- f) indicații privind prioritatea invocată și recunoscută;
- g) mențiunea că marca este colectivă sau de certificare, dacă este cazul, inclusiv regulamentul de utilizare;
- h) mențiunea că marca a dobândit un caracter distinctiv înainte de data cererii de înregistrare a mărcii, ca urmare a utilizării acesteia, dacă este cazul;
- i) declarația conform căreia solicitantul nu invocă un drept exclusiv asupra unui element al mărcii, în cazul prevăzut de art. 22 alin. (1) din lege.

(5) Publicarea în BOPI a deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii în conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. (5) din lege se face cu menționarea elementelor prevăzute la art. 17² alin. (2) lit. a)-h).”

28. La articolul 24, după alineatul (1) se introduc trei alineate noi, alin. (1¹) – (1³), cu următorul cuprins:

”(1¹) Notificările emise de OSIM și orice alte comunicări adresate solicitantului în cadrul procedurii de înregistrare a mărcilor internaționale a căror protecție este solicitată prin desemnarea României se transmit în conformitate cu prevederile regulamentului comun.

(1²) În sensul aplicării art. 20 din lege, pentru mărcile a căror înregistrare este solicitată pe cale internațională, termenul pentru formularea observației curge de la publicarea înregistrării internaționale în format electronic în Gazeta OMPI în conformitate cu dispozițiile Regulii 32(1)(a)(i) din regulamentul comun.

(1³) În notificarea privind acordarea protecției pentru o marcă internațională transmisă la OMPI în conformitate cu regulamentul comun, se va menționa data la care s-a încheiat procedura de înregistrare a mărcii respective.”

29. Articolul 25 se abrogă.

30. Articolul 26 se abrogă.

31. Articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

”ART. 27

Conversia cererii de marcă sau a mărcii Uniunii Europene

(1) O cerere de marcă a Uniunii Europene sau o marcă a Uniunii Europene înregistrată poate fi transformată în cerere de marcă națională conform art. 139 – 141 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(2) OSIM primește cererile de conversie/transformare a cererilor de mărci / mărcilor Uniunii Europene și le introduce în baza de date națională cu data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii Uniunii Europene.

(3) OSIM notifică necesitatea achitării taxelor de depunere și publicare, acordând un termen de 2 luni care curge de la data notificării. Dispozițiile art. 6 alin. (2) și (3) se aplică în mod corespunzător.

(4) Publicarea cererii de marcă în urma conversiei / transformării unei cereri sau mărci a Uniunii Europene se face în condițiile prevăzute la art. 16, cu mențiunea că cererea rezultă din conversia unei cereri sau mărci a Uniunii Europene, la data prezentării de către solicitant a dovezii de achitare a taxei legale; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

(5) Cererile prevăzute la alin. (2) sunt supuse examinării de fond.”

32. La articolul 29 alineatul (1) litera d) se modifică și va avea următorul cuprins:

”d) indicarea elementului din reprezentarea mărcii a cărei modificare este solicitată, în sensul art. 37 alin. (1) din lege;”

33. La articolul 30, după alineatul (6) se introduc două noi alineate, alin. (7) și (8), cu următorul cuprins:

”(7) Pentru corectitudinea elementelor prevăzute la alin. (1), răspunderea aparține persoanei care formulează cererea de modificare.

(8) Dispozițiile alin. (1)-(7) sunt aplicabile și în cazul în care modificările privind numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului sau mandatarului intervin asupra cererilor de înregistrare a mărcilor, până la încheierea procedurii legale de înregistrare.”

34. Articolul 31 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 31

Reînnoirea înregistrării mărcii

(1) Cererea de reînnoire a înregistrării unei mărci, formulată într-un termen de 6 luni anterior datei de expirare a protecției mărcii, trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) solicitarea expresă de reînnoire a înregistrării mărcii;
- b) numele sau denumirea și adresa sau sediul titularului;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
- d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii;
- e) numărul de înregistrare al mărcii în registrul mărcilor;
- f) mențiunea că reînnoirea este cerută pentru toate produsele și serviciile la care se referă marca înregistrată sau, după caz, indicarea claselor ori produselor și serviciilor vizate de reînnoire;
- g) semnătura titularului sau a mandatarului, după caz;
- h) dovada plății taxei legale, pentru reînnoirea înregistrării mărcii, inclusiv taxa de eliberare a certificatului de reînnoire.

(2) Cererea de reînnoire poate fi depusă și taxa legală poate fi achitată și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție, cu majorarea prevăzută de lege.

(3) Dacă cererea de reînnoire nu conține unul dintre elementele prevăzute la alin. (1), OSIM notifică solicitantului iregularitățile constatate, acordând un termen de 30 de zile pentru remedierea acestora.

(4) În situația în care unul dintre elementele prevăzute la alin. (1) lit. b) sau c) nu corespunde cu datele înscrise în Registrul mărcilor la momentul depunerii cererii de reînnoire, se aplică dispozițiile art. 30 sau art. 32, după caz.

(5) În situația în care cererea de reînnoire îndeplinește condițiile legale, OSIM eliberează certificatul de reînnoire și îl comunică titularului mărcii, numai dacă se face dovada achitării taxei de eliberare a certificatului. Reînnoirea se înscrie în registru și se publică în BOPI.

(6) Dacă remediile notificate nu sunt efectuate în termenul acordat, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge, printr-o decizie motivată care se comunică titularului și care poate fi contestată în termenul și cu procedura prevăzute la art. 97 alin. (1) din lege.”

35. Articolul 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 32

Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci

(1) Cererea de înscriere a cesiunii va fi depusă la OSIM de către titular sau persoana care a devenit noul titular al mărcii înregistrate.

(2) Cererea de înscriere a cesiunii unei mărci va conține următoarele elemente:

- a) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul noului titular;
- c) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- d) dacă noul titular are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- e) când noul titular este cetățean străin, denumirea statului al cărui cetățean este, denumirea statului în care noul titular își are domiciliul/sediul sau în care noul titular are o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;
- f) când noul titular este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum și denumirea statului a cărui legislație a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;

- g) numărul de înregistrare al mărcii înregistrate;
 - h) lista cuprinzând produsele și serviciile la care se referă cesiunea mărcii, dacă cesiunea nu privește toate produsele și serviciile pentru care marca a fost înregistrată;
 - i) documentele care fac dovada cesiunii mărcii, conform art. 33 alin. (1).
- (3) Odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii se depune și dovada achitării taxei legale; în caz contrar, cererea nu produce efecte.
- (4) În situația în care unul dintre elementele prevăzute la alin. (2) lit. a) sau c) nu corespunde cu datele înscrise în Registrul Mărcilor la momentul depunerii cererii de înscriere a cesiunii, se aplică dispozițiile art. 30.
- (5) O singură cerere de înscriere a cesiunii unei mărci este suficientă în cazul cesiunii a două sau mai multe mărci, cu condiția ca pentru toate aceste mărci să existe același titular, iar cesiunea să se efectueze către un unic titular.
- (6) Dispozițiile alin. (1) – (5) se aplică și în cazul cererilor de înscriere a transducerii de drepturi care rezultă dintr-o fuziune, pe cale succesorală, în baza unei hotărâri judecătorești sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate. ”

36. Articolul 33 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 33

Documente doveditoare privind schimbarea titularului mărcii

- (1) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract de cesiune, cererea de înscriere a cesiunii unei mărci va fi însoțită de unul dintre următoarele documente:
- a) o copie conformă cu originalul a contractului de cesiune;
 - b) un extras din contractul care dovedește cesiunea mărcii, în copie conformă cu originalul.
- (2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune, cererea de înscriere va fi însoțită de actul de fuziune, în copie conformă cu originalul.
- (3) Când schimbarea titularului rezultă din alte motive decât un contract de cesiune sau fuziune, cum ar fi schimbare pe cale succesorală, prin executarea silită a debitorului ori în baza unei hotărâri judecătorești sau altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate, cererea de înscriere a schimbării titularului va indica în mod expres, suplimentar cerințelor prevăzute la art. 32 alin. (2), motivul schimbării titularului și va fi însoțită de documentul justificativ, în copie conformă cu originalul. ”

37. Articolul 34 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 34

Înscrierea în registru a transducerilor de drepturi care au ca efect schimbarea titularului mărcii

- (1) Când OSIM constată că au fost depuse toate documentele prevăzute de art. 32 sau 33, după caz, și s-a făcut dovada achitării taxei legale, înscrie transducerii de drepturi în Registrul mărcilor și o publică în BOPI, în termen de 30 de zile de la primirea cererii.
- (2) Dacă, în termenul prevăzut la alin. (1), OSIM constată că cererea nu este însoțită de toate documentele prevăzute la art. 32 sau 33, acordă un termen de 2 luni pentru depunerea acestora. În cazul în care documentele nu sunt depuse în termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii privind înscrierea transducerii de drepturi.
- (3) În cazul transducerilor de drepturi care nu se referă la totalitatea produselor și serviciilor pentru care a fost înregistrată marca, OSIM creează o înregistrare distinctă în registru și

constituie un dosar separat pentru noua înregistrare, căreia îi atribuie un nou număr de înregistrare și care conține copia integrală a dosarului mărcii inițiale, cererea privind înscrierea transmițerii parțiale și corespondența aferentă acesteia.”

38. Articolul 35 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 35

Înscrierea licențelor și a altor drepturi

(1) Cererea de înscriere a unei licențe cu privire la o marcă va conține următoarele elemente:

- a) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului;
- b) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul beneficiarului licenței;
- d) dacă beneficiarul licenței are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- e) dacă este cazul, denumirea statului al cărui cetățean este beneficiarul licenței, a statului în care acesta își are domiciliul/sediul sau o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;
- f) când titularul sau beneficiarul licenței este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum și statul a cărui legislație a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;
- g) numărul înregistrării mărcii care face obiectul înscrierii licenței;
- h) lista cuprinzând produsele și serviciile la care se referă marca ce face obiectul cererii de înscriere a licenței;
- i) mențiunea că licența este exclusivă sau neexclusivă, după caz;
- j) durata pentru care se acordă licența;
- k) teritoriul pentru care se acordă licența;
- l) semnătura titularului sau a mandatului acestuia.

(2) Când marca face obiectul unei licențe pentru o parte din produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată sau când licența este limitată teritorial ori în timp, cererea de înscriere a licenței va indica, după caz:

- a) produsele și serviciile la care se referă licența;
- b) partea din teritoriul României pentru care se acordă licența;
- c) durata pentru care se acordă licența.

(3) Cererea de înscriere a unui drept real sau a unor măsuri de executare silită cu privire la o marcă trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- a) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului;
- b) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul beneficiarului dreptului real sau al măsurii de executare silită;
- d) dacă este cazul, denumirea statului al cărui cetățean este beneficiarul dreptului real sau al măsurii de executare silită, a statului în care acesta își are domiciliul/sediul sau o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;
- e) când titularul sau beneficiarul dreptului real este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum și statul a cărui legislație a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;

f) numărul înregistrării mărcii care face obiectul dreptului real sau al măsurii de executare silită;

g) lista cuprinzând produsele și serviciile la care se referă marca ce face obiectul cererii de înscriere a dreptului real sau a măsurii de executare silită;

h) elementele de identificare și semnătura persoanei care formulează cererea.

(4) Cererea de înscriere a mențiunilor prevăzute la art. 51 alin. (3) din lege trebuie să conțină mențiuni cu privire la:

a) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului;

b) dacă titularul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;

c) dacă este cazul, denumirea statului al cărui cetățean este beneficiarul dreptului real, a statului în care acesta își are domiciliul/sediul sau o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;

d) când titularul este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum și statul a cărui legislație a servit drept cadru pentru constituirea persoanei juridice;

e) numărul înregistrării mărcii cu privire la care se solicită înscrierea mențiunii.

f) elementele de identificare și semnătura persoanei care formulează cererea.

(5) Odată cu depunerea cererii de înscriere a unei licențe a unui drept real, a unor măsuri de executare silită sau a mențiunilor prevăzute la art. 51 alin. (3) din lege, se depun documentele doveditoare, în copie conformă cu originalul, precum și dovada achitării taxei legale.

(6) Cererea de înscriere a unei licențe, se depune la OSIM de către titularul mărcii înregistrate sau beneficiarul licenței și va fi însoțită de un extras din contractul de licență indicând drepturile transmise, în copie conformă cu originalul.

(7) Când cerințele prevăzute la alin. (1) - (6) nu sunt îndeplinite, OSIM notifică persoana care a formulat cererea și acordă un termen de 30 de zile pentru remedierea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii.

(8) În cazul unei licențe exclusive privind o marcă, aceasta este înscrisă în Registrul mărcilor și publicată în BOPI sub mențiunea "licență exclusivă".

(9) O singură cerere conținând elementele prevăzute la alin. (1), (3) sau (4) poate fi prezentată pentru două sau mai multe mărci cu condiția ca acestea să aibă același titular și, acolo unde este cazul, același beneficiar al licenței sau al dreptului real, iar numerele tuturor înregistrărilor în discuție să fie indicate în cerere și taxa legală aferentă înscrierii să fie achitată pentru fiecare marcă în parte.”

39. După articolul 35 se introduce un nou articol, art. 35¹, cu următorul cuprins:

” ART. 35¹

Înscrierea în registru a modificărilor referitoare la cererile de înregistrare a mărcilor

(1) Dispozițiile art. 32- 35 se aplică prin analogie și în cazul cererii de înregistrare a unei mărci.

(2) Când o cerere de înregistrare a unei mărci nu are încă număr sau numărul nu este cunoscut de solicitant ori mandatar, cererea de înscriere a modificării trebuie să conțină elemente care să permită identificarea cererii de înregistrare a mărcii.”

40. Articolul 37 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 37

Expirarea duratei de protecție

- (1) Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită, la împlinirea termenului prevăzut la art. 33 alin. (5) din lege, OSIM înscrie în Registrul mărcilor mențiunea că înregistrarea acestei mărci a expirat la data încheierii ultimei perioade de protecție de 10 ani.
- (2) Informarea prevăzută la art. 33 alin. (7) din lege se poate face printr-o mențiune în registru, cu 6 luni anterior expirării perioadei legale de protecție.”

41. La articolul 38 alienatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Dacă anterior depunerii la OSIM a declarației de renunțare la marcă au fost au fost înscrise în Registrul mărcilor sau au fost depuse cereri de înscriere a unor garanții reale sau măsuri de executare silită, renunțarea la marcă poate fi înscrisă numai cu acordul scris al beneficiarului garanției sau după radierea înscrierii măsurii de executare silită. ”

42. Articolul 40 se modifică și va avea următorul cuprins:

” ART. 40

Protecția mărcilor colective

(1) Cererea de înregistrare a unei mărci colective prezentată conform cerințelor prevăzute la art. 10 va fi însoțită de un regulament de utilizare a mărcii.

(2) Regulamentul de utilizare trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

- a) denumirea și sediul asociației sau al persoanei juridice de drept public;
- b) obiectul de activitate al asociației sau al persoanei juridice de drept public
- c) persoanele autorizate să reprezinte asociația sau persoana juridică de drept public;
- d) condițiile de afiliere, în cazul unei asociații;
- e) indicații privind persoanele autorizate să utilizeze marca colectivă și, dacă este cazul, autorizația prevăzută la alin. (3);
- f) condițiile de utilizare a mărcii colective;
- g) motivele pentru care utilizarea mărcii colective poate fi interzisă de către titular unui membru al asociației, precum și alte sancțiuni ce pot fi aplicate în cazul nerespectării regulamentului;
- h) indicații privind necesitatea acordului tuturor membrilor asociației, în situația în care titularul mărcii colective transmite drepturile cu privire la această marcă.

(3) În situația unei mărci colective constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, regulamentul de utilizare va indica persoanele ale căror produse sau servicii provin din zona respectivă care sunt autorizate să folosească marca colectivă și condițiile care trebuie îndeplinite pentru a deveni membru al asociației care este titulara mărcii.

(4) Dacă depozitul unei mărci colective nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 8 sau dacă regulamentul de utilizare a mărcii colective nu conține toate elementele prevăzute la alin. (2), OSIM poate acorda solicitantului un termen de 30 de zile pentru completarea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, nerecunoașterea priorității invocate.

(5) Titularul unei mărci colective poate cere în justiție, în numele persoanelor abilitate să utilizeze marca, repararea prejudiciului suferit de acestea, ca urmare a folosirii neautorizate a mărcii de către terți.”

43. La articolul 41 alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(3) Regulamentul de utilizare a mărcii va conține elementele prevăzute la art. 69 alin. (2) din lege.”

44. La articolul 55 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, lit. b¹), cu următorul cuprins:

” b¹) observații la înregistrarea unei mărci;”

45. La articolul 55 alineatul (1), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

” f) cererea pentru înscrierea unei licențe;”

46. La articolul 55 alineatul (1), după litera f) se introduc două noi litere, lit. f¹) și f²), cu următorul cuprins:

”f¹) cererea pentru înscrierea schimbării titularului ca urmare a unei transmiteri de drepturi rezultată dintr-o fuziune, succesiune, hotărâre judecătorească sau orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate;

f²) cererea pentru înscrierea constituirii unui drept real sau instituirii unei măsuri de executare silită;”

47. La articolul 55 alineatul (1), litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

” h) declarația de renunțare la o marcă sau de retragere a unei cereri de marcă;”

48. La articolul 56 alineatul (1), literele f), j) și k) se modifică și vor avea următorul cuprins:

” f) reprezentarea mărcii;

.....

j) mențiuni exprese dacă marca este colectivă sau de certificare, precum și regulamentul de utilizare al mărcii;

k) data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii și numărul atribuit mărcii înregistrate.”

49. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alin. (1¹), cu următorul cuprins:

” (1¹) Elementele prevăzute la alin. (1) lit. a), c), f), g), h), i), j) și k) se regăsesc în mod obligatoriu și în certificatul de înregistrare al mărcii.”

50. La articolul 56 alineatul (2), litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:

”f) înscrierea oricărei transmițeri de drepturi cu privire la o marcă sau înscrierea constituirii unui drept real, a instituirii unei măsuri de executare silită ori a menționii că titularul mărcii se află în insolvență”

51. După articolul 57 se introduc 2 noi articole, art. 57¹ și 57², cu următorul cuprins:
” Art. 57¹

Modalități de comunicare

(1) În cazul în care solicitantul sau titularul are un mandatar desemnat potrivit art. 6, notificările și alte comunicări emise de OSIM și adresate mandatarului respectiv au același efect ca în cazul în care ar fi adresate persoanei reprezentate.

(2) În cazul în care există mai mulți solicitanți ai unei cereri de înregistrare sau mai mulți titulari ai unei mărci înregistrate, notificările și alte comunicări emise de OSIM adresate și transmise solicitantului / titularului desemnat pentru corespondență cu OSIM conform art. 7 alin. (1) se consideră transmise și celorlalți solicitanți / titulari.

(3) În cazul în care o parte a indicat mai multe persoane în procura de reprezentare, comunicarea se efectuează în conformitate cu art. 6 alin. (10). În cazul în care mai multe părți la o procedură au desemnat un mandatar comun, este suficientă comunicarea adresată mandatarului comun, într-un singur exemplar.

(4) Orice comunicare adresată OSIM de către mandatarul desemnat conform art. 6 sau de către reprezentantul stabilit conform art. 7 are același efect ca și când ar proveni de la persoana reprezentată.

(5) În cazul în care solicitantul, titularul, persoana interesată sau mandatarul, după caz, indică detalii de contact pentru comunicarea prin mijloace electronice, această modalitate de comunicare va fi utilizată cu prioritate de OSIM pentru transmiterea notificărilor sau a altor comunicări. În acest caz, în lipsa unei confirmări exprese din partea destinatarului, data primirii corespondenței de către acesta se consideră a fi prima zi lucrătoare următoare datei transmițerii prin mijloace electronice a corespondenței de către OSIM.

Art. 57²

Date cu caracter personal

(1) În exercitarea atribuțiilor prevăzute de lege și de prezentul regulament OSIM solicită și prelucrează date cu caracter personal.

(2) În sensul prezentului regulament, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 119 din 4 mai 2016.”

52. În tot cuprinsul Regulamentului sintagma ”marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma ”marca Uniunii Europene”.

ART. II

Hotărârea Guvernului nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 3 decembrie 2010, cu modificările și completările aduse prin prezenta hotărâre, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

Prezenta Hotărâre transpune prevederile art. 23 alin. (2), art. 24 alin. (2), art. 25 alin. (5), art. 27 lit. a), art. 30 alin. (2), art. 43 alin. (2) și art. 49 alin. (1) și (3) ale Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE IONEL CIUCĂ