



SECRETARIAT GENERAL O.S.I.M.

26 AUG 2020

212921

Comunicat în atenția utilizatorilor

privind întinderea aplicării dispozițiilor art. 9² din Legea nr. nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, modificată și completată prin Legea nr. 112/2020

Stimați solicitanți, titulari, mandatar, persoane interesate,

La data de 13 iulie 2020 a intrat în vigoare Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, care aduce o serie de modificări impuse de legislația europeană, printre care și cea referitoare la modalitatea de determinare a întinderii protecției unei mărci pe baza listei de produse / servicii desemnate în cererea de înregistrare.

În urma unor informări primite la OSIM (inclusiv din partea CNCPIR care a publicat deja pe site-ul propriu un comunicat în acest sens, disponibil la adresa <http://patent-chamber.ro/>), în legătură cu diferite moduri de înțelegere și de interpretare de către utilizatori a întinderii aplicării dispozițiilor tranzitorii prevăzute la art. 9² din lege, OSIM face următoarele precizări:

Începând cu data intrării în vigoare a legii nr. 112/2020 (13 iulie 2020), pentru toate cererile depuse spre înregistrare este aplicabilă cerința expresă ca produsele și serviciile pentru care se solicită protecția mărcii să fie indicate de către solicitant cu suficientă claritate și precizie pentru a permite autorităților competente și operatorilor economici să determine întinderea protecției solicitate.

Implementarea acestei cerințe va conduce în mod obligatoriu la o uniformizare a practicii în interpretarea întinderii protecției unei mărci care menționează întregul titlu al unei clase conform Clasificării de la Nisa.

Prevederile legii nr. 112/2020 nu se aplică retroactiv și nu afectează valabilitatea mărcilor înregistrate anterior intrării sale în vigoare, însă la determinarea întinderii protecției unei mărci înregistrate, începând cu data de 13 iulie 2020 sunt direct aplicabile prevederile noii legi, care la art. 9¹ alin. (3) prevede că "utilizarea unor termeni generali sau a indicațiilor generale cuprinse

în 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”.

Prin urmare, pentru toate cererile de înregistrare marcă depuse la OSIM începând cu data de 13 iulie 2020 este necesară indicarea expresă, clară și precisă a produselor / serviciilor vizate la momentul solicitării protecției.

În ceea ce privește mărcile înregistrate anterior intrării în vigoare a legii nr. 112/2020 pentru întreg titlul uneia sau mai multor clase Nisa, începând cu data de 30 septembrie 2020 nu se va mai putea considera că utilizarea titlului clasei acoperă toate produsele din lista alfabetică a clasei respective.

Prin art. 9² din legea 112/2020 au fost introduse prevederi tranzitorii, care acordă posibilitatea titularilor de mărci înregistrate sau depuse spre înregistrate anterior intrării în vigoare la legii nr. 112/2020 de a preciza în mod clar și precis produsele sau serviciile pentru care au avut intenția de a solicita protecție la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii când au utilizat titlurile claselor Nisa în acest scop.

Prevederile art. 9² din legea 112/2020 reprezintă un drept acordat titularilor și NU instituie o sancțiune sau o obligație în sarcina acestora care să afecteze valabilitatea înregistrării mărcii.

Singura consecință a nedeunerii declarației prevăzută la art. 9² din lege este aceea că după data de 30 septembrie 2020 se consideră că marca înregistrată anterior intrării în vigoare a legii nr. 112/2020 în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.

p. Director General

Mitrița Hahue