**MODIFICĂRI ADUSE REGULAMENTULUI DE PUNERE ÎN APLICARE A LEGII MĂRCILOR**

Autori: **Florina Firaru**, **Dariana Istrate**, **Luciana Anghel**

Publicarea mult așteptată a modificărilor Hotărârii Guvernului nr. 1134/2010 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată („**Regulamentul privind mărcile**”) aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1197/2022, a avut loc în data de 7 octombrie 2022, dată la care au intrat în vigoare și modificările.

Având în vedere cele de mai sus, dintre modificările și clarificările privind procedurile din Regulamentul privind mărcile, le menționăm pe următoarele:

1. **Actualizări ale definițiilor**

Pentru a alinia noțiunile terminologice modificate și actualizate în domeniul proprietății intelectuale și pentru a reflecta evoluția tehnologiei, termenul de “*fax*” a fost înlocuit cu „*mijloace electronice*” sau cu termenul „*poştă electronică*”, „OHIM” a fost înlocuit și actualizat cu „EUIPO”, iar definițiile „*oponent*” și „*contestator*” au fost introduse în Regulamentul privind mărcile.

1. **Clarificări cu privire la procura de reprezentare**

Numirea unui mandatar în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci („**OSIM**”) se face printr-o procură de reprezentare, unde în afara numelui și a semnăturii solicitantului, a titularului dreptului sau, după caz, a persoanei interesate, **întinderea reprezentării, data acordării și durata** sunt elemente suplimentare care trebuie avute în vedere la redactarea acesteia.

Termenul inițial de 30 de zile pentru depunerea procurii de reprezentare a fost prelungit la 2 luni de la primirea notificării emise de OSIM, iar suplimentar reglementării anterioare, prin modificările aduse Regulamentului privind mărcile se clarifică faptul că în lipsa depunerii procurii în termenul sus-menționat, procedura va continua cu solicitantul sau titularul dreptului. De asemenea, actele de procedură efectuate în lipsa procurii de reprezentare vor fi considerate ca nefiind întreprinse vreodată.

1. **Proceduri privind marca – depunere & procedură de înregistrare**

În ceea ce privește cererile de înregistrare marcă - depunere și procedură, prin completările Regulamentului privind mărcile:

* se precizează că cererea de înregistrare a mărcii se va face pe un formular-tip disponibil pe site-ul oficial al OSIM ([www.osim.ro](http://www.osim.ro));
* întrucât cerința ca marca să fie reprezentată grafic a fost eliminată, sunt prevăzute noi linii și îndrumări pentru reprezentarea mărcilor figurative, tridimensionale, în mișcare, culoare, sunet, multimedia etc. În esență, semnele pot fi reprezentate în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, cu condiția ca reprezentarea să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă;
* se stabilește o etapă procedurală importantă pentru mărcile care ar putea fi refuzate pentru motive absolute, precum lipsa caracterului distinctiv, devenite uzuale în limba curentă sau în comerț, sau care constau în semne sau indicații care pot desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația etc. sau alte caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, astfel că, odată cu depunerea cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o **declarație privind caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea acestei mărci**, susținută de dovezi în acest sens;
* se aduce noutate examinării formale – se stabilește pentru OSIM un termen de 7 zile pentru examinarea formală a cererii, și un termen de 10 zile pentru comunicarea către solicitant a notificării privind acordarea datei de depozit a cererii;
* se prevede implementarea procedurii prin care se stabilește obligația OSIM de a informa solicitanții cu privire la observațiile depuse de părțile interesate pentru motive absolute, această procedură nefiind obligatorie anterior; în răspuns, solicitantul poate prezenta comentarii în procedura de examinare a cererii.
1. **Opoziția**

În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, orice parte interesată se poate opune la înregistrarea unei mărci pentru motive relative, în termen de 2 luni de la publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii. Regulamentul privind mărcile aduce clarificări și completări de procedură, cum ar fi:

* o modificare importantă în procedură constă în aceea că OSIM va comunica oponentului punctul de vedere al solicitantului depus cu privire la motivele opoziției; drept urmare, oponentul poate depune un răspuns în termen de 30 de zile de la comunicare;
* cerințele pentru dovedirea notorietății mărcii au fost extinse și la mărcile de renume;
* remarcăm faptul că în cazurile de suspendare a opoziției, se acordă mai mult control OSIM, întrucât se prevede în mod expres că acesta poate solicita oricând părților informații sau documente care să servească drept dovadă că motivul suspendării subzistă;
* în ansamblu, au fost implementate prevederi mai clare și aliniate la prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată (de exemplu, termenele pentru perioada de reflecție, scopul dovezii de utilizare, dacă este solicitată, și mărcile eligibile, suspendarea opoziției etc.).
1. **Alte proceduri privind mărcile**

Modificările și actualizările pe care le vom prezenta în continuare, reflectă practica simplificată a OSIM, observată chiar înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului privind mărcile, fie din perspectiva recentei perioade pandemice sau cea a pregătirii implementării regulamentului. Astfel:

* Înscrierea de modificări privind titularul mărcii, înscrierea licențelor și a altor drepturi – pentru înscrierea transferului și / sau a altor schimbări privind titularul, cum ar fi ca urmare a unei transmiteri de drepturi rezultate dintr-o cesiune, fuziune, succesiune, hotărâre judecătorească sau orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate, inclusiv înscrierea constituirii unui drept real sau instituirii unei măsuri de executare silită și înscrierea unei licențe, este suficient ca odată cu depunerea cererii de înscriere să se depună documentele doveditoare – contract sau extras din contract - în copie conformă cu originalul (**n.n.** – se elimină cerința depunerii documentelor doveditoare în original sau în copie legalizată).
* Documente doveditoare în copie conform cu originalul sunt suficiente și pentru solicitarea de înscriere de alte modificări privind cererile de înregistrare marcă sau mărcile, cum ar fi privind numele sau denumirea şi adresa ori sediul titularului sau mandatarului.
1. **Modificări privind termenele**

În linii marii prin modificările aduse Regulamentului privind mărcile se introduc termene de procedură, respectiv, se modifică în sensul extinderii sau micșorării altor termene cum ar fi cele pentru remedierea de iregularități sau pentru răspuns la notificările OSIM, cum ar fi:

1. În măsura în care se solicită în cadrul procedurilor de opoziție, dovezile de utilizare a mărcii anterioare opuse se pot depune în maximum 2 luni de la primirea notificării transmise de OSIM oponentului, față de termenul prevăzut anterior de 30 de zile.
2. Cererea de reînnoire - pentru remedierea iregularităților din cererea de reînnoire, termenul de 3 luni a fost redus la 30 de zile;
3. Înscrierea transmiterii de drepturi sau modificări (cum ar fi transfer de drepturi, schimbare nume sau adresă solicitant / titular / mandatar);
* pentru remedierea iregularităților din cererea de înscriere, termenul de răspuns de 3 luni a fost redus la 2 luni;
* sub rezerva că cererea de înscriere nu conține iregularități se prevede, de asemenea, că OSIM va înscrie, cel puțin în ceea ce privește transmiterea de drepturi în Registrul mărcilor şi o va publică în Buletinul Oficial pentru Proprietate Intelectuală, în termen de 30 de zile de la primirea cererii;

Conform Regulamentului privind mărcile, dacă 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 corespondenţei de către acesta se consideră a fi prima zi lucrătoare următoare datei transmiterii prin mijloace electronice a corespondenţei de către OSIM.

Articolul de mai sus reprezintă o prezentare sumară, în linii generale, a modificărilor aduse Regulamentului privind mărcile, care au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 976 din 7 octombrie 2022.

Modificările aduse transpun prevederile Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislaţiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), în ceea ce privește definițiile, mărcile colective, procedurile privind opozițiile, înscrierea de drepturi sau reînnoirile.

Pentru informații detaliate, întrebări sau clarificări nu ezitați să contactați departamentul nostru de proprietate intelectuală prin Florina Firaru (Asociat Manager) florina.firaru@nndkp.ro, Dariana Istrate (Asociat Senior) – dariana.istrate@nndkp.ro și Luciana Anghel (Asociat) – luciana.anghel@nndkp.ro.