

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

SENATUL

CAMERA DEPUTAȚILOR

Lege

pentru modificarea și completarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

Parlamentul României adoptă prezenta lege:

Art.I. - Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:

1.Articolul 1 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins :

”(2) Prezenta lege se aplică mărcilor de produse și servicii, individuale, colective și de certificare, ce fac obiectul unei înregistrări sau solicitări de înregistrare în România, ca urmare a unei protecții europene ori pe cale internațională, precum și indicațiilor geografice.”

2.Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.2 - Poate constitui marca orice semn, cum ar fi cuvintele, inclusiv numele de persoane sau desenele, literele, cifrele, culorile, elementele figurative, forma produsului sau a ambalajului produsului sau sunetele, cu condiția ca aceste semne să fie capabile:

(a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și

(b) să fie reprezentate în registrul marilor într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului lor.”

3.La articolul 3, literele c), f) și q) se modifică și vor avea următorul cuprins :

”c) marca Uniunii Europene - marca înregistrată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1001/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 154 din 16 iunie 2017, denumit în continuare Regulament privind marca Uniunii Europene;

.....
f) marca de certificare - marca ce indică faptul că produsele sau serviciile pentru care este utilizată sunt certificate de titularul mărcii în ceea ce privește materialul, modul de fabricare a produselor sau de prestare a serviciilor, calitatea, exactitatea sau alte caracteristici și care este aptă să distingă aceste produse sau servicii de produsele sau serviciile care nu beneficiază de o astfel de certificare ;

.....
q) Regulamentul privind marca Uniunii Europene - Regulamentul (CE) nr. 1001/2017 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind marca Uniunii Europene publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 154 din 16 iunie 2017, denumit în continuare Regulament privind marca Uniunii Europene;”

4.La articolul 3, după litera j, se introduce o nouă literă j¹ , cu următorul cuprins:

”j¹) OSIM – Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;”

5.La articolul 3, după litera p, se introduce o nouă literă p¹ , cu următorul cuprins:

”p¹) Clasificarea de la Nisa - clasificarea instituită prin Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 și la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 2 octombrie 1979, și la care România a aderat prin Legea nr. 3/1998 privind aderarea României la aranjamentele instituind o clasificare internațională în domeniul proprietății industriale;

6.Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art. 5 - (1) Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute:

- a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2;
- b) mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv;
- c) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
- d) mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora;
- e) mărcile constituite exclusiv din forma produsului sau din alta caracteristică a produsului care este impusă de natura produsului sau este necesară obținerii unui rezultat tehnic sau care dă o valoare substanțială produsului;
- f) mărcile care sunt de natură să inducă publicul în eroare cu privire la proveniența geografică, calitatea sau natura produsului sau a serviciului;
- g) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii Europene, al legislației naționale sau al acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană sau România este parte, care prevăd protecția denumirilor de origine și a indicațiilor geografice;
- h) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii Europene sau al acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția mențiunilor tradiționale pentru vinuri;
- i) mărcile care sunt excluse de la înregistrare în temeiul legislației Uniunii Europene sau al acordurilor internaționale la care Uniunea Europeană este parte, care prevăd protecția specialităților tradiționale garantate;
- j) mărcile care sunt compuse din sau reproduc în elementele lor esențiale o denumire anterioară a unui soi de plante, înregistrată în conformitate cu legislația Uniunii Europene sau cu legislația națională, ori cu acordurile internaționale la care Uniunea Europeană sau statul român este parte, care conferă protecție drepturilor de proprietate asupra unui soi de plante, și care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape.”

k) mărcile care conțin, fără consimțământul titularului, imaginea sau numele patronimic al unei persoane care se bucură de renume în România;

l) mărcile care conțin semne cu înaltă valoare simbolică, în special un simbol religios;

m) mărcile care sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri;

n) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, embleme de stat, însemne, sigillii oficiale de control și garanție, blazoane, aparținând țărilor Uniunii și care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris;

o) mărcile care cuprind, fără autorizația organelor competente, reproduceri sau imitații de steme, drapele, alte embleme, sigle, inițiale sau denumiri care intră sub incidența art. 6 ter din Convenția de la Paris și care aparțin organizațiilor internaționale interguvernamentale din care fac parte una sau mai multe țări ale Uniunii;

p) mărcile care conțin, fără autorizația organelor competente, ecusoane, embleme, insigne, blazoane, semne heraldice de interes public altele decât cele menționate la articolul 6 ter din Convenția de la Paris.”

(2) Înregistrarea unei mărci nu este refuzată sau, după caz, înregistrarea nu este anulată în conformitate cu dispozițiile alin. (1) lit. b), c), d) dacă, înainte de data de depunere a cererii de înregistrare sau înainte de data depunerii cererii de anulare, marca a dobândit caracter distinctiv ca urmare a folosirii.

7. Articolul 6 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.6 - (1) O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative:

a) dacă este identică cu o marcă anterioară, iar produsele și serviciile pentru care marca este solicitată sau a fost înregistrată sunt identice cu cele pentru care marca anterioară este protejată;

b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

(2) În accepțiunea alin.(1) sunt mărci anterioare mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, a dreptului de prioritate invocat în susținerea acestuia și care fac parte din următoarele categorii:

- a) mărcile Uniunii Europene;
- b) mărcile înregistrate în România;
- c) mărcile înregistrate în baza unor acorduri internaționale și având efect în România;
- d) mărcile Uniunii Europene în privința cărora este invocată, în mod valabil, vechimea anterioară, potrivit prevederilor Regulamentului privind marca Uniunii Europene, față de o marcă la care se referă lit. b) sau c), chiar dacă această din urmă marcă a încetat să mai existe sau a făcut obiectul unei renunțări;
- e) cererile de înregistrare a mărcilor prevăzute la lit. a)-d), sub condiția înregistrării ulterioare a mărcilor;
- f) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate, sunt notorii în România, în sensul art. 6 bis al Convenției de la Paris.

(3) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată dacă este identică sau similară în raport cu o marcă anterioară înregistrată în România sau în Uniunea Europeană, în sensul prevederilor alin.(2), indiferent dacă produsele sau serviciile pentru care aceasta este solicitată sau înregistrată sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, atunci când marca anterioară se bucură de un renume în România sau în cazul mărcii Uniunii Europene, se bucură de renume în Uniunea Europeană și dacă utilizarea mărcii ulterioare ar duce fără motiv justificat la obținerea unor avantaje necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare sau ar aduce atingere acestuia.

(4) O marcă este, de asemenea, refuzată la înregistrare sau, în cazul în care a fost înregistrată, este susceptibilă a fi anulată, dacă:

- (a) o cerere de înregistrare a unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice a fost deja depusă în conformitate cu legislația națională sau cu legislația Uniunii Europene înainte de data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau de data priorității invocate în sprijinul cererii, sub rezerva înregistrării sale ulterioare, iar denumirea de

origine sau indicația geografică respectivă conferă dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare în România.

b) este identică sau similară cu un semn utilizat în comerț pentru produse sau servicii identice sau similare, dacă asupra acestui semn au fost dobândite drepturi înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii și dacă acest semn conferă titularului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.

c) înregistrarea acesteia este solicitată de către mandatarul sau reprezentantul titularului mărcii, în nume propriu și fără consimțământul titularului mărcii, dacă mandatarul sau reprezentantul titularului nu face dovada că are dreptul de a solicita această înregistrare.

d) există un drept anterior, altul decât cele prevăzute la lit. b) și alin. (2), în special un drept la nume, un drept la imagine, un drept de autor, un drept de proprietate industrială, care conferă dreptul de a interzice utilizarea unei mărci;

e) marca poate fi confundată cu o marcă anterioară protejată și utilizată în străinătate la data depozitului cererii și care continuă să fie utilizată acolo, dacă cererea a fost făcută cu rea-credință de către solicitant.

(5) O marcă nu este refuzată la înregistrare sau, după caz, înregistrarea nu este anulată atunci când titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior consimte la înregistrarea mărcii ulterioare.”

8. La articolul 7 după alineatul 1, se introduce un nou alineat, alineatul 2, cu următorul cuprins :

”(2) Atunci când există motive pentru respingerea înregistrării unei mărci numai pentru o parte din produsele sau serviciile pentru care această marcă a fost solicitată, respingerea înregistrării acoperă numai produsele sau serviciile în cauză.”

9. La articolul 9 alineatul 2, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) o reprezentare suficient de clară și precisă a mărcii a cărei înregistrare este cerută;

10. După articolul 9 se introduc două noi articole, articolul 9¹ și 9² cu următorul cuprins:

„Art.9¹. – (1) Produsele și serviciile pentru care se solicită protecția mărcii sunt indicate de către solicitant cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și publicului să determine, bazându-se exclusiv pe identificarea respectivă, întinderea protecției solicitate.

(2) Produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea unei mărci se clasifică în conformitate cu sistemul de clasificare stabilit de Clasificarea de la Nisa.

(3) În cazul în care cererea conține indicații sau termeni neclari sau imprecizi, OSIM propune solicitantului să transmită o formulare acceptabilă într-un termen care nu poate depăși 10 zile lucrătoare de la data primirii notificării.

(4) OSIM respinge cererea de marcă, în măsura în care produsele și / sau serviciile sunt indicate în termeni neclari sau imprecizi, dacă solicitantul nu sugerează o formulare acceptabilă în termenul acordat de către oficiu în acest sens.

(5) Utilizarea unor termeni generali, inclusiv a indicațiilor generale oferite de titlurile claselor din Clasificarea de la Nisa, se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau al termenului respectiv.

(6) Produsele și serviciile nu sunt considerate ca fiind asemănătoare între ele doar pe motiv că figurează în aceeași clasă în conformitate cu Clasificarea de la Nisa. Produsele și serviciile nu sunt considerate ca fiind diferite unele de altele pe motiv că apar în clase diferite în conformitate cu Clasificarea de la Nisa.

Art. 9² - (1) Titularii mărcilor solicitate înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi care sunt înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenția lor la data depunerii cererii a fost de a solicita protecția unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiția ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediția Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii.

2) Declarația se depune la OSIM până la data de 20 ianuarie 2020 și precizează, în mod clar și precis produsele și serviciile, altele decât

cele acoperite în mod clar de sensul literal al indicațiilor oferite de titlul clasei, la care se referea inițial intenția titularului. OSIM modifică registrul mărcilor în mod corespunzător.

3) În cazul mărcilor pentru care nu se depune nicio declarație în termenul prevăzut la alin. 2 se consideră că acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor incluse în titlul clasei respective.

4) În cazul în care registrul mărcilor este modificat conform dispozițiilor alin. 2), drepturile exclusive conferite de marcă nu împiedică un terț să continue utilizarea unei mărci, dacă utilizarea pentru produsele sau serviciile respective:

(a) a început înainte ca registrul să fie modificat; și

(b) nu a încălcat drepturile titularului în considerarea sensului literal al înregistrării produselor și serviciilor în registru la momentul respectiv.

5) Modificarea listei de produse sau servicii conform dispozițiilor alin. 2) nu conferă titularului mărcii dreptul de a se opune unei mărci ulterioare sau de a depune o cerere de anulare a înregistrării unei mărci depuse ulterior, dacă:

(a) marca depusă ulterior se afla în utilizare sau exista o cerere de înregistrare a mărcii depusă pentru produse sau servicii înainte ca registrul să fie modificat; și

(b) utilizarea mărcii pentru produsele sau serviciile respective nu a încălcat sau nu ar fi încălcat drepturile titularului în considerarea sensului literal al înregistrării produselor și serviciilor în registru la momentul respectiv.”

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

”Art.14 – Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii va comunica, în termen de două luni de la depunerea acesteia la OSIM, dovada plății taxei de înregistrare și examinare a cererii, în cuantumul prevăzut de lege. ”

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

”Art. 15 - (1) Solicitantul cererii de înregistrare a mărcii sau titularul unei mărci înregistrate care se referă la mai multe produse sau servicii poate solicita la OSIM divizarea cererii inițiale în două sau mai

multe cereri, repartizând produsele sau serviciile în cadrul cererilor divizionare, cu plata taxei prevăzute de lege.

(2) Cererile divizionare păstrează data de depozit a cererii inițiale și, dacă este cazul, beneficiul dreptului de prioritate, dobândit potrivit art. 10 alin. (2) sau art. 11 alin. (1).

(3) În cazul în care cererea de înregistrare a mărcii a fost deja publicată în temeiul art. 17, divizarea și cererea divizionară se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială. Prin publicare nu se deschide o nouă perioadă de depunere a opozițiilor.

(4) Solicitantul poate cere divizarea cererii inițiale în cursul procedurii de examinare a mărcii la OSIM, până la luarea unei decizii privind înregistrarea acesteia, precum și în cursul procedurii din cadrul comisiei de contestații a OSIM sau în cursul oricărei proceduri de contestație sau de apel formulat împotriva deciziei de înregistrare a mărcii.

(5) Cererea de divizare nu este admisibilă:

a) dacă a fost formulată înainte ca cererii de înregistrare a mărcii să îi fie atribuită dată de depozit;

b) în cursul perioadei de opoziție menționată la art. 26¹;

c) dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei opoziții, până la data rămânerii definitive a deciziei de soluționare a opoziției sau de retragere a opoziției;

d) dacă are ca efect divizarea între produsele sau serviciile care fac obiectul unei cereri de anulare sau de decădere, până la soluționarea definitivă a acesteia;

e) după înscrierea în registrul mărcilor a unei măsuri de executare silită, până la radierea acesteia.

(6) Solicitantul va depune documentele cerute de OSIM pentru divizarea cererii inițiale și va plăti taxa legală în termen de 1 lună de la data solicitării divizării. În caz contrar, OSIM va lua act că solicitantul a renunțat la divizarea cererii inițiale.

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

”Art. 16 - (1) În termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii cererii de înregistrare a mărcii, OSIM examinează dacă sunt îndeplinite

condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) și, în caz afirmativ, atribuie dată de depozit cererii.

(2) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile prevăzute la art. 9 alin. (1) OSIM va notifica solicitantului lipsurile cererii, acordând un termen de o lună pentru depunerea completărilor. În cazul în care solicitantul completează în termen lipsurile notificate de OSIM, data depozitului este aceea la care cererea de înregistrare a mărcii a fost completată conform art. 9 alin. (1). În caz contrar, cererea se respinge.

(3) Dacă taxa de înregistrare și examinare a cererii nu este plătită în termenul prevăzut la art. 14, OSIM poate acorda solicitantului, pentru motive întemeiate, încă un termen de 1 lună.

(4) În cazul neplății taxelor în termen se consideră că solicitantul a renunțat la înregistrarea mărcii și cererea se respinge.

14. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.17 – (1) Cererea de înregistrare a mărcii având dată de depozit se publică, în format electronic, în maximum 7 zile de la data constituirii depozitului reglementar, în condițiile prevăzute de regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererile de înregistrare vădit contrare ordinii publice sau bunelor moravuri nu se publică.

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

”(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, conform art. 17, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5.

(2) Persoanele și grupurile sau organismele menționate la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii.”

16. Articolele 19-21 se abrogă.

17. Articolul 22 se modifică și va avea următorul cuprins :

”Art. 22 - (1) OSIM examinează pe fond cererea de înregistrare a mărcii sub condiția achitării taxelor de înregistrare și de examinare a cererii prevăzute de lege și hotărăște admiterea înregistrării mărcii, în tot sau în parte, ori respingerea cererii de înregistrare a mărcii, în termen de 6 luni de la publicarea acesteia; acest termen se prelungește corespunzător în situațiile prevăzute la art. 16 alin. (3) și / sau art. 26 alin. (2) teza a II-a.

(2) OSIM examinează:

a) calitatea solicitantului, conform art. 3 lit. h) și i), după caz;

b) condițiile prevăzute la art. 12 alin. (1) și (2), dacă în cerere se invocă o prioritate;

c) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin. (1) și, dacă este cazul, observațiile formulate.

(3) În cazul nerespectării termenului prevăzute la alin. (1) OSIM este obligat la restituirea taxelor percepute.”

18. La articolul 26 alineatele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins :

”(1) Dacă în urma examinării cererii, potrivit prevederilor art. 22, se constată îndeplinirea condițiilor legale, OSIM decide înregistrarea mărcii. Marca se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, în format electronic, în termen de 2 luni de la data emiterii deciziei de înregistrare a mărcii.

(2) Dacă cererea nu îndeplinește condițiile pentru înregistrarea mărcii, OSIM notifică aceasta solicitantului, acordându-i un termen de o lună în care acesta să își poată prezenta punctul de vedere ori să își retragă cererea. Termenul poate fi prelungit cu o nouă perioadă de o lună, la cererea solicitantului și cu plata taxei prevăzute de lege.

19. După articolul 26 se introduc trei noi articole articolul 26¹ - 26³, cu următorul cuprins :

”Art.26¹ - (1) În termen de două luni de la data publicării înregistrării mărcii, conform art. 26, orice persoană interesată poate formula opoziție la înregistrarea mărcii pentru motivele relative de refuz prevăzute la art. 6.

(2) Opoziția trebuie să fie formulată în scris, să cuprindă temeiurile de drept și motivele de fapt pe care se sprijină și să fie însoțită de dovada plății taxei prevăzute de lege.

(3) Opoziția poate fi formulată pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate drepturile invocate să aparțină aceluiași titular.

(4) La cererea solicitantului, titularul unei mărci anterioare care a formulat opoziția prezintă OSIM dovada că:

a) în decursul unei perioade de cinci ani care precedă data depunerii sau data de prioritate a cererii de înregistrare a mărcii marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată,

b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii cu privire la care s-a făcut opoziție.

(5) Dispozițiile alin. 4 sunt aplicabile dacă marca anterioară a fost înregistrată cu cel puțin cinci ani anterior datei depunerii sau datei de prioritate a mărcii cu privire la care s-a formulat opoziție.

(6) În absența dovezilor de folosire prevăzute la alin. 4, opoziția se respinge.

(7) În cazul în care marca anterioară este o marcă a Uniunii Europene, utilizarea efectivă a acesteia se stabilește în conformitate cu art. 18 din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

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

(9) În cazul neîndeplinirii condițiilor prevăzute la alin. 2, se consideră că opoziția nu a fost făcută.

Art.26² – (1) OSIM notifică solicitantului cererii de înregistrare a mărcii opoziția formulată, acordând un termen de 30 de zile în care solicitantul își poate prezenta punctul său de vedere.

(2) Soluționarea opoziției poate fi suspendată în următoarele situații:

a) când se bazează pe o cerere de înregistrare a mărcii, până la luarea unei decizii definitive privind înregistrarea acesteia;

b) când există dovezi că marca opusă face obiectul unei acțiuni în anulare sau de decădere, până la soluționarea definitivă a cauzei.

(3) Pe durata suspendării, în orice moment, solicitantul sau oponentul poate cere reluarea soluționării opoziției, dacă motivul de suspendare nu mai subzistă.

(4) În cadrul procedurii de opoziție, la cererea comună a părților, OSIM va acorda un termen de cel puțin două luni în vederea unei soluționări amiabile.

Art.26³ - (1) Opoziția formulată cu privire la înregistrarea mărcii publicate se soluționează de o comisie din cadrul Serviciului mărci și indicații geografice al OSIM, potrivit regulamentului de aplicare a prezentei legi.

(2) Comisia emite o decizie motivată privind soluționarea opoziției, care se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare și care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la comunicare.”

20. Articolul 29 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 29 - (1) OSIM înscrie în Registrul mărcilor acele mărci pentru care s-a luat o decizie de înregistrare și eliberează certificatul de înregistrare a mărcii, cu plata taxei legale, în termen de 30 de zile de la data încheierii procedurii de înregistrare. Data încheierii procedurii de înregistrare a mărcii se înscrie în registru.

(2) Procedura de înregistrare a unei mărci se consideră încheiată la data la care marca admisă la înregistrare nu mai poate face obiectul unei opoziții sau, în cazul în care a fost depusă o opoziție, la data la care decizia privind opoziția a devenit definitivă sau opoziția a fost retrasă. Dispozițiile prezentului alineat se aplică și cererilor de înregistrare internațională.

(3) În cazul neachitării taxei legale în termenul prevăzut la alin. 1, se consideră că titularul a renunțat la înregistrarea mărcii. Renunțarea se înscrie în Registrul mărcilor și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.

(4) Registrul mărcilor este public.

21. La articolul 30 alineatele 3 și 5 se modifică și vor avea următorul cuprins:

”(3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută de către titularul mărcii sau de către orice altă persoană autorizată în acest sens prin lege sau pe baza unui contract, înainte de expirarea duratei de protecție în curs, dar nu mai devreme de 6 luni înainte de expirarea acestei durate, în condițiile prevăzute în regulamentul de aplicare a legii.

.....

(5) Taxa pentru reînnoirea înregistrării mărcii este datorată odată cu cererea de reînnoire; cererea de reînnoire poate fi făcută și taxa poate fi plătită și în următoarele 6 luni de la expirarea duratei de protecție, cu majorarea prevăzută de lege.”

22. La articolul 30, după alineatul 6 se introduce un nou alineat, alineatul 7, cu următorul cuprins:

”(7) OSIM informează titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin șase luni înainte de data acestei expirări. Oficiul nu este răspunzător în cazul în care nu reușește să comunice această informație.”

23. Alineatul 1 al articolului 32 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Dacă OSIM constată că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege pentru reînnoirea înregistrării mărcii, notifică aceasta titularului, care poate prezenta un răspuns în termen de o lună de la primirea notificării; în lipsa unui răspuns în termen, cererea de reînnoire a înregistrării mărcii se respinge”

24. La alineatul 2 al articolului 36, litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:

”c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestuia.

25. La alineatul 3 al articolului 36, după litera d) se introduc două noi litere, literele e) și f) cu următorul cuprins:

„ e) utilizarea semnului ca nume al unei întreprinderi sau ca parte a numelui acesteia.

f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr.158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată.”

26. La articolul 36 după alineatul 3 se introduc trei noi alineate, alineatele (4), (5) și (6) cu următorul cuprins:

„(4) În cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate, ori de autenticitate, sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să fie utilizate pentru produse sau servicii, iar utilizarea respectivă ar constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci conform art. 36 alin. (2) și (3), titularul mărcii respective are dreptul de a interzice, atunci când acestea sunt efectuate în activitatea comercială, următoarele acte:

(a) aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca;

(b) oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se aplică marca.

(5) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit totodată să împiedice terții să introducă în cursul activității comerciale, produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulație în România, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată.

(6) Dreptul titularului mărcii menționat la alin. 5 se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013, declarantul sau deținătorul produselor prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii

înregistrate nu este îndreptăţit să interzică introducerea produselor pe piaţă în ţara de destinaţie finală.”

27. După articolul 36 se introduc trei noi articole, articolele 36¹ - 36³, cu următorul cuprins:

”Art. 36¹ - (1) Într-o acţiune întemeiată pe prevederile art.36, la cererea pârâtului, titularul unei mărci anterioare prezintă dovada că, în perioada de cinci ani care precedă data introducerii acţiunii, marca a fost utilizată în mod efectiv pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată şi care sunt invocate, sau dovada că există motive justificate pentru neutilizarea mărcii, cu condiţia ca procedura de înregistrare a mărcii să fi fost încheiată de cel puţin cinci ani la data introducerii acţiunii. În caz contrar, acţiunea se respinge.

(2) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, la soluţinarea acţiunii aceasta se va considera înregistrată doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(3) Dispoziţiile alin.(1) şi (2) nu sunt aplicabile în cazul în care se solicită pe cale reconvenţională decăderea din drepturi a titularului mărcii anterioare pentru motivul prevăzut la art. 46 alin.(1) lit. a).

(4) O marcă înregistrată nu poate face obiectul unei acţiuni întemeiată pe prevederile art. 36 dacă această marcă nu poate fi anulată în conformitate cu dispoziţiile art.47¹ (3), art. 48 şi art. 49¹ din lege.

(5) În aplicarea alin. 4, titularul unei mărci nu este îndreptăţit să interzică utilizarea unei mărci UE înregistrate ulterior în cazul în care această marcă ulterioară nu ar fi declarată nulă în temeiul art. 60 alin. (1), (3) sau (4), al art. 61 alin. (1) sau (2) ori al art. 64 alin.(2) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene.

(6) În cazul în care titularul unei mărci nu este îndreptăţit să interzică, în temeiul alin.(3) sau (4), utilizarea unei mărci înregistrate ulterior, titularul mărcii ulterioare nu este îndreptăţit să interzică utilizarea mărcii anterioare, chiar dacă acest drept anterior nu mai poate fi invocat împotriva mărcii ulterioare.

Art.36² - În cazul în care reproducerea unei mărci într-un dicţionar, o enciclopedie sau o lucrare de referinţă similară pe suport de hârtie sau

electronic creează impresia că aceasta constituie denumirea generică a produselor sau a serviciilor pentru care este înregistrată marca, la cererea titularului mărcii, editorul se asigură fără întârziere că reproducerea mărcii este însoțită de indicația că este o marcă înregistrată, iar în cazul lucrărilor pe suport de hârtie, cel târziu în ediția următoare a lucrării.

Art. 36³ - (1) În cazul în care o marcă este înregistrată în numele mandatarului sau al reprezentantului titularului acelei mărci, fără consimțământul titularului, acesta din urmă este îndreptățit să facă cel puțin unul dintre următoarele demersuri:

(a) să se opună utilizării mărcii sale de către mandatarul sau reprezentantul său;

(b) să solicite transferul mărcii în favoarea sa.

(2) Dispozițiile alin.(1) nu se aplică în cazul în care mandatarul sau reprezentantul își justifică demersul.”

28. La alineatul 1 al articolului 39, literele b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”b) semne sau indicații care se referă la specia, calitatea, destinația, valoarea, proveniența geografică, perioada de fabricație a produsului sau perioada prestării serviciului sub marcă, precum și la orice alte caracteristici ale acestora;

(c) marca, dacă aceasta este necesară pentru a identifica sau a face trimitere la produse sau servicii ca aparținând titularului respectivei mărci, mai ales atunci când utilizarea mărcii se impune pentru indicarea destinației dorite a unui produs sau a unui serviciu, în special când este vorba despre un accesoriu sau o piesă de schimb.”

29. La articolul 40 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Drepturile asupra mărcii se pot transmite prin cesiune, licență, fuziune, pe cale succesorală, în baza unei hotărâri judecătorești sau prin efectul legii.”

30.La articolul 43 alineatul 4 teza I se modifică și va avea următorul cuprins :

”(4) Licențele se înscriu în Registrul mărcilor, cu plata taxei prevăzute de lege și se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, conform procedurii prevăzută în regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

31.La articolul 44 după alineatul 5 se introduc două noi alineate, alineatele (6) și (7) cu următorul cuprins :

”(6) Dispozițiile alin.(1)-(3) sunt aplicabile și persoanelor abilitate să utilizeze o marcă colectivă.

(7) În cazul în care persoanele abilitate să utilizeze o marcă colectivă au suferit prejudicii în urma utilizării neautorizate a acesteia, titularul mărcii colective este îndreptățit să ceară, în numele lor, repararea prejudiciului.”

32.După articolul 44 se introduc două noi articole, articolele 44¹ și 44², cu următorul conținut :

”Art. 44¹ - (1) O marcă poate, independent de întreprindere, să facă obiectul unui drept real ori să facă obiectul unor măsuri de executare silită.

(2) Înscrierea în registru a drepturilor reale și a măsurilor de executare silită se face la cererea persoanei interesate, cu plata taxei legale prevăzută pentru înscrierea transmiterilor de drepturi, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

Art. 44² - Dispozițiile articolelor 40 – 44¹ se aplică în mod corespunzător și cererilor de înregistrare a mărcilor.”

33.La articolul 46 alineatul 1, partea introductivă și litera a) se modifică și vor avea următorul cuprins :

”(1) Orice persoană interesată poate solicita la OSIM, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de marcă dacă:

a) fără motive justificate, într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, socotită de la data încheierii procedurii de înregistrare, marca nu a făcut

obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau dacă nu există motive întemeiate pentru a nu fi fost utilizată;”

34. La alineatul 2 al articolului 46, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins :

”a) folosirea mărcii sub o formă care diferă de cea înregistrată prin anumite elemente ce nu alterează caracterul distinctiv al acesteia, indiferent dacă marca în forma utilizată, este sau nu înregistrată în numele titularului;”

35. La articolul 46 alineatul 5 se modifică și va avea următorul conținut:

”(5) Decăderea produce efecte de la data introducerii cererii de decădere. La cererea uneia dintre părți, prin hotărârea judecătorească poate fi stabilită o dată anterioară de la care a intervenit unul din motivele de decădere.”

36. La alineatul 1 al articolului 47, partea introductivă se modifică și vor avea următorul cuprins :

” (1) Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută la OSIM de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive:”

37. La articolul 47, după alineatul 4, se introduc două noi alineate, alineatele (4¹) și (4²), cu următorul cuprins:

”(4¹) - O cerere de anulare a înregistrării unei mărci poate fi depusă pe baza unuia sau mai multor drepturi anterioare, cu condiția ca toate acestea să aparțină aceluiași titular.

(4²) - Anularea înregistrării mărcii va avea efect retroactiv, începând cu data de depozit.”

38. La articolul 47 alineatul 5 se abrogă.

39. După articolul 47, se introduce un nou articol, articolul 47¹ cu următorul cuprins :

”Art.47¹ - (1) În cadrul procedurilor de anulare a înregistrării unei mărci în care este invocată existența unei mărci înregistrate cu o dată de depunere sau cu o dată de prioritate anterioară, la cererea titularului mărcii ulterioare, titularul mărcii anterioare prezintă dovada că, în perioada de cinci ani care precedă data formulării cererii de anulare, marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv, în condițiile prevăzute la art. 46, pentru produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată și care sunt invocate în cererea de anulare sau că există motive întemeiate pentru neutilizare, cu condiția ca procedura de înregistrare a mărcii anterioare să fi fost încheiată de cel puțin cinci ani la data formulării cererii de anulare.

(2) În cazul în care, la data depunerii sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, perioada de cinci ani în care marca anterioară ar fi trebuit să fie utilizată efectiv, astfel cum se prevede la art. 46, a expirat, titularul mărcii anterioare prezintă, pe lângă dovada prevăzută la alin. (1), dovada că marca anterioară a fost utilizată în mod efectiv în perioada de cinci ani care precedă data de depunere sau data de prioritate a mărcii ulterioare ori că au existat motive întemeiate pentru neutilizare.

(3) În absența dovezilor menționate la alin.(1) și (2), o cerere de anulare întemeiată pe existența unei mărci anterioare se respinge.

(4) În cazul în care marca anterioară a fost utilizată, potrivit art.46, doar pentru o parte dintre produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta se consideră înregistrată, în sensul examinării cererii de anulare, doar pentru acea parte de produse sau servicii.

(5) Dispozițiile art. 26¹ alin.7 se aplică în mod corespunzător.”

40. La articolul 49 după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:

”(2) În cazul în care pentru o marcă a Uniunii Europene este invocată senioritatea unei mărci naționale sau a unei mărci înregistrate în temeiul unor acorduri internaționale, nulitatea sau decăderea din drepturi a titularului acestei mărci care stă la baza invocării seniorității, poate fi constatată și după momentul la care marca a făcut obiectul renunțării sau a expirat, cu condiția ca nulitatea sau decăderea din

drepturi a titularului să fi putut fi declarată la acel moment. În acest caz, senioritatea încetează să producă efecte.”

41. După articolul 49 se introduc trei noi articole, articolele 49¹, 49² și 49³, cu următorul cuprins:

”Art.49¹ - Cererea de anulare întemeiată pe o marcă anterioară nu este admisă dacă nu ar fi fost admisă la data depunerii cererii de marcă ulterioară sau la data de prioritate a mărcii ulterioare, pe baza unuia dintre următoarele motive:

a) marca anterioară, care poate fi anulată pentru unul dintre motivele prevăzute la art. 5 alin. (1) lit. (b)-(d), nu a dobândit un caracter distinctiv înainte de data depunerii cererii de anulare;

b) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art.6 alin.(1) lit.b), iar marca anterioară nu a dobândit încă un caracter suficient de distinctiv pentru a susține existența unui risc de confuzie în sensul acestor dispoziții,

c) cererea de anulare este întemeiată pe dispozițiile art.6 alin.(3), iar marca anterioară nu a dobândit încă un renume în sensul acestor dispoziții.

Art. 49² - (1) Soluționarea cererilor formulate în temeiul dispozițiilor art. 46, 47, 53, 54, și 60 se efectuează de către o Comisie formată din trei membri din cadrul Direcției Juridice OSIM, cu plata unei taxe legale, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ - jurisdicționale.

(2) Taxa legală prevăzută la alin. 1 este aplicabilă pentru fiecare capăt de cerere cu finalitate distinctă și se asimilează taxei prevăzute în anexa 4, punctul 17 lit. b) din O.G. nr. 41/1988 privind taxele în domeniul proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 959 din 29 noiembrie 2006, cu modificările și completările ulterioare, republicată.

(3) Hotărârile motivate ale Comisiei prevăzută la alin. (1) se comunică părților în termen de 3 luni de la pronunțare și pot fi contestate de către partea interesată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Tribunalul București. În contestație nu se poate schimba cadrul procesual stabilit în fața OSIM. De asemenea, nu se pot schimba

calitatea părților, cauza sau obiectul cererii și nici nu se pot formula pretenții noi.

(4) Hotărârea Tribunalului București este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.

Art. 49³ -(1) Comisia prevăzută la art. 49² se organizează și funcționează într-o structură distinctă, responsabilă cu soluționarea cerilor formulate în temeiul dispozițiilor art. 46, 47, 53, 54, și 60, care își desfășoară activitatea conform procedurii prevăzută în regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Structura organizatorică a OSIM va fi suplimentată cu un număr corespunzător de posturi, necesare funcționării structurii prevăzută la alin. 1.”

42. La articolul 50 teza 1 a alineatului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(2) Solicitantul înregistrării unei mărci colective va depune, odată cu cererea de înregistrare sau cel târziu în termen de o lună de la data notificării de către OSIM, un regulament de folosire a mărcii colective. Cererea va fi supusă cerințelor prevăzute la art. 9.”

43. La articolul 51 după alineatul 1 se introduc patru noi alineate, alineatele (1¹) - (1⁴) cu următorul cuprins :

(1¹) Cererea de înregistrare a mărcii colective se respinge și în cazul în care publicul riscă să fie indus în eroare în ceea ce privește caracterul sau semnificația mărcii și, mai ales, dacă există probabilitatea ca aceasta să fie considerată a fi altceva decât o marcă colectivă.

(1²) Cererea nu se respinge în cazul în care solicitantul îndeplinește cerințele prevăzute la alineatele (1) și (1¹), ca urmare a modificării regulamentului de utilizare al mărcii colective.

(1³) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii colective, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5 și art. 51 alin. (1) și (1¹).

(1⁴) Persoanele și grupurile sau organismele menționate la alin. (1³) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii.”

44.La articolul 51 alineatul 2 se modifică și va avea următorul cuprins :

”(2) După publicarea mărcii colective și a regulamentului de folosire a acestei mărci, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicație geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum și orice altă persoană interesată pot formula la OSIM, în termenul prevăzut la art. 26¹ alin. 1, opoziție la înregistrarea mărcii colective.”

45.La articolul 52, teza a II a alineatului 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Modificarea este menționată în registru, dacă regulamentul de folosire a mărcii, modificat, corespunde cerințelor prevăzute la art. 50 alin. (3) și (4) și art. 51 alin (1) și (1¹)”.

46.La articolul 53, partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

”Orice persoană interesată poate cere la OSIM, oricând în perioada de protecție a mărcii, decăderea titularului din drepturile conferite de o marcă colectivă, când:

a) fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, calculată de la data încheierii procedurii de înregistrare, pentru produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată;

.....
c) modul în care marca a fost utilizată de către persoanele abilitate a avut drept consecință posibilitatea ca marca să inducă publicul în eroare în sensul art. 51 alin. (1¹);”

47.La articolul 53 după litera c) se introduce o nouă literă, litera d) cu următorul cuprins:

”(d) modificarea regulamentului de utilizare a mărcii a fost menționată în registru prin încălcarea dispozițiilor art. 52 alin.(2), cu excepția cazului în care titularul mărcii respectă, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare, condițiile stabilite de articolul respectiv.”

48.Articolul 54 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Oricare persoană interesată poate cere la OSIM anularea înregistrării unei mărci colective, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă există unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. a), b), d) și e).

(2) Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art. 51 alin.(1)-(1¹), anularea acesteia poate fi solicitată la OSIM de către persoana interesată, oricând în perioada de protecție a mărcii.

(3) Dispozițiile art. 51 alin. 1² se aplică în mod corespunzător.

(4) Cerințele prevăzute la art. 46 alin. 1, lit. a) din lege sunt îndeplinite atunci când o marcă colectivă este utilizată în mod efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.”

49. Articolul 56 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.56 - (1) Mărcile de certificare pot fi înregistrate la OSIM de către persoane legal abilitate să exercite controlul produselor sau al serviciilor în privința elementelor prevăzute la art. 3 lit. f).

(2) Nu pot solicita înregistrarea unei mărci de certificare persoanele care fabrică, importă sau vând produse ori prestează servicii, altele decât cele de control în domeniul calității.”

50.La articolul 57 partea introductivă a alineatului 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Solicitantul înregistrării unei mărci de certificare va depune, odată cu cererea de înregistrare, prezentată conform art. 9, ori cel mai târziu în termen de o lună de la data notificării de către OSIM:”

51.După articolul 58 se introduce un nou articol, articolul 58¹, cu următorul cuprins :

”(1) În termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii de certificare, orice persoană fizică sau juridică și orice grup sau organism care reprezintă fabricanții, producătorii, furnizorii de servicii, comercianții sau consumatorii pot formula observații scrise privind cererea de înregistrare a mărcii pentru motivele absolute de refuz prevăzute la art. 3 lit. f), art. 5 și art. 56.

(2) Persoanele și grupurile sau organismele menționate la alin. (1) nu dobândesc calitatea de parte în procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii.”

52. La articolul 59 alineatul 1 se modifică și va avea următorul cuprins :

”(1) După publicarea mărcii și a regulamentului de folosire a acesteia, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și al unui drept anterior dobândit cu privire la imaginea ori la numele patronimic al acestuia, la o indicație geografică protejată, la un desen sau un model protejat ori la un drept de autor, precum și orice persoană interesată pot formula la OSIM, în termenul prevăzut la art. 26¹ alin. (1), opoziție la înregistrarea mărcii de certificare.”

53. Articolul 60 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art.60 - (1) Oricare persoană interesată poate cere la OSIM anularea înregistrării mărcii de certificare, în termen de 5 ani de la înregistrarea acesteia, dacă:

- a) există unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin.(1) lit. a), b), d) și e);
- b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea prevederilor art. 3 lit. f).

(2) Dacă înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință ori marca a fost înregistrată cu nerespectarea cerințelor prevăzute la art.56 și art.57 alin. (1)-(3), persoana interesată poate cere la OSIM anularea mărcii, oricând în perioada de protecție a acesteia.

(3) Cerințele prevăzute la art. 46 alin.1 lit. a) din lege sunt îndeplinite atunci când o marcă de certificare este utilizată în mod efectiv de către orice persoană abilitată să utilizeze această marcă.

54. La articolul 61 articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins :

”(1) Drepturile cu privire la marca de certificare nu pot fi transmise de către titularul mărcii.”

55. Articolul 66 se abrogă.

56. Articolul 67 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 67 - (1) O cerere de marcă a Uniunii Europene sau o marcă a Uniunii Europene poate fi transformată într-o cerere de marcă națională în condițiile art. 139-141 din Regulamentul privind marca Uniunii europene (versiune codificată), cu plata taxelor pentru procedura de examinare a unei cereri naționale prevăzute de lege.

(2) OSIM notifică solicitantului necesitatea achitării taxelor de depunere și publicare și a desemnării unui mandatar, în situațiile în care aceasta este obligatorie, acordând un termen de 2 luni care curge de la data notificării.

(3) Neîndeplinirea condițiilor prevăzute la alin. (2) atrage respingerea cererii.”

57. Articolul 71 se modifică și va avea următorul cuprins:

”Art. 71 - Litigiile având ca obiect mărci ale Uniunii Europene, pentru care art. 123 alin. (1) din Regulamentul privind marca Uniunii Europene atribuie competența tribunalelor de mărci ale Uniunii Europene, sunt de competența Tribunalului București, care judecă în primă instanță.”

58. Articolul 86 se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor, precum și cererile de înregistrare privind indicațiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de partea interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare, cu plata taxei legale.

(2) Deciziile OSIM privind înscrierea transiterii de drepturi în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

(3) Contestațiile formulate conform prevederilor alin. (1) și (2) se soluționează de o comisie de contestații din cadrul Direcției Juridice OSIM, potrivit procedurii prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi, cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității, asigurării dreptului la apărare, imparțialității și independenței activității administrativ - jurisdicționale.”

59. Articolul 88 se modifică și va avea următorul cuprins :

Art. 88 - (1) Hotărârea comisiei de contestații, motivată, se comunică părților în termen de 3 luni de la pronunțare și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.

(2) Hotărârile pronunțate în cazurile prevăzute la art. 36 și 85 pot fi atacate cu apel.”

60. După articolul 88 se introduce un nou articol, articolul 88¹, cu următorul cuprins:

”Art. 88¹ - Pentru procedurile derulate de OSIM în temeiul prezentei legi, părțile sau reprezentanții acestora desemnează o adresă oficială pentru toate comunicările cu OSIM.”

61. La articolul 97, după litera j) se introduce o nouă literă, litera j1 cu următorul cuprins:

”j1) poate coopera cu Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, precum și cu alte oficii de proprietate intelectuală pentru a promova convergența practicilor și a instrumentelor legate de examinarea și înregistrarea mărcilor.”

62. La articolul 97 litera l) se modifică și va avea următorul cuprins :

”l) informează Comisia Europeană cu privire la dispozițiile naționale adoptate în scopul transpunerii Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.”

63. După articolul 97 se introduce un nou articol, articolul 97¹, cu următorul cuprins :

”Art. 97¹ - (1) În executarea atribuțiilor prevăzute de prezenta lege OSIM solicită și procesează date cu caracter personal.

(2) În sensul prezentei legi, prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare.”

64. În cuprinsul legii, sintagma „marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „marca Uniunii Europene”, sintagma „Regulamentul privind marca comunitară” se înlocuiește cu sintagma „Regulamentul privind marca Uniunii Europene”.

„Prezenta lege transpune Directiva (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (versiune codificată), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) seria L nr. 336 din 23 decembrie 2015.”

Art.II. - Cererile de înregistrare a mărcilor și cererile de înregistrare a indicațiilor geografice depuse și aflate în procedurile de examinare urmează procedurile prevăzute de prezenta lege.

Art.III. (1) - Prezenta lege intră în vigoare la data de 10 ianuarie 2019, cu excepția prevederilor art. 49³, care intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României.

(2) În termen de două luni de la publicarea în Monitorul Oficial al României a prezentei legi Guvernul va modifica Regulamentul de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Art.IV. – Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 337 din 8 mai 2014, cu modificările și completările aduse prin prezenta lege, se va republica în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi, dându-se textelor o nouă numerotare.