

## HOTĂRÂRE

### pentru modificarea și completarea Hotărârii 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 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

(1) 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](http://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, alineatul (4) se modifică și va 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.”

**5. La articolul 6, alineatul (9) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” (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. În lipsa procurii, procedurile continuă cu solicitantul sau titularul, după caz. Orice act procedural efectuat de către mandatar, cu excepția depunerii cererii de înregistrare a mărcii, 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.”

**6. La articolul 8 alineatul (3), teza a II-a se modifică și va avea următorul cuprins:**

” Confirmarea primirii actului se face prin orice mențiune care atestă în mod explicit data primirii acestuia de către destinatar.”

**7. La articolul 8 alineatul (5) se abrogă.**

**8. 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;”

**9. 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 semnătura electronică, tipul de semnătură electronică acceptat în cadrul procedurilor de înregistrare a mărcilor este semnătura electronică calificată.

(3) Condițiile tehnice privind transmiterea documentelor prin mijloace electronice se stabilesc potrivit instrucțiunilor emise de directorul general al OSIM.”

**10. 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](http://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 căruia 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 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. 10<sup>1</sup> 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 explicit datele necesare pentru identificarea cererii de înregistrare a mărcii 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 utilizare a mărcii colective;
- e) regulamentul de utilizare 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) numele 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.

(6) 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 dovezile corespunzătoare.”

## **11. După articolul 10 se introduce un nou articol, articolul 10<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

”Art. 10<sup>1</sup>

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 diferite moduri de vizualizare. În cazul în care reprezentarea nu este furnizată electronic, ea 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 prestabilă, 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 niciunui dintre tipurile enumerate la alin. (2), reprezentarea sa trebuie să corespundă cerințelor stabilite 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 stabilite prin Instrucțiunile ale Directorului General OSIM.

(6) În cazul în care reprezentarea nu este furnizată electronic, marca este reprodușă 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.”

**12. 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.”

**13. 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 sau curierat;

c) pe cale electronică, respectiv on-line în pagina de internet a OSIM [www.osim.ro](http://www.osim.ro).

(3) Compartimentul depuneri cereri PI menționează pe cerere anul, luna și ziua primirii și înscrie cererile în ordinea primirii.

(4) Compartimentul depuneri cereri PI transmite cererea de înregistrare a mărcii Serviciului mărci pentru a fi examinată.”

**14. 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 emiterea acesteia.

(7) Pentru orice alte lipsuri ale cererii de înregistrare a mărcii, dacă solicitantul nu completează cererea în termenul notificat de OSIM, cererea se respinge.”

**15. 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)”.

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

”ART. 15

Priorități revendicate

(1) Dacă este revendicată prioritatea unui sau unor depozite 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 vizată 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 documentele prevăzute la art. 10 alin. (5) lit. b).”

**17. 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 menționate la art. 10<sup>1</sup>, 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 notificare, care poate fi contestată în termenul și cu procedura prevăzută la art. 97 din lege. Dacă notificarea 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.”

#### **18. 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.”

#### **19. La articolul 17 alineatul (2) se abrogă.**

#### **20. După articolul 17, se daugă două noi articole, articolele 17<sup>1</sup> și 17<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

”ART. 17<sup>1</sup>

Procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii

(1) OSIM examinează 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 European.

(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 17<sup>2</sup>

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 în mod corespunzător 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), d) și 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 opoziția este formulată de către un licențiat sau de către o persoană care, în temeiul legislației relevante a Uniunii sau al legislației naționale, are dreptul de a exercita un drept anterior, o declarație în acest sens și indicații referitoare la împuternicire sau la dreptul de a depune o opoziție;

h) 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); în acest caz, este necesar ca odată cu actul de opoziție să se depună și procura de reprezentare semnată de oponent.

(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 acestora, în format electronic în Gazeta OMPI.

(6) În cazul în care actul de opoziție nu îndeplinește cerințele prevăzute la alin (2) și (3) și deficiențele respective nu au fost remediate 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 acordă un termen de 2 luni pentru soluționarea amiabilă. 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 cel puțin pe teritoriul unui stat membru UE ori Spațiu Economic European în cazul mărcilor Uniunii Europene, pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau este considerată notorie;

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 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 18<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

”ART. 18<sup>1</sup>

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 din lege.

(4) În aplicarea criteriului prevăzut la art. 23 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 registru acele mărci admise la înregistrare pentru care s-a încheiat procedura de înregistrare și eliberează certificatul de înregistrare a mărcii, cu plata taxei legale, în termen de 30 de zile de la data notificării titularului privind încheierea procedurii de înregistrare a mărcii. ”

#### **27. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (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. 10<sup>1</sup>;
- 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 deciziei de respingere a mărcii în conformitate cu dispozițiile art. 25 alin. (5) din lege se face cu menționarea elementelor prevăzute la alin. (4) lit. a)-g).”

**28. La articolul 24, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

”(1<sup>1</sup>) 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.”

**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) În cazul în care solicitantul cererii de conversie este cetățean al unui stat membru UE sau al Spațiului Economic European, OSIM notifică necesitatea achitării taxelor de depunere și publicare, precum și a desemnării unui mandatar în situațiile în care aceasta este obligatorie, acordând un termen de 2 luni care curge de la data notificării.

(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 adaugă două noi alineate, alineatele (7) și (8), cu următorul conținut:**

”(7) Pentru corectitudinea elementelor indicate potrivit 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 termen de 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 cazul 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, dispozițiile art. 30 sau art. 32, după caz, se aplică în mod corespunzător.

(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 cazul 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, dispozițiile art. 30 se aplică în mod corespunzător.

(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 un singur titular, iar cesiunea să se efectueze către un unic titular.

(6) Dispozițiile alin. (1) – (5) se aplică în mod corespunzător și în cazul cererilor de înscriere a transiterii 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 conform cu originalul.

(2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune, cererea de înscriere va fi însoțită de actul de fuziune, în copie conform 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 conform cu originalul. ”

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

” ART. 34

Înscrierea în registru a transiterilor 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 transmiterea 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 transiterii de drepturi.



(3) În cazul transmițerilor 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.”

### **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 conform 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 conform 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, articolul 35<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

"ART. 35<sup>1</sup>

(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 39 se modifică și va avea următorul cuprins:**

” ART. 39

Decăderea din drepturi și anularea înregistrării mărcii

(1) O cerere de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă pentru motivele prevăzute la art. 55, 65, 74 din lege sau o cerere de anulare a înregistrării unei mărci pentru motivele prevăzute la art. 56, 66, 73 din lege, va conține cel puțin următoarele:

- a) datele de identificare ale persoanei care formulează cererea de decădere sau de anulare, precum și ale reprezentantului acesteia, dacă este cazul;
- b) numărul de înregistrare al mărcii ce face obiectul cererii de decădere sau cererii în anulare precum și datele de identificare ale titularului acesteia;
- c) indicarea produselor și serviciilor pentru care se solicită decăderea sau anularea înregistrării mărcii, în absența căreia se consideră că cererea de decădere sau de anulare vizează toate produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată.
- d) elemente de identificare privind drepturile anterioare invocate în cererea de anulare
- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea de decădere sau de anulare, după caz;
- f) dovezi în susținerea cererii formulate;
- g) procura sau delegația de reprezentare, dacă este cazul;
- h) semnătura.

(2) În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. b) din lege, se vor depune precizări asupra dreptului pe care este fondată cererea și, după caz, documentele care dovedesc faptul că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este titularul dreptului pe care-l invocă.

(3) În cazul în care cererea în anulare este depusă de către un licențiat, aceasta va conține precizări privind dreptul pe care este fondată cererea în anulare și, după caz, va fi însoțită de documente care dovedesc că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este abilitată să invoce dreptul anterior.

(4) Hotărârea judecătorească rămasă definitivă prin care, după caz, titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marcă ori înregistrarea mărcii a fost anulată se va comunica la OSIM de către persoana interesată.

(5) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și în cazul în care titularul unei mărci solicită cesiunea mărcii în locul unei cereri de anulare, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) și alin. 3) din lege. La cererea părții interesate, OSIM înscrie în registru cesiunea parțială sau totală rezultată în urma unei hotărâri de admitere a cererii de transfer rămasă definitivă și o publică în BOPI.”

**43. După articolul 39 se introduce un nou capitol, Capitolul VIII<sup>1</sup>, intitulat ”Procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere la OSIM”, care conține șapte noi articole, articolele 39<sup>1</sup> – 39<sup>7</sup>, cu următorul cuprins:**

”Art. 39<sup>1</sup>

(1) În cadrul OSIM funcționează Comisia de specialitate pentru anulări și decăderi, care are ca atribuții soluționarea cererilor de anulare și decădere privind mărcile.

(2) Membrii Comisiei sunt persoane cu specializare în domeniul mărcilor și cu experiență minim 3 ani în domeniul juridic, care nu sunt implicate în nicio altă procedură desfășurată la nivelul OSIM privind mărcile.

(3) Comisia prevăzută la alin. (1) este formată din 3 membri:

a) președinte, șeful serviciului anulări - decăderi; în situații de incompatibilitate sau în lipsa acestuia, calitatea de președinte va fi asigurată de o altă persoană din cadrul serviciului anulări -decăderi, care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2), desemnată prin ordin al directorului general OSIM;

b) 2 membri, dintre care unul este raportorul cazului.

(4) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoană din cadrul serviciului anulări – decăderi.

(5) Președintele Comisiei va aproba componența nominală a Comisiei și lista dosarelor pentru ședințele de soluționare a cererilor de anulare și decădere.

(6) Comisia de specialitate pentru anulări și decăderi este competentă să soluționeze cererile depuse la OSIM având ca obiect decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, pentru motivele prevăzute la art. 55, 65, 74 din lege și anularea înregistrării unei mărci, pentru motivele prevăzute la art. 56, 66, 73 din lege.

ART. 39<sup>2</sup>

Procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere

(1) Cererile de anulare și decădere se fac în scris, în limba română și se depun la Registratura generală a OSIM, prin poștă, fax sau pe cale electronică.

(2) Cererea și dovezile în susținerea acesteia se vor depune în atâtea copii câte părți sunt și un exemplar pentru Comisie. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(3) Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune. Înscrisurile care nu sunt traduse în limba română nu sunt luate în considerare la soluționarea cererii.

(4) Procedura se desfășoară cu citarea părților. Părțile în cadrul procedurii de anulare și decădere se numesc reclamant și pârât.

(5) Cererea de anulare sau de decădere poate fi depusă și susținută în fața Comisiei în nume propriu sau printr-un reprezentant, în condițiile prevăzute la alin. (6).

(6) În fața Comisiei părțile persoane fizice se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un mandatar ori de un avocat. Părțile persoane juridice se prezintă prin reprezentant legal, consilier juridic, avocat sau mandatar.

### ART. 39<sup>3</sup>

Pregătirea ședinței de anulări și decăderi

1) Pregătirea ședinței de anulări și decăderi va fi asigurată de secretarul Comisiei, care va ține evidența cererilor depuse, înregistrate în ordine cronologică, într-un registru cu această destinație.

2) În termen de 10 zile de la înregistrarea cererii la OSIM secretarul Comisiei verifică dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 39 alin. (1) – (3) și art. 39<sup>2</sup> alin. (2) și (3) din prezentul regulament și înaintează dosarul presedintelui comisiei pentru a fi repartizat unui raportor.

3) În cazul în care cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 39 alin. (1) – (3) și art. 39<sup>2</sup> alin. (2) și (3), reclamantul este notificat cu privire la deficiențele constatate și i se acordă un termen de 15 zile în vederea remedierii acestora.

4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), nu au fost remediate cerințele prevăzute la art. 39 alin. (1) lit. a) – e), cererea este considerată ca nefiind depusă și Comisia decide, fără citarea părților, respingerea acesteia printr-o hotărâre motivată, care se comunică reclamantului în termen de cel mult 15 zile de la pronunțare.

5) Hotărârea menționată la alin. (4) poate fi contestată la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare.

6) În cazul în care cererea nu a fost respinsă pentru motivele prevăzute la alin. (3), aceasta se comunică pârâtului, care primește un termen de 30 de zile de la comunicare în vederea formulării întâmpinării. Întâmpinarea împreună cu dovezile în susținerea apărărilor formulate se vor depune în atâtea exemplare câte părți sunt și un exemplar pentru Comisie. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(7) Întâmpinarea împreună cu dovezile atașate acesteia se comunică reclamantului, care are posibilitatea de a formula ”Răspuns la întâmpinare”, în termen de 10 zile de la comunicare. Pârâtul poate lua la cunoștință despre ”Răspunsul la întâmpinare” prin consultarea dosarului. În lipsa întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare, cererea se soluționează pe baza actelor de la dosar.

### ART. 39<sup>4</sup>

Stabilirea termenelor de soluționare a cererilor de anulare și decădere

(1) Președintele comisiei stabilește prin rezoluție termenele de soluționare a cererilor de anulare și decădere și dispune cu privire la citarea părților.

(2) În situația în care una dintre părți are sediul / domiciliul în străinătate și nu are mandatar desemnat, în condițiile art. 15 alin. (2) din lege, se acordă un termen de 30 de zile în vederea desemnării unui mandatar.

(3) Primul termen de soluționare a cererii de anulare sau de decădere se stabilește după depunerea întâmpinării sau la expirarea termenului stabilit pentru depunerea acesteia, dacă nu a fost depusă întâmpinare.

(4) Secretarul Comisiei întocmește listele de ședință, conținând dosarele programate spre soluționare și le transmite președintelui comisiei în vederea aprobării; listele de ședință aprobate se afișează pe site-ul OSIM cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței și la sediul OSIM, cu o oră înainte de începerea ședinței.

## ART. 39<sup>5</sup>

### Citarea părților

(1) Citarea părților se face printr-o comunicare scrisă, care poate fi transmisă prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat datele corespunzătoare în acest scop, și care va conține următoarele elemente:

- a) locul unde urmează să se desfășoare judecarea cauzei;
- b) data emiterii citației;
- c) numărul dosarului;
- d) anul, luna, ziua și ora înfățișării;
- e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții citate, precum și locul unde se citează;
- f) calitatea celui citat;
- g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii;
- h) semnătura secretarului comisiei.

(2) Procedura de citare se consideră legal îndeplinită dacă partea a primit citația conținând elementele prevăzute la alin. (1) cu cel puțin 5 zile înaintea termenului stabilit pentru soluționarea cauzei.

(3) Comisia va verifica efectuarea procedurilor de citare la fiecare termen și, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri.

(4) Dacă partea citată nu se prezintă la termenul fixat și procedura de citare este legal îndeplinită, procedura în fața Comisiei se poate desfășura în lipsa părții.

(5) Partea care a fost prezentă la un termen, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, nu va mai fi citată pe parcursul soluționării cauzei, considerându-se că ea cunoaște termenele ulterioare.

(6) Dispozițiile alin. (5) nu sunt aplicabile atunci când:

- a) se reia judecarea cauzei după ce aceasta a fost suspendată;
- b) cauza este repusă pe rol, potrivit art. 39<sup>7</sup> alin. (3);
- c) cauza se rejudecă în urma unei hotărâri definitive a instanței de judecată.

(7) Prezența părții la termenul de soluționare a cauzei acoperă neregularitățile referitoare la procedura de citare.

## ART. 39<sup>6</sup>

### Ședințele și dezbaterile

(1) Ședința este publică. Comisia poate dispune ședință secretă dacă dezbaterile publice ar aduce o vătămare uneia dintre părți sau ordinii publice.

- (2) Președintele Comisiei deschide, suspendă și ridică ședința.
- (3) La termenul fixat, dacă părțile sunt prezente sau dacă se constată că procedura a fost legal îndeplinită, președintele Comisiei deschide dezbaterile, dând mai întâi cuvântul reclamantului și apoi pârâtului.
- (4) Președintele este în drept să pună întrebări părților care să ducă la lămurirea împrejurărilor cauzei și va putea pune în dezbatere orice împrejurare pentru soluționarea cauzei, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în cererea inițială.
- (5) Membrii Comisiei pot pune întrebări părților numai prin mijlocirea președintelui, care poate încuviința ca aceștia să pună întrebări direct.
- (6) Susținerile prezentate de părți în ședință vor fi consemnate de secretarul Comisiei în condica de ședințe.
- (7) La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen, părțile prezente luând cunoștință de noul termen.”
- (8) În situațiile prevăzute la alin. (7), Comisia va dispune amânarea soluționării cauzei, printr-o încheiere de ședință semnată de președinte și secretar.

#### ART. 39<sup>7</sup>

##### Hotărârile Comisiei de anulări și decăderi

- (1) După încheierea dezbaterilor, Comisia deliberază în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunțe. Fiecare dintre membrii comisiei are îndatorirea să își exprime opinia, începând cu raportorul. Președintele ascultă părerile membrilor Comisiei și se pronunță cel din urmă.
- (2) În cazuri deosebite, în funcție de complexitatea cauzei, când comisia nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 7 zile și care poate fi prelungit de maximum 2 ori, cu câte o perioadă de cel mult 7 zile. Dacă pronunțarea a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data fixată în acest scop.
- (3) În situația în care Comisia constată că sunt necesare noi lămuriri sau acte în dosarul cauzei, poate repune cauza pe rol, fixând o nouă ședință cu citarea părților.
- (4) Hotărârea Comisiei va fi luată numai pe baza faptelor și dovezilor prezentate de părți în dosarul cauzei. Hotărârea se va pronunța în ședință publică.
- (5) După luarea hotărârii, soluția se consemnează în condica de ședințe și se afișează pe pagina de internet a OSIM, iar raportorul va redacta proiectul de hotărâre.
- (6) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă:
  - a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul reclamantului;
  - b) numele sau denumirea persoanei care a reprezentat partea în condițiile art. 39<sup>2</sup> alin. (6);
  - c) numărul dosarului;
  - d) componența Comisiei care a luat hotărârea;
  - e) obiectul cauzei, susținerile părților și indicarea dovezilor prezentate de acestea;
  - f) motivele de fapt și temeiurile de drept care stau la baza hotărârii;
  - g) dispozitivul;
  - h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita și instanța la care se introduce acțiunea;

i) mențiunea că pronunțarea s-a făcut în ședință publică, precum și semnăturile președintelui și ale membrilor Comisiei. În cazul în care unul dintre membrii Comisiei este împiedicat să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de președintele Comisiei, cu arătarea motivelor care au împiedicat semnarea.

(7) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritate de voturi.

(8) Hotărârile se întocmesc într-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de hotărâri al Comisiei și se păstrează la secretariatul Comisiei.

(9) Hotărârile se comunică părților de către secretarul Comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Un exemplar, în copie certificată, se atașează la dosarul cauzei.

(10) În soluționarea cererilor de anulare sau de decădere, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:

a) admiterea cererii în tot sau în parte, dispunând anularea înregistrării mărcii sau decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, în tot sau în parte, după caz;

b) respingerea cererii.

c) ia act de renunțarea la soluționarea cauzei;

d) ia act de tranzacția încheiată între părți;

e) constată perimarea cererii, în cazul în care aceasta a rămas în nelucrare din motive imputabile reclamantului, timp de 6 luni. Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit în cauză, de către parte sau de către comisie.

(11) Soluționarea cauzei poate fi suspendată în următoarele cazuri:

a) la cererea comună a părților, până când una dintre părți cere repunerea pe rol;

b) când soluționarea cauzei depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecăți;

c) când niciuna dintre părți, legal citate, nu se prezintă la strigarea cauzei, cu excepția situației în care una dintre părți a cerut în scris judecata în lipsă.

(12) Soluționarea unei cereri de decădere sau de anulare a mărcii depusă la OSIM se suspendă din oficiu sau la cererea uneia dintre părți, dacă există o cerere de decădere sau de anulare a aceleiași mărci formulată anterior în fața unei instanțe de judecată, până la soluționarea definitivă a acesteia.

(13) Hotărârea Comisiei de anulări și decăderi rămasă definitivă prin care, după caz, titularul a fost decăzut din drepturile conferite de marcă ori înregistrarea mărcii a fost anulată, are caracter executoriu.

(14) Prevederile art. 39<sup>5</sup> - 39<sup>7</sup> referitoare la procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile Codului de procedură civilă.”

#### **44. 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 menționată 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) Regulamentul de utilizare a unei mărcii colective constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, autorizează orice persoană ale cărei produse sau servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titulara mărcii, dacă persoana respectivă îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute în regulamentul de utilizare al mărcii.

(4) Dacă depozitul unei mărcii 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 mărcii 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.”

**45. 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.”

**46. Articolul 48 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”În cadrul Direcției juridice OSIM funcționează Comisia de contestații privind mărcile și indicațiile geografice, denumită în continuare Comisia.”

**47. Articolul 49 se modifică și va avea următorul cuprins:**

”ART. 49

Componenta și competența Comisiei

(1) Comisia este formată din:

a) președinte, directorul general, directorul direcției juridice sau șeful serviciului contestații;

b) 2 membri, dintre care cel puțin unul este consilier juridic; unul dintre membri este raportorul cazului.

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoană din cadrul serviciului contestații.

(3) Directorul general va aproba componența nominală a Comisiei și lista dosarelor pentru ședințele de soluționare a contestațiilor.

(4) Comisia de contestații va fi competentă să soluționeze contestațiile formulate împotriva deciziilor OSIM, prevăzute la art. 97 alin. (1) și (2) din lege.”

**48. Articolul 50 se modifică și va avea următorul cuprins:**

” ART. 50

Procedura de soluționare a contestațiilor

(1) Contestațiile se fac în scris și se depun la Registratura generală a OSIM, prin poștă, fax sau pe cale electronică, în termenul prevăzut la art. 97 alin. (1) sau (2) din lege.

(2) Contestația se redactează în limba română și va conține următoarele elemente:

a) numele, prenumele și domiciliul, reședința persoanei fizice sau, după caz, denumirea și sediul persoanei juridice care a formulat contestația;

b) numele, prenumele și sediul reprezentantului desemnat, cu respectarea cerințelor prevăzute la alin. (9), după caz;

c) obiectul contestației;

d) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază contestația;

e) semnătura persoanei care a formulat contestația.

f) dovada achitării taxei legale de examinare a contestației.

(3) Contestația va fi însoțită de dovezi, sub formă de înscrisuri, în susținerea acesteia, precum și, dacă este cazul, de procură sau delegația de reprezentare.

(4) Contestația și dovezile se vor depune în atâtea copii câte părți sunt. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(5) Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune. Înscrisurile care nu sunt traduse în limba română nu sunt luate în considerare la soluționarea contestației.

(6) În cazul în care taxa legală pentru examinarea contestației nu a fost achitată înainte de expirarea termenului prevăzut la art. 97 alin. (1) și (2) din lege, contestația se consideră ca nefiind depusă. Taxa legală pentru examinarea contestației achitată după expirarea acestui termen se returnează, pe baza cererii părții interesate depusă la OSIM după rămânerea definitivă a hotărârii.

(7) Procedura se desfășoară cu citarea părților. Părțile în cadrul procedurii de contestație se numesc contestator și intimat.

(8) Contestația poate fi depusă și susținută în fața Comisiei în nume propriu sau printr-un reprezentant, în condițiile prevăzute la alin. (9).

(9) În fața Comisiei părțile persoane fizice se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un mandatar ori de un avocat. Părțile persoane juridice se prezintă prin reprezentant legal, consilier juridic, avocat sau mandatar. ”

**49. Articolul 51 se modifică și va avea următorul cuprins:**

” ART. 51

Pregătirea ședinței de contestații

1) Pregătirea ședinței de contestații va fi asigurată de secretarul Comisiei, care va ține evidența contestațiilor, înregistrate în ordine cronologică, într-un registru cu această destinație.

2) În termen de 10 zile de la înregistrarea contestației la OSIM secretarul Comisiei verifică dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 50 alin. (2) – (5) din prezentul regulament și înaintează dosarul prezidentului comisiei pentru a fi repartizat unui raportor.

3) În cazul în care contestația nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 50 alin. (2) – (5), contestatorul este notificat cu privire la deficiențele constatate și i se acordă un termen de 30 de zile în vederea remedierii acestora.

4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), contestatorul nu depune dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru examinarea unei contestații sau se constată lipsa motivelor pe care se întemeiază contestația, contestația este considerată ca nefiind depusă și Comisia decide, fără citarea părților, respingerea acesteia printr-o hotărâre motivată, care se comunică contestatorului în termen de cel mult 15 zile de la pronunțare.

5) Împotriva hotărârii menționate la alin. (4) contestatorul poate formula la OSIM cerere de reexaminare în termen de 15 zile de la comunicare, care se soluționează, în termen de 30 de zile de la primirea acesteia la OSIM, fără citarea contestatorului, de către o comisie din care nu pot face parte membrii comisiei care a pronunțat hotărârea ce face obiectul cererii de reexaminare.

6) Comisia care soluționează cererea de reexaminare pronunță o Hotărâre de admitere sau de respingere a cererii, motivată corespunzător, care se comunică contestatorului și care poate fi contestată în termenul și cu procedura prevăzute la art. 99 alin. (1) din lege. În cazul admiterii cererii de reexaminare, contestația se transmite Comisiei initial investite pentru continuarea procedurii.

7) În cazul în care contestația nu a fost respinsă pentru lipsa taxei legale sau a motivelor pe care se întemeiază și există intimat în cauză, aceasta se comunică intimatului, care primește un termen de 30 de zile de la comunicare în vederea formulării întâmpinării. Întâmpinarea depusă de intimat se transmite contestatorului, care are posibilitatea de a depune ”Răspuns la întâmpinare”, în termen de 10 zile de la comunicare. În lipsa întâmpinării sau a răspunsului la întâmpinare, contestația se soluționează pe baza actelor de la dosar.”

## **50. După articolul 51 se introduc două noi articole, acticolele 51<sup>1</sup> și 51<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

” ART. 51<sup>1</sup>

Stabilirea termenelor de soluționare a contestației

(5) Președintele comisiei stabilește prin rezoluție termenele de soluționare a contestațiilor și dispune cu privire la citarea părților.

(6) În situația în care una dintre părți are sediul / domiciliul în străinătate și nu are mandatar desemnat, în condițiile art. 15 alin. 2 din lege, se acordă un termen de 30 de zile în vederea desemnării unui mandatar.

(7) Primul termen de soluționare a contestației se stabilește după cum urmează:

a) Pentru dosarele în care procedura se defășoară fără intimat, după ce a fost încheiată verificarea prevăzută la art. 51 alin. (2) și s-a constatat că nu există motive de respingere a contestației conform art. 51 alin. (4);

b) Pentru dosarele în care procedura se defășoară cu intimat, după depunerea întâmpinării, dacă a fost depusă întâmpinare, sau la expirarea termenului pentru depunerea acesteia, dacă nu a fost depusă întâmpinare.

(8) Dacă hotărârea de respingere pronunțată în temeiul art. 51 alin. (4) este desființată printr-o hotărâre rămasă definitivă, dispozițiile prevăzute la alin. (3) lit. a) și b) se aplică în mod corespunzător.

(9) Secretarul Comisiei întocmește listele de ședință, conținând dosarele programate spre soluționare și le transmite președintelui comisiei în vederea aprobării; listele de ședință aprobate se afișează pe site-ul OSIM cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței și la sediul OSIM, cu o oră înainte de începerea ședinței.

## ART. 51<sup>2</sup>

### Citarea părților

(7) Citarea părților se face printr-o comunicare scrisă, care poate fi transmisă prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat datele corespunzătoare în acest scop, și care va conține următoarele elemente:

- a) locul unde urmează să se desfășoare judecarea contestației;
- b) data emiterii citației;
- c) numărul dosarului;
- d) anul, luna, ziua și ora înfățișării;
- e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții citate, precum și locul unde se citează;
- f) calitatea celui citat;
- g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii;
- h) semnătura secretarului comisiei.

(8) Procedura de citare se consideră legal îndeplinită dacă partea a primit citația conținând elementele prevăzute la alin. (1) cu cel puțin 5 zile înaintea termenului stabilit pentru soluționarea contestației.

(9) Comisia va verifica efectuarea procedurilor de citare la fiecare termen și, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri.

(10) Dacă partea citată nu se prezintă la termenul fixat și procedura de citare este legal îndeplinită, procedura în fața Comisiei se poate desfășura în lipsa părții.

(11) Partea care a fost prezentă la un termen, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, nu va mai fi citată pe parcursul soluționării contestației, considerându-se că ea cunoaște termenele ulterioare.

(12) Dispozițiile alin. 5 nu sunt aplicabile atunci când:

- a) se reia judecarea contestației după ce aceasta a fost suspendată
- b) contestația este repusă pe rol, potrivit art. 53 alin. (3);
- c) contestația se rejudecă în urma unei hotărâri definitive a instanței de judecată.

(7) Prezența părții la termenul de soluționare a contestației acoperă neregularitățile referitoare la procedura de citare.

(8) Cu cel puțin 5 zile înainte de primul termen stabilit pentru soluționarea contestației, la dosarul cauzei va fi atașat punctul de vedere al unui examinator din cadrul Serviciului mărci cu privire la motivele invocate prin contestația formulată.

(9) Dosarele cererilor de înregistrare a mărcilor sau a indicațiilor geografice vor fi puse la dispoziția Comisiei de către Serviciul mărci, la solicitarea acesteia.”

## **51. La articolul 52 alineatul (3) se abrogă.**

**52. La articolul 52 alineatele (4) și (8) se modifică și vor avea următorul cuprins:**

” (4) La termenul fixat, dacă părțile sunt prezente sau dacă se constată că procedura a fost legal îndeplinită, președintele Comisiei deschide dezbaterile, dând mai întâi cuvântul părții care a introdus contestația și apoi intimatului, dacă procedura se desfășoară cu un intimat în cauză.

.....

(8) La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen, părțile prezente luând cunoștință de noul termen.”

**53. Articolul 53 se modifică și va avea următorul cuprins:**

” ART. 53

Hotărârile Comisiei

(7) După încheierea dezbaterilor, Comisia deliberază în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunțe. Fiecare dintre membrii comisiei are îndatorirea să își exprime opinia, începând cu raportorul. Președintele ascultă părerile membrilor Comisiei și se pronunță cel din urmă.

(8) În cazuri deosebite, în funcție de complexitatea cauzei, când comisia nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 15 zile și care poate fi prelungit de maximum 2 ori, cu câte o perioadă de cel mult 7 zile. Dacă pronunțarea a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data fixată în acest scop.

(9) În situația în care Comisia constată că sunt necesare noi lămuriri sau acte în dosarul cauzei, poate repune cauza pe rol, fixând o nouă ședință cu citarea părților.

(10) Hotărârea Comisiei va fi luată numai pe baza faptelor și dovezilor prezentate de părți în dosarul cauzei și în ședința de contestație. Hotărârea se va pronunța în ședință publică,.

(11) După luarea hotărârii, soluția se consemnează în condica de ședințe și se afișează pe pagina de internet a OSIM, iar raportorul va redacta proiectul de hotărâre.

(12) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă:

- a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul persoanei care a formulat contestația;
- b) numele sau denumirea persoanei care a reprezentat partea în condițiile art. 50 alin. (9);
- c) numărul dosarului de contestație;
- d) componența Comisiei care a luat hotărârea;
- e) obiectul contestației, susținerile părților și indicarea dovezilor prezentate de acestea în susținerea contestației;
- f) motivele de fapt și temeiurile de drept care stau la baza hotărârii;
- g) dispozitivul;
- h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita și instanța la care se introduce acțiunea;
- i) mențiunea că pronunțarea s-a făcut în ședință publică, precum și semnăturile președintelui și ale membrilor Comisiei. În cazul în care unul dintre membrii Comisiei este împiedicat să semneze hotărârea, aceasta va fi semnată de președintele Comisiei, cu arătarea motivelor care au împiedicat semnarea.

(7) Hotărârile Comisiei se iau cu majoritate de voturi.

- (8) Hotărârile se întocmesc într-un singur exemplar original, care se depune la dosarul de hotărâri al Comisiei și se păstrează la secretariatul Comisiei.
- (9) Hotărârile se comunică părților de către secretarul Comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Un exemplar, în copie certificate, se atașează la dosarul cauzei.
- (10) În soluționarea contestației, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:
- a) admiterea contestației, în tot sau în parte, dispunând desființarea sau modificarea deciziei contestate în tot sau în parte, după caz;
  - b) respingerea contestației și menținere a deciziei contestate.
  - c) ia act de renunțarea la soluționarea contestației
  - d) ia act de tranzacția încheiată între părți
  - e) constată perimarea contestației, în cazul în care aceasta a rămas în nelucrare din motive imputabile contestatorului, timp de 6 luni. Termenul de perimare curge de la ultimul act de procedură îndeplinit în cauză, de către parte sau de către comisie.
- (11) Soluționarea contestației poate fi suspendată în următoarele cazuri:
- a) la cererea comună a părților, pentru o perioadă care nu poate depăși 3 luni;
  - b) când soluționarea contestației depinde, în tot sau în parte, de existența ori inexistența unui drept care face obiectul unei alte judecări;
- (12) Toate cheltuielile ocazionate de soluționarea contestației vor fi suportate de partea care a angajat cheltuielile respective.
- (13) Prevederile art. 51-53 referitoare la procedura de soluționare a contestațiilor se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile Codului de procedură civilă.”

**54. La alineatul (1) al articolului 55 după litera b) se aduagă o nouă literă, b<sup>1</sup>, cu următorul cuprins:**

” b<sup>1</sup>) observații la înregistrarea unei mărci;”

**55. La alineatul (1) al articolului 55 litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:**

” f) cererea pentru înscrierea unei licențe;”

**56. La alineatul (1) al articolului 55, după litera f) se adaugă literele f<sup>1</sup>) și f<sup>2</sup>), cu următorul cuprins:**

”f<sup>1</sup>) cererea pentru înscrierea schimbării titularului ca urmare a unei trasnmiteri de drepturi rezultată dintr-o fuziune, succesiune, hotărâre judecătorească sau orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate;

f<sup>2</sup>) cererea pentru înscrierea constituirii unui drept real sau instituirii unei măsuri de executare silită;”

**57. La alineatul (1) al articolului 55, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:**

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

**58. La alineatul (1) al articolului 56, 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.”

**59. La articolul 56, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1<sup>1</sup>), cu următorul cuprins:**

” (1<sup>1</sup>) 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.”

**60. La alineatul (2) al articolului 56, litera f) se modifică și va avea următorul cuprins:**

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

**61. După articolul 57 se introduc 2 noi articole, articolele 57<sup>1</sup> și 57<sup>2</sup>, cu următorul cuprins:**

” Art. 57<sup>1</sup>

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 transmiterii prin mijloace electronice a corespondenței de către OSIM.

Art. 57<sup>2</sup>

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.”

**62. 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), art. 45 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