

## **REGULAMENT din 10 noiembrie 2010 de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice**

▶(la data 03-dec-2010 actul a fost aprobat de Hotarirea 1134/2010 )

### **CAPITOLUL I: Dispoziții generale**

#### **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)** OSIM- Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci;
- d)** BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industrială pe hârtie sau în format electronic, publicat și pe pagina web a OSIM;
- e)** OMPI - Organizația Mondială de Proprietate Intelectuală;
- f)** Gazeta OMPI - publicația oficială OMPI privind mărcile înregistrate internațional;
- g)** OHIM- Oficiul de Armonizare în Piața Internă;
- h)** 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;
- i)** 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;
- j)** 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;
- k)** 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;
- l)** utilizarea mărcii - comercializarea într-un volum important și serios, precum și orice activități de promovare a produselor și/sau serviciilor la care se referă marca, inclusiv publicitatea și prezentarea acestora în târguri și expoziții;
- m)** întinderea utilizării - cantitatea de produse și/sau servicii cărora marca se aplică și care sunt comercializate pe teritoriul României sau la export;
- n)** aria geografică - zona de cunoaștere la nivelul teritoriului României a mărcii notorii;
- o)** gradul de cunoaștere a mărcii notorii - măsura în care segmentul de public consumator are cunoștință de existența mărcii.

**(2)** Termenii și expresiile definite în art. 3 din lege au același înțeles în prezentul regulament.

#### **Art. 2: Aria de aplicare a legii**

**(1)** Legea este aplicabilă tuturor mărcilor individuale, colective sau de certificare, fie că sunt mărci de produse sau de servicii.

**(2)** Indicațiile geografice ale produselor sunt protejate în România conform dispozițiilor legii, reglementărilor comunitare și convențiilor internaționale la care România este parte.

#### **Art. 3: Marca - semn susceptibil de reprezentare grafică**

**(1)** Poate constitui o marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, conform art. 2 din lege.

**(2)** Prin semne cu înaltă valoare simbolică, în sensul art. 5 alin. (1) lit. m) din lege, se înțelege: simboluri religioase, simboluri sau embleme aparținând unor societăți sau fundații de caritate, simboluri aparținând unor asociații culturale cu scop educativ, numele unor personalități istorice importante.

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

**(4)** Pentru a aprecia dacă o marcă conține ecusoane, embleme, blazoane, semne heraldice, altele decât cele avute în vedere de art. 6 ter din Convenția de la Paris - Convenția pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, Paris, așa cum a fost revizuită și modificată, ratificată de România prin Decretul nr. 1.177/1968, OSIM solicită avizul autorităților competente.

#### **Art. 4: Dobândirea protecției**

**(1)** Protecția mărcilor este dobândită în România prin înregistrarea acestora la OSIM.

**(2)** Protecția mărcilor pe cale internațională este recunoscută în România în baza Aranjamentului de la Madrid și a Protocolului referitor la aranjament.

**(3)** Protecția mărcilor comunitare este recunoscută în România în baza Regulamentului (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară.

#### **Art. 5: Limba oficială**

Cererile de înregistrare a mărcilor și indicațiilor geografice și orice alte cereri cu privire la mărcile și indicațiile geografice depuse spre înregistrare sau înregistrate, precum și întreaga corespondență referitoare la acestea vor fi depuse la OSIM în limba română.

#### **Art. 6: Reprezentarea prin mandatar**

**(1)** Solicitantul, titularul sau orice persoană interesată poate fi reprezentat(ă) în procedurile în fața OSIM printr-un mandatar autorizat, cu domiciliul sau sediul în România.

**(2)** Dacă solicitantul, titularul sau persoana interesată nu este reprezentat(ă) de un mandatar și nici nu are domiciliul, sediul sau vreo unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională pe teritoriul României, trebuie să își aleagă o adresă de corespondență în România, pe care o comunică la OSIM, în scopul efectuării oricăror proceduri în fața OSIM. Modificarea adresei de corespondență prin menționarea unei noi adrese sau renunțarea la adresa de corespondență se face numai după achitarea taxei prevăzute de lege pentru modificări în situația juridică a mărcii.

**(3)** Solicitantul, titularul sau persoana interesată, care nu are nici domiciliul, nici sediul și nici o unitate industrială sau comercială efectivă și funcțională pe teritoriul Uniunii Europene ori în Spațiul Economic European, va fi reprezentat în mod obligatoriu, prin mandatar autorizat, cu excepția procedurii de depunere a unei cereri.

**(4)** Desemnarea mandatului se face printr-o comunicare scrisă la OSIM, denumită procură, care va conține numele și semnătura solicitantului, titularului mărcii sau persoanei interesate, după caz; desemnarea acestuia după depunerea

cererii de marcă atât pe cale națională, cât și pe cale internațională se face cu achitarea taxei legale.

(5) Procura se va putea referi la una sau mai multe cereri de înregistrare ori mărci înregistrate sau la toate cererile de înregistrare ori la toate mărcile înregistrate, existente sau viitoare, ale persoanei care a dat mandatul.

(6) Când o procură generală a fost dată conform alin. (5), comunicarea la OSIM a unui exemplar va fi suficientă, sub condiția ca mandatarul să indice în fiecare cerere ulterioară procura în baza căreia acționează.

(7) Orice act solicitat prin mandatar cu privire la renunțarea la o cerere de înregistrare a unei mărci, de retragere a unei mărci, precum și orice cerere vizând un transfer de drepturi cu privire la o marcă vor putea fi făcute numai pe baza unui mandat special, care să menționeze expres actul renunțării, retragerii ori al transmiterii.

(8) În cazul în care solicitantul cererii de înregistrare a unei mărci este reprezentat prin mandatar, acesta poate semna cererea pe baza procurii date de solicitant.

(9) Orice corespondență privind o cerere de înregistrare a mărcii sau o marcă înregistrată transmisă în numele solicitantului sau titularului nu are efect dacă lipsește procura de reprezentare. Serviciul mărci OSIM poate acorda, la cerere, un termen de 30 de zile pentru depunerea procurii de reprezentare.

(10) Solicitantul, titularul sau persoana interesată nu poate avea decât un mandatar. Dacă mai multe persoane sunt indicate în procura de reprezentare, numai cea indicată pe primul loc este considerată mandatar.

(11) Când OSIM constată că un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de înregistrare a unei mărci sau pentru o marcă înregistrată înscrisă în Registrul mărcilor menționează că solicitantul ori titularul are mandatar, precum și numele ori denumirea și adresa sau sediul mandatarului.

(12) Orice înscriere cu privire la desemnarea unui mandatar conform alin. (11) este radiată, dacă radierea este cerută printr-o comunicare scrisă semnată de solicitant, titular sau mandatar.

(13) Înscrierea mandatarului este radiată din oficiu de către OSIM când un nou mandatar este desemnat sau în cazul în care o schimbare de titular a fost înscrisă fără ca noul titular să își desemneze un mandatar.

(14) Radierea înscrierii mandatarului produce efect de la data la care OSIM a primit comunicarea de solicitare a radierii conform alin. (12) sau, după caz, de la data la care OSIM a radiat din oficiu înscrierea mandatarului, potrivit alin. (13).

#### **Art. 7: Pluralitatea de solicitanți sau titulari**

(1) Când mai multe persoane sunt solicitanți sau titulari ai unei mărci, aceștia vor desemna unul dintre solicitanți sau titulari pentru corespondență cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondența cu prima persoană indicată în cererea de înregistrare a mărcii.

(2) În cazul pluralității de solicitanți sau titulari ai unei cereri de înregistrare de marcă sau ai unei mărci înregistrate, reprezentarea se poate face printr-un singur mandatar desemnat.

#### **Art. 8: Termene**

(1) Termenele stabilite pe zile cuprind zilele calendaristice și nu includ nici ziua când a început și nici ziua când s-a împlinit termenul. Termenele stabilite pe luni se împlinesc în ziua lunii corespunzătoare zilei de plecare.

(2) Termenul care, începând la 29, 30, 31 ale lunii, se împlinește într-o lună care nu are asemenea zi, se va socoti împlinit în prima zi a lunii următoare. Termenul care se împlinește într-o zi de sărbătoare legală sau într-o zi nelucrătoare se va prelungi până la sfârșitul primei zile de lucru următoare.

(3) Termenele încep să curgă de la data comunicării actelor de procedură, înțelegându-se prin aceasta data la care actul emis de OSIM a fost primit de solicitant, titular, persoana interesată sau mandatar, după caz. Această dată se confirmă cu ștampila oficiului poștal receptor.

(4) Actele de procedură, trimise prin poștă la OSIM, se socotesc îndeplinite în termen dacă au fost predate la oficiul poștal înainte de împlinirea termenului.

(5) Termenele acordate de OSIM la cererea solicitantului cererii de înregistrare a mărcii sau persoanei care a formulat o opoziție prelungesc corespunzător termenele de examinare prevăzute la art. 22 din lege.

(6) Neîndeplinirea actelor de procedură în termen nu atrage sancțiunile prevăzute de lege și de prezentul regulament, dacă solicitantul dovedește că a fost împiedicat printr-o împrejurare mai presus de voința lui și dacă îndeplinește procedura într-un termen de două luni de la încetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la data la care procedura trebuia îndeplinită.

(7) Solicitantul sau titularul care fără intenție nu a respectat un termen în procedurile în fața oficiului poate fi repus în situația anterioară, dacă dovedește că a depus toate diligentele pentru ca procedura în fața OSIM să fie îndeplinită în termenele legale, dar s-a aflat într-un caz fortuit, în termen de două luni de la încetarea cauzei care a împiedicat respectarea procedurii, dar nu mai mult de un an de la termenul nerespectat.

(8) Pentru aplicarea dispozițiilor alin. (7) nerespectarea termenului trebuie să fie un fapt al părții în procedura în fața OSIM și nu un fapt al reprezentantului.

(9) Dispozițiile alin. (7) nu sunt aplicabile cu privire la:

- a) termenul de invocare a priorității conform art. 12 din lege;
- b) termenul pentru formularea unei observații sau opoziții;
- c) termenul pentru formularea unei contestații la Comisia de contestații.

#### **Art. 9: Semnătura**

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

(2) Semnătura unui document transmis prin fax este valabilă cu condiția ca originalul documentului să fie transmis la OSIM în termen de maximum o lună de la data transmiterii inițiale a acestuia.

(3) Transmiterea documentelor prin mijloace electronice, inclusiv depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii, se face potrivit instrucțiunilor emise de directorul general al OSIM.

### **CAPITOLUL II: Cererea de înregistrare a unei mărci**

#### **Art. 10: Prezentarea și conținutul cererii**

(1) Cererea de înregistrare a mărcii se întocmește într-un singur exemplar, pe un formular-tip.

(2) Cererea trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci;
- b) numele și prenumele sau denumirea, precum și adresa ori sediul solicitantului;
- c) 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;

**d)** când solicitantul este o persoană juridică, forma de constituire a acesteia, precum și denumirea statului a cărui legislație îi guvernează statutul organic;

**e)** când solicitantul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;

**f)** în cazul în care se revendică, conform art. 10 alin. (2) din lege, o prioritate dintr-o cerere anterioară, o declarație de invocare a dreptului de prioritate, cu indicarea statului și a datei primului depozit;

**g)** în cazul în care se revendică, conform art. 11 alin. (1) din lege, o prioritate rezultând din prezentarea produselor sau serviciilor într-o expoziție și solicitantul dorește să beneficieze de o protecție temporară, 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;

**h)** când solicitantul revendică culoarea, ca element distinctiv al mărcii, o declarație în acest sens, precum și indicarea numelui sau codului culorii sau a culorilor revendicate, iar pentru fiecare culoare, indicarea părților principale ale mărcii care are această culoare;

**i)** când marca are o grafică deosebită sau este figurativă, descrierea acesteia;

**j)** când marca este tridimensională, o declarație în acest sens;

**k)** când marca se compune, în tot sau în parte, din alte caractere decât cele latine ori din alte cifre decât cele arabe și romane, o transliterare a acestor caractere și cifre;

**l)** când marca se compune, în tot sau în parte, dintr-unul ori mai multe cuvinte într-o altă limbă decât limba română, o traducere a acestora;

**m)** indicarea denumirii produselor sau serviciilor pentru care înregistrarea mărcii este cerută, grupate conform "Clasificării de la Nisa", precedată de numărul clasei căreia denumirea îi aparține;

**n)** semnătura solicitantului sau a mandatului său, după caz.

**(3)** Cererea va fi însoțită de reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, în dimensiuni de maximum 8/8 cm.

**(4)** Când cererea conține o declarație indicând că marca este tridimensională, solicitantul va anexa reproducerea grafică sau fotografică a mărcii.

**(5)** Reproducerea furnizată, conform alin. (4), poate, la alegerea solicitantului, să conștie într-o singură vedere sau în cel mult 3 vederi diferite ale mărcii.

**(6)** În cazul reproducerii unei mărci tridimensionale care nu redă în mod suficient detaliile mărcii, Serviciul mărci OSIM poate solicita furnizarea unui număr de cel mult 6 vederi diferite ale mărcii și o descriere a acestei mărci.

**(7)** Când cererea conține o declarație indicând că marca este hologramă, solicitantul va depune o reproducere a mărcii care va consta într-o singură vedere a semnului ce redă efectul holografic în integralitatea sa (holograma în sine) ori, la alegerea solicitantului, în mai multe vederi ale hologramei din diferite unghiuri.

**(8)** Când reproducerea, constând într-un desen unic sau o serie de desene, nu reprezintă holograma cu precizie, OSIM poate să ceară solicitantului ca acesta să furnizeze și o descriere a mărcii holograme.

**(9)** Dovada de plată a taxelor de depunere și de publicare a cererii se depune odată cu depunerea cererii sau în cel mult 3 luni de la această dată și se verifică în examinarea de fond.

**(10)** Documentele de plată a taxelor trebuie să conțină expres datele necesare pentru identificarea cererii de marcă.

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

**a)** când solicitantul dorește să beneficieze, conform art. 10 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 dorește să beneficieze de o prioritate de expoziție ca urmare a expunerii mărcii într-o expoziție oficial recunoscută, se va depune un document care să ateste că mărcile au fost aplicate 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 sub semnătură privată de reprezentare a solicitantului în fața OSIM, întocmită în limba română sau însoțită de traducerea acesteia în limba română;

**d)** regulamentul de folosire a mărcii colective;

**e)** regulamentul de folosire a mărcii de certificare;

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

**(12)** În aplicarea alin. (11) lit. b), solicitantul va depune certificatul de prioritate de expoziție 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 acesteia în expoziție;

**e)** numele și semnătura persoanei autorizate din partea organizatorului care certifică autenticitatea documentului;

**f)** data eliberării certificatului.

#### **Art. 11: Lista cuprinzând produse și servicii**

**(1)** Lista cuprinzând produsele și serviciile pentru care protecția mărcii este solicitată trebuie să fie stabilită în termeni preciși, astfel încât denumirea produselor și serviciilor să permită clasificarea fiecărui produs sau serviciu numai într-o singură clasă a Clasificării de la Nisa.

**(2)** Dacă este necesar, Serviciul mărci OSIM, în procedura de examinare preliminară a cererii de înregistrare a mărcii, procedează la clasificarea listei depuse în conformitate cu Clasificarea de la Nisa și notifică solicitantului lista de produse și/sau servicii clasificată, precum și taxa prevăzută de lege pentru această procedură efectuată.

**(3)** Când lista produselor/serviciilor este depusă de solicitant deja clasificată conform Clasificării de la Nisa, OSIM procedează la verificarea clasificării listei depuse, iar în cazul unor erori îi comunică solicitantului varianta corectă, urmând ca acesta să achite taxa de reclassificare efectuată.

**(4)** Produsele și serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă și nici nu pot fi considerate ca fiind diferite, pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa;

#### **CAPITOLUL III: Procedura de înregistrare a mărcii**

#### **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, directori printr-un mandatar.
- (2) Depunerea unei cereri de înregistrare a unei mărci la OSIM se poate face:
  - a) direct și cu confirmare de primire la Registratura generală a OSIM;
  - b) prin poștă, trimisă recomandat cu confirmare de primire, sau prin fax;
  - c) pe cale electronică, on-line în pagina de internet a OSIM.
- (3) Biroul primiri cereri de înregistrare menționează pe cerere anul, luna și ziua primirii și înscrie cererea în ordinea primirii. Cererile primite la OSIM, după orele legale de lucru, în zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală, se înscriu în prima zi lucrătoare.
- (4) Biroul primiri cereri de înregistrare transmite de îndată cererea de înregistrare a mărcii Serviciului mărci pentru a fi examinată.

#### **Art. 13: Constituirea depozitului reglementar**

- (1) Serviciul mărci examinează cererea de înregistrare a mărcii pentru a constata dacă sunt îndeplinite condițiile legale pentru constituirea depozitului reglementar.
- (2) Data depozitului reglementar este data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare a mărcii redactată în limba română, conținând:
  - a) solicitarea expresă de înregistrare a unei mărci;
  - b) datele de identificare ale solicitantului sau, după caz, ale mandatarului;
  - c) o listă de produse și/sau servicii pentru care înregistrarea mărcii este solicitată;
  - d) o reproducere grafică suficient de clară a mărcii a cărei înregistrare este solicitată;
  - e) dovezile achitării taxelor de depunere și, respectiv, de publicare a cererii de înregistrare a mărcii.
- (3) În termen de 7 zile de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii la OSIM, oficiul examinează dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (2), atribuie dată de depozit și publică cererea conform art. 16.
- (4) Serviciul Mărci OSIM 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.
- (5) În cazul în care din cererea de înregistrare a mărcii lipsesc unele dintre elementele prevăzute la alin. (2), OSIM notifică solicitantului lipsurile constatate. Dacă solicitantul completează lipsurile în termen de 3 luni de la data notificării, data depozitului va fi data la care toate aceste elemente au fost comunicate la OSIM.
- (6) În cazul în care solicitantul nu completează cererea în termenele prevăzute la art. 16 din lege, OSIM va decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii, iar dacă taxele de publicare și examinare a cererii au fost plătite, le va restitui solicitantului.
- (7) 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 3 luni pentru completarea cererii.
- (8) Notificarea privind atribuirea datei de depozit reglementar se comunică solicitantului în termen de 10 zile de la emiterea acesteia.
- (9) Pentru orice alte lipsuri ale cererii de înregistrare a mărcii, dacă solicitantul nu completează cererea în termenul notificat de OSIM, cererea se respinge.

#### **Art. 14: Divizarea cererii de înregistrare a mărcii**

- (1) Solicitantul poate cere divizarea cererii de înregistrare a mărcii, 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) Cererea divizionară va conține elementele prevăzute la art. 9 alin. (2) din lege și va fi supusă taxei legale.
- (3) Cererea divizionară păstrează data de depozit și/sau de prioritate din cererea inițială.
- (4) Declarația privind divizarea unei cereri de înregistrare a mărcii este irevocabilă.

#### **Art. 15: Priorități revendicate**

- (1) Dacă este revendicată prioritatea unui sau unor depozite anterioare în aplicarea art. 10 alin. (2) din lege, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu începere de la data 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 dosar atribuit cererii anterioare ori numărul înregistrării anterioare și traducerea vizată la art. 10 alin. (11) lit. a).
- (2) Dacă o prioritate de expoziție, în sensul art. 11 din lege, este revendicată, solicitantul dispune de un termen de 3 luni, cu începere de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, pentru a comunica la OSIM documentele prevăzute la art. 10 alin. (11) lit. b).

#### **Art. 16: Publicarea cererii**

- (1) Cererile de înregistrare a mărcilor pentru care se constată că sunt îndeplinite condițiile legale primesc dată de depozit și se publică în BOPI, în format electronic, în termen de 7 zile, conform prevederilor art. 17 din lege.
- (2) Publicarea cererii de înregistrare a mărcii în format electronic se va face pe pagina de internet a OSIM și va conține:
  - a) numele sau denumirea și adresa ori sediul solicitantului;
  - b) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
  - c) reproducerea mărcii și, după caz, mențiunea "color", cu indicarea culorii sau culorilor revendicate;
  - d) lista de produse și servicii, pe clase, conform Clasificării de la Nisa;
  - e) indicele Clasificării de la Viena;
  - f) data de depozit și numărul de depozit;
  - g) indicații privind prioritatea invocată;
  - h) mențiunea că marca este colectivă sau de certificare, dacă este cazul;
  - i) data publicării cererii.
- (3) Dacă publicarea unei mărci 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.

#### **Art. 17: Observația**

- (1) Orice persoană interesată poate formula, în termenul prevăzut de art. 18 din lege, o observație privind cererea de înregistrare a mărcii, pentru oricare dintre motivele absolute de refuz prevăzute la art. 5 din lege.
- (2) Observația trebuie formulată în scris cu indicarea numărului cererii de înregistrare la care se referă și nu este

supusă niciunei taxe.

**(3)** În cadrul procedurii Observației, persoana menționată la alin. (1) nu poate dobândi calitatea de parte în procedura de examinare a cererii și nu va primi nicio comunicare din partea OSIM.

**(4)** Observația formulată poate fi notificată solicitantului, care poate prezenta comentarii în procedura de examinare a cererii.

**(5)** Observația se analizează în cadrul procedurii de examinare a cererii de înregistrare.

#### **Art. 18: Opoziția**

**(1)** Orice persoană interesată poate formula opoziție pentru motivele relative de refuz, prevăzute la art. 6 din lege. Opoziția și observația nu pot face obiectul unui act comun de sesizare a OSIM. 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 cererii de înregistrare a mărcii, numele sau denumirea solicitantului cererii, mențiunea produselor și serviciilor împotriva cărora se formulează opoziția;

**b)** indicații privind marca sau dreptul anterior dobândit pe care se întemeiază opoziția;

**c)** o reprezentare și, după caz, o descriere a mărcii anterioare sau a altui drept anterior, respectiv o copie a certificatului de înregistrare a mărcii opuse și orice alt document care să certifice că oponentul este deținătorul dreptului anterior invocat;

**d)** 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;

**e)** mențiuni privind calitatea și interesul persoanei care formulează opoziția;

**f)** o prezentare detaliată asupra motivelor invocate în susținerea opoziției, precum și temeiul legal invocat;

**g)** numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul; în situația în care opoziția este formulată printr-un mandatar, este necesar ca odată cu actul de opoziție să se depună și procura de reprezentare semnată de oponent.

**(3)** Dacă opoziția este formulată pentru motivul existenței unei mărci anterioare, actul de opoziție trebuie să fie însoțit de dovezi de înregistrare a mărcii, cum ar fi certificatul de înregistrare sau, după caz, documente care să dovedească notorietatea mărcilor; dacă opoziția este fondată pe existența oricărui alt drept anterior dobândit, actul de opoziție trebuie să fie însoțit de acte care să dovedească dobândirea și întinderea protecției acestui drept.

**(4)** Pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute la alin. (2) lit. f) și g), persoana care a formulat opoziție poate solicita OSIM acordarea unui termen de cel mult două luni; acest termen va putea fi acordat cu condiția ca la data solicitării termenului persoana care a formulat opoziția să fi achitat o taxă în același cuantum cu cel prevăzut de lege în cazul prelungirii termenului cerut de solicitant pentru a răspunde la o notificare a OSIM. Dacă în termenul acordat cerințele nu sunt îndeplinite, Comisia de opoziții OSIM va soluționa opoziția pe baza actelor de la dosar.

**(5)** Pentru cererile de înregistrare națională a mărcilor termenul pentru formularea opoziției curge de la data publicării acestora în format electronic în BOPI, iar pentru cererile de înregistrare internațională a mărcilor, termenul pentru formularea opoziției curge de la publicarea acestora, în format electronic în Gazeta OMPI.

**(6)** OSIM comunică opoziția solicitantului și îl invită să depună punctul său de vedere în termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) din lege. În cazul în care opozantul depune prezentarea detaliată a motivelor opoziției, OSIM comunică solicitantului această prezentare, acordând un termen de 30 de zile pentru formularea unui punct de vedere.

**(7)** La cererea solicitantului, depusă la OSIM nu mai târziu de data la care expiră termenul prevăzut la art. 20 alin. (2) din lege, titularul mărcii opuse va prezenta OSIM dovada că:

**a)** în cursul unei perioade de 5 ani care precedă data publicării mărcii asupra căreia s-a formulat opoziția, marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României, 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 comunitare, pentru produsele și serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată sau este considerată notorie;

**b)** există motive justificate pentru neutilizarea mărcii opuse.

**(8)** În lipsa dovezilor de folosire a mărcii opuse, în maximum 30 de zile de la data notificării transmise de OSIM oponentului, actul de opoziție va fi respins.

**(9)** Dovezile de folosire a mărcii opuse pot fi: ambalaje, etichete, cataloage, facturi, fotografii, anunțuri în jurnale, declarații scrise etc.

**(10)** Dacă solicitantul nu răspunde în termenul legal, OSIM poate decide asupra opoziției bazându-se numai pe documentele aflate la dosar. La cererea solicitantului, OSIM poate acorda o prelungire de cel mult 30 de zile a termenului pentru răspunsul la opoziție.

**(11)** Opoziția formulată conform art. 19 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.

**(12)** Comisia emite un aviz de admitere sau de respingere, în tot ori în parte, a opoziției care este obligatoriu la examinarea de fond și care se va regăsi menționat în hotărârea de admitere sau respingere la înregistrare a mărcii.

#### **Art. 19: Determinarea și dovedirea notorietății**

**(1)** Pentru a aprecia dacă o marcă este notorie este suficient ca aceasta să fie larg cunoscută:

**a)** pe teritoriul României; și

**b)** pentru segmentul de public din România căruia se adresează produsele sau serviciile pentru care marca este utilizată.

**(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, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 24 din lege. OSIM poate cere de la autoritățile publice, instituțiile publice, precum și de la persoane juridice de drept privat documente în vederea aprecierii notorietății în România.

**(4)** În aplicarea criteriului prevăzut la art. 24 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 unei mărci poate fi dovedită prin orice mijloc de probă.

(6) În susținerea notorietății unei mărci pe teritoriul României pot fi prezentate acte cum ar fi cele privind:

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

#### **Art. 20: Procedura de examinare a cererii de înregistrare a mărcii**

(1) OSIM examinează cererea de înregistrare a mărcii în termen de maximum 6 luni, 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 3 luni pentru regularizarea plății. Pentru motive întemeiate, la cererea solicitantului, OSIM poate acorda încă un termen de două luni.

(3) În cazul în care taxa de examinare nu a fost achitată în termenul prevăzut la alin. (2), OSIM va decide respingerea cererii de înregistrare a mărcii.

(4) Examinarea de fond a cererii de înregistrare a mărcii se efectuează în baza prevederilor art. 22 alin. (3) și (4) din lege.

(5) În cazul în care în urma examinării motivelor absolute de refuz rezultă că există unul dintre motivele legale care împiedică înregistrarea mărcii, OSIM transmite solicitantului un Aviz de refuz provizoriu, invitându-l să își prezinte într-un termen de 3 luni un punct de vedere asupra acestui refuz. Termenul acordat poate fi prelungit cu o nouă perioadă de 3 luni la cererea solicitantului, cu condiția plății taxei legale.

(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, limitarea listei de produse/servicii 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 această situație Serviciul mărci OSIM poate decide înregistrarea mărcii.

(8) Dacă față de cererea de înregistrare a mărcii a fost formulată o opoziție fondată pe motivele relative de refuz prevăzute de art. 6 din lege, aceasta se soluționează de către Comisia de opoziții care emite un aviz de admitere sau respingere a opoziției, care va fi avut în vedere, în mod obligatoriu, în examinarea de fond.

(9) OSIM finalizează examinarea cererii de înregistrare a mărcii, în baza răspunsului primit de la solicitant și a avizului Comisiei de opoziții, dacă este cazul, și emite o decizie de admitere sau respingere a cererii de înregistrare.

(10) Decizia OSIM de înregistrare a mărcii sau de respingere a cererii de înregistrare a mărcii se comunică solicitantului în termen de maximum 7 zile de la luarea acesteia, iar în cazul mărcilor care au avut opoziții, și opozantului.

(11) În maximum două luni de la data deciziei de admitere a cererii de înregistrare, marca se publică în BOPI.

(12) Solicitantul cererii de înregistrare poate cere examinarea cu urgență a cererii sale, potrivit art. 22 alin. (2) din lege, cu condiția achitării taxei.

(13) Dacă în cursul examinării cererii de înregistrare a mărcii intervin proceduri prevăzute de lege, cum sunt opoziții sau notificări în urma examinării motivelor absolute de refuz, acestea prelungesc corespunzător termenelor prevăzute de art. 22 din lege și OSIM nu mai este ținut să restituie taxa de examinare.

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

(15) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor se iau de către examinatorul dosarului în cauză.

(16) În cazul în care o opoziție a fost formulată, Comisia de examinare cu componența prevăzută la art. 18 alin. (11) va emite un aviz de admitere sau respingere a opoziției.

#### **Art. 21: Înregistrarea mărcii**

(1) Când cererea de înregistrare a mărcii respectă condițiile legale de înregistrare și dacă nicio opoziție nu a fost formulată în termenul prevăzut la art. 19 alin. (1) din lege ori când a fost emis un aviz de respingere a opoziției, OSIM decide înregistrarea și înscrierea mărcii în Registrul mărcilor.

(2) Publicarea înregistrării mărcii în BOPI se face cu mențiunea următoarelor elemente:

- a) numele sau denumirea și adresa ori sediul solicitantului;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
- c) reproducerea mărcii și, după caz, mențiunea "color", cu indicarea culorii sau culorilor revendicate, iar pentru mărcile care conțin și elemente figurative, cu indicarea indicelui de clasificare a elementelor figurative;
- d) lista de produse și servicii, pe clase, conform Clasificării de la Nisa;
- e) data de depozit și numărul de depozit, precum și numărul de marcă;
- f) indicații privind prioritatea invocată și recunoscută;
- g) mențiunea că marca este colectivă sau de certificare, dacă este cazul, inclusiv regulamentul de folosire;
- h) mențiunea că marca a dobândit un caracter distinctiv înainte de data cererii de înregistrare a mărcii, ca urmare a folosirii acesteia, dacă este cazul;

i) declarația conform căreia solicitantul nu invocă un drept exclusiv asupra unui element al mărcii, în cazul prevăzut de art. 23 alin. (1) din lege.

(3) Când o decizie de respingere a unei cereri de înregistrare a unei mărci a fost desființată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, partea interesată comunică la OSIM hotărârea în vederea publicării acesteia în BOPI.

(4) Dacă după ce a fost publicată o marcă este respinsă la înregistrare sau anulată printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă, această hotărâre se publică în BOPI.

#### **Art. 22: Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor**

(1) Marca înregistrată în condițiile art. 22 alin. (1) din lege se înscrie în Registrul mărcilor.

(2) Înscrierea înregistrării mărcii în Registrul mărcilor, publicarea acesteia, precum și eliberarea certificatului de înregistrare al mărcii sunt supuse unei singure taxe în cuantumul prevăzut la nr. crt. 8 din anexa nr. 4 la Ordonanța Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecției proprietății industriale și regimul de utilizare a acestora, republicată, cu modificările ulterioare.

(3) Titularul poate solicita eliberarea de copii ale certificatului de înregistrare, conform cu originalul, cu plata taxei legale; duplicate pot fi cerute numai dacă se face dovada unui anunț public de pierdere a certificatului inițial și a achitării taxei

legale de eliberare a certificatului.

#### **CAPITOLUL IV: Înregistrarea internațională a mărcilor**

##### **Art. 23: Depunerea cererii de înregistrare internațională a unei mărci**

(1) Cererea de înregistrare internațională a unei mărci, întocmită, după caz, conform art. 3 din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 din Protocolul referitor la aranjament, dar și potrivit prevederilor regulamentului comun, se depune la Biroul Internațional al OMPI, prin intermediul OSIM. Cererea semnată de solicitant și OSIM, ca oficiu de origine, se transmite la OMPI.

(2) Odată cu cererea de înregistrare internațională a mărcii se depune și dovada achitării taxei pentru transmitere la OMPI.

(3) Aceleași cerințe se aplică și pentru transmiterea desemnării ulterioare a unei mărci internaționale OSIM.

(4) Taxele internaționale datorate, după caz, în baza art. 8.2 din Aranjamentul de la Madrid sau art. 8.2 din Protocolul referitor la aranjament, se plătesc de solicitant direct la Biroul Internațional al OMPI.

##### **Art. 24: Efectele înregistrării internaționale în România**

(1) Mărcile care fac obiectul unei cereri de înregistrare internațională și a căror protecție este solicitată prin desemnarea României sunt supuse examinării de fond analizându-se motivele de refuz prevăzute de lege; comunicarea rezoluției dată ca urmare a examinării se va transmite la OMPI, conform regulamentului comun.

(2) Înregistrarea internațională, la OMPI, a unei mărci a cărei protecție se extinde și pe teritoriul României, conform art. 3 ter din Aranjamentul de la Madrid sau conform art. 3 ter din Protocolul referitor la aranjament, produce aceleași efecte ca marca înregistrată pe cale națională.

(3) Înregistrarea internațională a unei mărci a cărei protecție își produce efectele pe teritoriul României este înscrisă în Registrul mărcilor.

#### **CAPITOLUL V: Marca comunitară**

##### **Art. 25: Depunerea cererii de înregistrare a mărcii comunitare**

(1) Cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune, la alegerea solicitantului, direct la OHIM sau prin intermediul OSIM.

(2) Când cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune la OSIM, acesta o transmite la OHIM în termen de maximum două săptămâni de la depunere, fără examinare.

(3) Odată cu cererea de înregistrare a mărcii comunitare se depune și dovada achitării taxei pentru transmiterea cererii care reprezintă numai costurile legate de expediere.

(4) În situația prevăzută la alin. (2), data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii este aceea la care solicitantul a prezentat la OSIM cererea de înregistrare a mărcii comunitare, conținând elementele prevăzute la art. 26 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009, respectiv:

- a) o cerere pentru înregistrarea unei mărci comunitare;
- b) datele care permit identificarea solicitantului;
- c) lista produselor sau a serviciilor pentru care se cere înregistrarea;
- d) reproducerea mărcii,

sub rezerva plății taxei de depunere datorate de solicitant direct la OHIM, în termen de o lună de la depunerea elementelor prevăzute la lit. a) - d).

##### **Art. 26: Revendicarea anteriorității mărcii naționale**

(1) Titularul unei mărci anterioare înregistrate în România sau care a făcut obiectul unei înregistrări pe cale internațională cu efect în România poate beneficia, conform art. 68 alin. (1) din lege, de vechimea mărcii anterioare la înregistrarea pe cale comunitară a unei mărci identice pentru produse și servicii identice ori cuprinse în lista de produse și servicii pentru care a fost înregistrată marca anterioară.

(2) În situația revendicării vechimii mărcii naționale, dacă titularul mărcii comunitare renunță la marca anterioară sau drepturile cu privire la marca anterioară încetează în orice alt mod, acesta este considerat ca beneficiind în continuare de aceleași drepturi pe care le-ar fi avut dacă marca anterioară continua să fie înregistrată.

(3) Vechimea revendicată, pentru o marcă comunitară, se stinge atunci când titularul mărcii anterioare a cărei vechime a fost revendicată este declarat decăzut din drepturi ori când marcă anterioară este anulată sau titularul renunță la aceasta înainte de înregistrarea mărcii comunitare.

##### **Art. 27: Conversia cererilor de marcă comunitară**

(1) O cerere de marcă comunitară sau o marcă comunitară înregistrată poate fi transformată în cerere de marcă națională conform art. 112 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009.

(2) OSIM primește cererile de conversie/transformatoare a cererilor de mărci comunitare în cerere de marcă națională și le introduce în baza de date națională cu data de depozit a cererii comunitare.

(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, acordând un termen de 3 luni care curge de la data notificării. Publicarea cererii se face la data prezentării de către solicitant a dovezii de achitare a taxei; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

(4) În cazul în care solicitantul cererii de conversie nu este cetățean al unui stat membru UE sau al Spațiului Economic European, reprezentarea prin mandatar este obligatorie și OSIM va notifica necesitatea desemnării unui mandatar, precum și cerința achitării taxei de depunere și publicare a cererii de conversie.

(5) Cerințele prevăzute la alin. (3) vor fi îndeplinite de către solicitant în termen de 3 luni de la data notificării; în caz contrar, cererea va fi respinsă.

#### **CAPITOLUL VI: Modificări**

##### **Art. 28: Modificarea cererii de înregistrare a mărcii**

(1) O solicitare pentru modificarea unei cereri de înregistrare a unei mărci trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) numărul cererii de înregistrare a mărcii;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul solicitantului;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
- d) indicarea elementului din cerere care trebuie modificat, precum și elementul care trebuie să figureze ca urmare a modificării cererii;
- e) dacă modificarea vizează reprezentarea mărcii, o reproducere a mărcii modificată.

(2) Solicitarea de modificare a unei cereri de înregistrare a unei mărci va fi luată în considerare numai după efectuarea

plății taxei legale; în caz contrar, solicitarea de modificare a cererii nu produce efecte.

(3) OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea iregularităților privind solicitarea de modificare a cererii; în cazul în care aceste iregularități nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va respinge solicitarea de modificare a cererii de înregistrare a mărcii.

(4) Dacă solicitantul dorește modificarea aceluiași element în mai multe cereri este suficientă prezentarea unei singure solicitări de modificare; modificarea este supusă plății taxei prevăzute de lege pentru fiecare dintre cererile ce urmează a fi modificate.

(5) Solicitarea privind modificarea numelui sau adresei solicitantului/mandatarului desemnat de solicitant nu este supusă niciunei taxe în situația în care aceasta intervine independent de voința solicitantului/mandatarului.

(6) Dacă cererea conține erori materiale imputabile solicitantului, rectificarea va fi efectuată la cererea acestuia și va fi publicată în BOPI numai după prezentarea dovezii de achitare a taxei legale.

#### **Art. 29: Modificări privind marca înregistrată**

(1) O cerere de modificare a înregistrării unei mărci va conține următoarele elemente:

- a) numărul de înregistrare a mărcii;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului mărcii;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
- d) indicarea elementului din reprezentarea mărcii a cărui modificare este solicitată, în sensul art. 34 alin. (1) din lege;
- e) o reprezentare a mărcii modificate.

(2) Cererea de modificare este considerată a fi depusă numai după ce plata taxei legale a fost achitată de titularul mărcii; în caz contrar, cererea este considerată ca o simplă corespondență și nu produce efecte.

(3) OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea iregularităților privind cererea de modificare a înregistrării mărcii; în cazul în care aceste iregularități nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va respinge cererea de modificare.

(4) Când modificarea se referă la același element conținut în mai multe mărci înregistrate care aparțin aceluiași titular, este suficientă prezentarea unei singure cereri de modificare. Taxa legală va fi achitată pentru fiecare înregistrare a mărcii ce urmează a fi modificată.

(5) Dacă înregistrarea mărcii sau înregistrarea publicată comportă o eroare imputabilă OSIM, rectificarea va fi efectuată din oficiu ori la solicitarea titularului. Cererea de rectificare prezentată de titular nu va fi supusă niciunei taxe. Rectificările efectuate se publică în BOPI.

(6) Dacă înregistrarea mărcii sau înregistrarea publicată comportă o eroare imputabilă titularului, rectificarea va fi efectuată la solicitarea titularului și va fi publicată în BOPI numai după prezentarea dovezii de achitare a taxei legale.

#### **Art. 30: Modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului mărcii sau mandatarului**

(1) O cerere de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului unei mărci înregistrate va conține următoarele elemente:

- a) numărul de înregistrare a mărcii;
- b) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului, astfel cum sunt înscrise în Registrul mărcilor;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului modificate, la solicitarea acestuia;
- d) dacă titularul și-a desemnat un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului.

(2) În cazul în care în cerere se menționează că titularul a desemnat un mandatar, odată cu cererea de modificare trebuie să se facă dovada depunerii procurii de reprezentare.

(3) O singură cerere poate fi prezentată pentru modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului în două ori mai multe înregistrări ale aceluiași titular.

(4) OSIM poate acorda un termen de o lună pentru remedierea unor iregularități din cererea de modificare a numelui/denumirii sau adresei/sediului titularului; în cazul în care aceste iregularități nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va respinge cererea de modificare.

(5) Dispozițiile alin. (1)-(4) sunt aplicabile și cu privire la modificarea numelui/denumirii sau adresei/sediului mandatarului desemnat de titular.

(6) Când OSIM este înștiințat cu privire la modificarea denumirii adresei intervenită independent de voința titularului mărcii ori a mandatarului, pentru înscrierea modificării nu se datorează taxe.

#### **Art. 31: Reînnoirea înregistrării mărcii**

(1) O cerere de reînnoire va conține următoarele elemente:

- a) solicitarea expresă de reînnoire a înregistrării mărcii;
- b) dacă cererea este prezentată de titular, numele și adresa acestuia;
- c) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului, dacă este cazul;
- d) data depozitului reglementar al cererii de înregistrare a mărcii;
- e) numărul înregistrării mărcii;
- 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, persoanei autorizate de titular sau semnătura mandatarului, după caz;
- h) dovada plății taxei legale, pentru reînnoirea înregistrării mărcii, inclusiv taxa de eliberare a certificatului de reînnoire.

(2) Dacă cererea de reînnoire prezentată în termenele prevăzute la art. 30 alin. (3) din lege nu conține unul dintre elementele prevăzute la alin. (1), OSIM notifică solicitantului iregularitățile constatate, acordând un termen de 3 luni pentru remedierea acestora.

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

(4) Dacă remediile notificate nu sunt efectuate în termenul acordat, cererea de înregistrare a mărcii se respinge.

#### **CAPITOLUL VII: Transmiterea drepturilor asupra mărcilor: cesiuni, licențe și alte drepturi**

##### **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 mărcii înregistrate și schimbarea ce urmează a fi înscrisă;
  - h) lista cuprinzând produsele și serviciile la care se referă cesiunea mărcii, dacă cesiunea nu privește toate produsele și serviciile înregistrate;
  - i) documentele care fac dovada cesiunii mărcii în conformitate cu art. 33.
- (3) Odată cu depunerea cererii de înscriere a cesiunii se depune și dovada achitării taxei legale; în caz contrar, cererea nu produce efecte.

#### **Art. 33: Schimbarea titularului**

- (1) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract de cesiune, cererea de înregistrare a cesiunii unei mărci va fi însoțită de unul dintre următoarele documente:
- a) o copie legalizată a contractului de cesiune;
  - b) un extras din contractul care stabilește schimbarea titularului, în copie legalizată.
- (2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-o fuziune, cererea de înscriere va fi însoțită de copia autenticată a actului de fuziune.
- (3) În situația prevăzută la alin. (2), dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte dintre cotitulari, și nu toți cotitularii, la cererea de înscriere a fuziunii se va anexa un document semnat de ceilalți cotitulari care să conțină acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
- (4) Când schimbarea titularului rezultă din alte motive decât un contract de cesiune sau fuziune, cum ar fi schimbare prin efectul legii, pe cale succesorală, prin executarea silită a debitorului ori în baza unei hotărâri judecătorești, cererea va indica și va fi însoțită de documentul justificativ în copie legalizată.
- (5) Dispozițiile alin. (1)-(4) și ale art. 34 se aplică prin analogie și în cazul schimbării solicitantului cererii de înregistrare a unei mărci, când schimbarea se referă la una sau mai multe cereri ori se referă în același timp la una sau mai multe cereri și la una ori mai multe înregistrări.
- (6) Totuși, când o cerere 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.
- (7) Marca poate face obiectul unei măsuri de executare silită, al unui gaj ori al altui drept real prevăzut de lege.
- (8) La cererea unei părți, când se constată că a fost depus un act, în copie conformă ori legalizată, din care rezultă instituirea unei măsuri de executare silită, a unui gaj ori a altui drept real prevăzut de lege cu privire la o marcă înregistrată, acestea se înscriu în Registrul mărcilor și se publică în BOPI, sub condiția achitării taxelor legale.

#### **Art. 34: Înscrierea cesiunii**

- (1) Când cererea de înscriere a cesiunii nu este însoțită de toate documentele prevăzute la art. 32, OSIM acordă un termen de 3 luni pentru depunerea acestora. În cazul în care documentele nu sunt depuse în termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii.
- (2) 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.
- (3) Când schimbarea titularului nu se referă la totalitatea produselor și serviciilor mărcii înregistrate, OSIM creează o înregistrare distinctă care menționează produsele sau serviciile asupra cărora poartă schimbarea titularului prin cesiune.
- (4) Când OSIM constată că au fost depuse toate documentele prevăzute de art. 32 și s-a făcut dovada achitării taxei legale, înscrie cesiunea în Registrul mărcilor și o publică în BOPI.
- (5) Dacă cesiunea nu a fost înscrisă în Registrul mărcilor și publicată, succesorul în drepturi nu poate să se prevaleze de drepturile care decurg din înregistrarea mărcii.

#### **Art. 35: Înscrierea licențelor și a altor drepturi**

- (1) Cererea de înscriere a unei licențe sau a constituirii unui drept real 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 sau al dreptului real;
  - 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 sau a dreptului real;
  - h) lista cuprinzând produsele și serviciile la care se referă marca ce face obiectul cererii de înscriere a licenței sau a dreptului real;
  - i) durata pentru care se acordă licența;
  - j) teritoriul pentru care se acordă licența;
  - k) 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 înregistrare 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) Odată cu depunerea cererii de înscriere a licenței se depune și dovada achitării taxei legale; în caz contrar, cererea nu produce efecte.
- (4) 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 legalizată.
- (5) Când elementele prevăzute la alin. (1) și (2) nu sunt îndeplinite, OSIM acordă solicitantului cererii de înregistrare a

licenței un termen de 3 luni pentru remedierea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM decide respingerea cererii.

**(6)** În cazul unei licențe exclusive privind o marcă, aceasta este înscrisă în Registrul mărcilor sub mențiunea "licență exclusivă", dacă titularul și licențiatul solicită în mod expres această mențiune.

**(7)** O singură cerere poate fi prezentată pentru două sau mai multe mărci cu condiția ca titularul și licențiatul să fie aceiași, iar numerele tuturor înregistrărilor în discuție să fie indicate în cerere și taxa legală de înscriere a licenței să fie achitată pentru fiecare marcă în parte.

## **CAPITOLUL VIII: Stingerea drepturilor asupra mărcilor**

### **Art. 36: Stingerea drepturilor**

Drepturile asupra unei mărci se sting:

- a)** la expirarea duratei de protecție;
- b)** prin renunțarea expresă a titularului dreptului;
- c)** prin decăderea din drepturi a titularului;
- d)** prin anularea înregistrării mărcii.

### **Art. 37: Expirarea duratei de protecție**

Când înregistrarea unei mărci nu este reînnoită, la expirarea termenului prevăzut la art. 30 alin. (5) din lege, OSIM înscrie în Registrul mărcilor mențiunea că înregistrarea acestei mărci a rămas fără efect de la data expirării ultimei perioade de protecție de 10 ani.

### **Art. 38: Renunțarea**

**(1)** Declarația de renunțare la o marcă va conține următoarele elemente:

- a)** numărul înregistrării mărcii;
- b)** numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului;
- c)** dacă un mandatar a fost desemnat, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- d)** dacă renunțarea la marcă vizează numai anumite produse și servicii, lista cuprinzând produsele și serviciile pentru care se declară renunțarea.

**(2)** Dacă o licență a fost înscrisă, renunțarea va fi înscrisă în Registrul mărcilor numai după un termen de 3 luni de la data la care titularul mărcii a prezentat la OSIM un document din care să rezulte că titularul a informat licențiatul despre intenția sa de renunțare la marcă. Dacă, înainte de expirarea acestui termen, titularul prezintă la OSIM dovezi privind acordul licențiatului, renunțarea va fi de îndată înregistrată.

**(3)** Declarația de renunțare la marcă a titularului unei mărci înregistrate, care face obiectul unui gaj sau pentru care au fost instituite măsuri de executare silită ori alte drepturi reale stabilite de lege, care sunt în vigoare, nu poate fi înscrisă în Registrul mărcilor.

**(4)** În cazul în care nu sunt îndeplinite toate condițiile prevăzute la alin. (1)-(3), OSIM acordă persoanei care solicită înscrierea renunțării la marcă un termen de 3 luni pentru remedierea acestor lipsuri. Dacă lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM decide respingerea înscrierii renunțării la marcă în Registrul mărcilor.

**(5)** Renunțarea la marcă produce efecte numai de la data înscrierii în Registrul mărcilor. Renunțarea se publică în BOPI.

### **Art. 39: Decăderea din drepturi și anularea înregistrării mărcii**

**(1)** O cerere de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă sau o cerere de anulare a înregistrării unei mărci poate fi formulată de orice persoană interesată, pentru motivele prevăzute la art. 46 sau, după caz, art. 47 din lege, la Tribunalul București - Secția civilă.

**(2)** Cererea de decădere sau cererea în anulare va conține cel puțin următoarele:

- a)** datele de identificare ale solicitantului cererii de decădere sau ale solicitantului cererii de anulare;
- b)** indicații privind marca înregistrată ce face obiectul cererii de decădere sau cererii în anulare;
- c)** cauzele de decădere sau nulitate;
- d)** motive în susținerea cererii formulate.

**(3)** În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) din lege, se vor depune precizări asupra dreptului pe care este fondată această cerere și, după caz, documentele care dovedesc faptul că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este abilitată să invoce dreptul anterior.

**(4)** În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe unul dintre motivele prevăzute la art. 47 alin. (1) lit. d) sau e) din lege, se vor depune precizări privind dreptul pe care este fondată cererea în anulare și, după caz, documente care dovedesc că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este titularul dreptului pe care-l invocă.

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

## **CAPITOLUL IX: Mărci colective și mărci de certificare**

### **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 folosire a mărcii.

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

- a)** denumirea și sediul asociației;
- b)** obiectul de activitate și modul de reprezentare al asociației;
- c)** condițiile de afiliere;
- d)** indicații privind persoanele autorizate să utilizeze marca colectivă;
- e)** condițiile de utilizare a mărcii colective;
- f)** 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;
- g)** indicații privind necesitatea acordului tuturor membrilor asociației, în situația în care titularul mărcii colective transmite drepturile cu privire la această marcă.

**(3)** Dacă depozitul unei mărci colective nu îndeplinește una dintre condițiile prevăzute la art. 10 sau dacă regulamentul de folosire a mărcii colective nu conține toate elementele prevăzute la alin. (2), OSIM poate acorda solicitantului un termen de maximum 3 luni pentru completarea lipsurilor. În cazul în care lipsurile nu sunt remediate în termenul acordat, OSIM va decide respingerea cererii sau, după caz, nerecunoașterea priorității invocate.

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

**Art. 41: Protecția mărcilor de certificare**

(1) Cererea de înregistrare a unei mărci de certificare întocmită conform cerințelor prevăzute la art. 10 va fi însoțită de:

a) un regulament de folosire a mărcii;  
b) autorizația sau alt document din care să rezulte exercitarea legală a unor activități de certificare și control al calității produselor și serviciilor.

(2) Dacă solicitantul este o persoană juridică străină, acesta va prezenta în locul documentelor prevăzute la alin. (1) lit. b) dovada înregistrării sau depunerii spre înregistrare a mărcii de certificare în țara de origine.

(3) Regulamentul de folosire a mărcii va conține elementele prevăzute la art. 57 alin. (2) din lege.

(4) Autorizarea dată de titular pentru folosirea mărcii de certificare se va face cu plata, de către persoana care a primit această autorizare, a unei remunerații adecvate ce va fi stabilită prin regulamentul de folosire a mărcii.

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

(6) Folosirea mărcii de certificare este interzisă pentru produsele sau serviciile titularului mărcii ori care aparțin unei întreprinderi a cărei activitate este strâns legată în plan economic de cea a titularului.

**CAPITOLUL X: Indicații geografice****Art. 42: Protecția indicațiilor geografice**

(1) O indicație geografică va fi protejată, potrivit art. 72 din lege, numai dacă există o legătură strânsă între produsele la care se referă indicația geografică și locul de origine al acestora în ceea ce privește calitatea, reputația ori alte caracteristici ale produselor. O indicație geografică nu poate fi protejată pentru simplul fapt că produsul la care se referă indicația geografică este originar dintr-o anumită regiune.

(2) În cazul indicațiilor geografice omonime pentru vinuri, fiecare indicație va fi însoțită de mențiunea denumirii asociației de producători a vinurilor respective. Protecția va fi acordată fiecărei indicații geografice, cu condiția ca indicația geografică în cauză să fie folosită în mod tradițional și constant pentru a descrie și prezenta un vin produs în zona geografică la care se referă.

(3) În sensul art. 76 lit. b) din lege, este generic și nu poate fi protejat ca indicație geografică numele unui produs care, deși se referă la locul sau regiunea în care acesta a fost inițial fabricat, produs ori comercializat, a devenit nume comun pentru un anumit tip de produse.

(4) O indicație geografică înregistrată nu va putea fi considerată că a devenit generică și nici nu se va putea considera că a intrat în domeniul public.

**Art. 43: Cererea de înregistrare a unei indicații geografice**

(1) Cererea de înregistrare a unei indicații geografice va conține:

a) solicitarea expresă cu privire la înregistrarea unei indicații geografice și la acordarea dreptului de utilizare a acesteia;

b) denumirea și sediul asociației de producători care solicită înregistrarea indicațiilor geografice;

c) lista cuprinzând persoanele autorizate să utilizeze indicația geografică;

d) indicația geografică ce face obiectul cererii;

e) tipul de produse la care se referă indicația geografică, precum și indicarea locului de fabricație și a limitelor ariei geografice de producție;

f) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului autorizat, dacă asociația de producători și-a desemnat un mandatar.

(2) Cererea de înregistrare a indicației geografice va fi însoțită de:

a) un caiet de sarcini conținând elementele prevăzute de alin. (4);

b) un certificat de conformitate a produselor cu elementele prevăzute în caietul de sarcini, eliberat de autoritatea publică centrală de specialitate;

c) dovada achitării taxei de înregistrare a indicației geografice;

d) procura de reprezentare a solicitantului cererii, dacă este cazul.

(3) Dacă solicitantul înregistrării unei indicații geografice este o asociație de producători străină, cererea va fi însoțită de următoarele documente:

a) documentul justificativ, în copie certificată pentru conformitate, al titlului de protecție obținut în țara de origine;

b) dovada achitării taxei de înregistrare a indicației geografice;

c) procura de reprezentare a solicitantului cererii.

(4) Caietul de sarcini anexat la cererea de înregistrare a indicației geografice va conține cel puțin următoarele elemente:

a) denumirea produsului la care se referă indicația geografică;

b) descrierea produsului și a principalelor caracteristici ale acestuia;

c) delimitarea ariei geografice de producție;

d) elementele care dovedesc că produsul este originar din aria geografică de producție;

e) descrierea metodei de obținere a produsului;

f) elementele care justifică legătura produsului cu zona sau cu originea geografică a acestuia;

g) referințe privind procedurile de control a calității produselor, precum și organul competent să efectueze acest control.

**Art. 44: Procedura de înregistrare a unei indicații geografice**

(1) În termen de 3 luni de la depunerea la OSIM, cererea de înregistrare a unei indicații geografice este supusă examinării condițiilor prevăzute la art. 73, 75 și 76 din lege și la art. 43 din prezentul regulament.

(2) Dacă cererea îndeplinește condițiile legale, OSIM decide înregistrarea indicației geografice și acordarea dreptului de utilizare a acesteia asociației de producători solicitante. În termen de două luni de la luarea acestei decizii, OSIM publică în BOPI indicația geografică și lista cuprinzând persoanele autorizate să utilizeze indicația geografică.

(3) O opoziție la înregistrarea unei indicații geografice poate fi formulată în termen de două luni de la publicarea cererii, pentru nerespectarea dispozițiilor art. 76 din lege sau dacă o persoană are un interes legitim fondat pe un drept de proprietate industrială anterior protejat, cu care indicația geografică ar intra în conflict.

(4) OSIM notifică o copie a opoziției solicitantului înregistrării indicației geografice pentru ca acesta să își poată prezenta observațiile asupra motivelor opoziției.

(5) Dacă motivele opoziției sunt întemeiate OSIM va respinge cererea de înregistrare a indicației geografice și va

publica decizia de respingere în BOPI.

**(6)** În caz contrar situației prevăzute la alin. (5), OSIM înregistrează indicația geografică în Registrul indicațiilor geografice, o publică în BOPI și eliberează asociației de producători solicitante certificatul de înregistrare a indicației geografice și de acordare a dreptului de utilizare a acesteia; OSIM va publica în BOPI și va menționa în Registrul indicațiilor geografice și organul competent să efectueze controlul produselor, stabilit prin caietul de sarcini al indicațiilor geografice.

#### **Art. 45: Modificarea caietului de sarcini**

**(1)** Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze indicația geografică înregistrată pot solicita modificarea caietului de sarcini, când evoluția cunoștințelor științifice și tehnice sau revizuirea delimitării geografice o impune.

**(2)** Cererea de modificare a caietului de sarcini va fi supusă procedurii prevăzute la art. 44, în afara cazului în care modificările cerute sunt neesențiale.

**(3)** OSIM va înscrie în Registrul indicațiilor geografice modificările aduse caietului de sarcini și le va publica în BOPI.

#### **Art. 46: Cererea de reînnoire a dreptului de utilizare a indicațiilor geografice**

**(1)** Persoanele autorizate de OSIM să utilizeze indicația geografică pot înainte de expirarea fiecărei perioade de 10 ani să solicite la OSIM reînnoirea dreptului de utilizare.

**(2)** Cererea de reînnoire va fi însoțită de o confirmare din partea autorității publice centrale de specialitate cu privire la menținerea caracteristicilor produselor, precum și de dovada achitării taxei legale.

**(3)** În lipsa documentelor prevăzute la alin. (2), OSIM decide respingerea cererii de reînnoire.

#### **Art. 47: Apărarea drepturilor asupra indicațiilor geografice**

**(1)** Deciziile OSIM privind indicațiile geografice se iau de către examinatorul dosarului în cauză.

**(2)** Dacă o cerere în anularea înregistrării unei indicații geografice a fost prezentată în justiție, hotărârea judecătorească definitivă se comunică la OSIM de persoana interesată; în situația în care înregistrarea indicației geografice a fost anulată, OSIM va publica hotărârea și va radia indicația geografică din Registrul indicațiilor geografice.

**(3)** Dacă printr-o hotărâre judecătorească definitivă persoanele autorizate de OSIM să utilizeze o indicație geografică au fost decăzute din acest drept, OSIM va publica hotărârea în BOPI și va înscrie decăderea în Registrul indicațiilor geografice.

**(4)** Orice persoană care dovedește un interes legitim poate solicita în justiție, în temeiul art. 82 alin. (1) din lege, interzicerea folosirii unei indicații geografice de către o persoană neautorizată, chiar dacă pe produs este indicată originea reală a acestuia sau menționi precum: gen, tip, imitație și altele asemenea.

**(5)** Indicațiile geografice pentru vinuri sau produse spirtoase beneficiază de o protecție suplimentară, persoanele autorizate să folosească aceste indicații având dreptul de a interzice actele prevăzute la art. 82 alin. (2) din lege, fără a fi necesar să se dovedească inducerea în eroare a consumatorului sau producerea unor acte de concurență neloială.

### **CAPITOLUL XI: Comisia de contestații**

#### **Art. 48: Comisia de contestații**

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

#### **Art. 49: Componența și competența Comisiei**

**(1)** Comisia este formată din:

**a)** președinte, directorul general al OSIM sau prin delegare de competență directorul Direcției apeluri/strategie; în lipsa acestora sau în situații de incompatibilitate președinția va fi asigurată de directorul general adjunct sau directorul Direcției juridice;

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

**(2)** Secretariatul Comisiei este asigurat de un referent din cadrul Direcției apeluri/strategie.

**(3)** Directorul general al OSIM va aproba componența nominală a Comisiei și termenele pentru soluționarea contestațiilor.

**(4)** Comisia de contestații va fi competentă să soluționeze contestațiile formulate împotriva deciziilor OSIM, prevăzute la art. 86 alin. (1) și (2) din lege.

#### **Art. 50: Procedura de soluționare a contestațiilor**

**(1)** Contestațiile se fac în scris și se depun la Registratura generală a OSIM, prin poștă sau pe cale electronică, în termen de 30 de zile de la comunicarea sau, după caz, de la publicarea în BOPI a deciziilor OSIM.

**(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)** obiectul contestației;

**c)** motivele pe care se întemeiază contestația;

**d)** semnătura persoanei care a formulat contestația.

**(3)** Contestația va fi însoțită de dovezi, sub formă de înscrisuri, în susținerea acesteia, de dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru examinarea unei contestații și, dacă este cazul, de procură.

**(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. Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune.

**(5)** Procedura se desfășoară cu citarea părților.

**(6)** Intimatul va putea depune răspuns la contestație cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat pentru soluționarea contestației.

**(7)** Contestația poate fi depusă și susținută în fața Comisiei direct sau printr-un reprezentant.

**(8)** În fața Comisiei părțile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un consilier în proprietate industrială autorizat ori de un avocat. Persoanele juridice se pot prezenta în fața Comisiei prin reprezentant legal sau prin consilier juridic, cu delegație.

#### **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)** Președintele Comisiei fixează termenele ședințelor de contestații și dispune cu privire la invitarea părților.

**(3)** Dacă partea convocată nu se prezintă la termenul fixat, procedura în fața Comisiei se poate desfășura în lipsa

părții.

(4) Prezența părților la termenul de soluționare a contestațiilor acoperă neregularitățile referitoare la procedura de invitare a părților.

(5) Punctul de vedere cu privire la contestația formulată, redactat de un examinator din cadrul Serviciului mărci, va fi atașat la dosarul cauzei cu cel puțin 5 zile înainte de termenul fixat pentru soluționarea contestației.

(6) Punctul de vedere va conține răspunsul la motivele invocate de contestator în susținerea contestației sale.

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

#### **Art. 52: 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) Secretarul Comisiei verifică dacă procedura este completă și dacă a fost achitată taxa pentru examinarea contestației și îl informează pe președinte.

(4) La termenul fixat, dacă părțile sunt prezente sau dacă se constată că procedura a fost legal îndeplinită, președintele Comisiei deschide dezbaterile, dând cuvântul părții care a introdus contestația.

(5) Președintele este în drept să pună întrebări părților care să ducă la lămurirea celor arătate prin contestație sau răspunsul la contestație și va putea pune în dezbatere orice împrejurare pentru soluționarea cauzei, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în contestație.

(6) Membrii Comisiei pot pune întrebări părților numai prin mijlocirea președintelui, care poate încuviința ca aceștia să pună întrebări direct.

(7) Susținerile prezentate de părți în ședință vor fi consemnate de secretarul Comisiei în condica de ședințe.

(8) La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen pentru completarea motivelor și probelor în susținerea contestației sau, după caz, pentru completarea motivelor și probelor în apărare, părțile prezente luând cunoștință de noul termen.

(9) În situațiile prevăzute la alin. (8), Comisia va dispune amânarea soluționării contestației, printr-o încheiere de ședință semnată de președinte și secretar.

#### **Art. 53: Hotărârile Comisiei**

(1) După încheierea dezbaterilor, Comisia deliberază în lipsa părților și pronunță hotărârea în aceeași zi în ședință sau în cazuri deosebite, în funcție de complexitatea cauzei, poate amâna pronunțarea, dar nu mai mult de 3 săptămâni. Președintele ascultă părerile membrilor Comisiei și se pronunță cel din urmă.

(2) 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 invitarea părților.

(3) Dezbaterile din ședință și hotărârea Comisiei sunt consemnate de secretarul Comisiei în condica de ședințe.

(4) Hotărârea Comisiei va fi luată numai pe baza faptelor și dovezilor prezentate de părți în dosarul cauzei și în ședința de contestație.

(5) După luarea hotărârii, dispozitivul acesteia se înscrie în condica de ședințe, iar raportorul va redacta proiectul de hotărâre.

(6) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă:

a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul persoanei care a formulat contestația;

b) numele sau denumirea mandatarului autorizat ori, după caz, al avocatului;

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 de secretariatul Comisiei.

(9) Hotărârile se comunică părților de secretarul Comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul.

(10) În soluționarea contestației, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:

a) admiterea contestației, dispunând desființarea sau modificarea deciziei OSIM;

b) respingerea contestației și menținerea deciziei OSIM.

(11) În cazul în care o contestație a fost formulată înainte ca o decizie să fi fost luată de OSIM, Comisia va lua act prin încheierea de ședință despre contestația prematur formulată și va transmite dosarul Serviciului mărci în vederea continuării procedurilor prevăzute de lege și prezentul regulament.

(12) În situația în care Comisia constată că taxa de contestație nu a fost achitată sau contestația nu a fost motivată, va respinge contestația pentru lipsa taxei de contestație respectiv ca nemotivată.

(13) Toate cheltuielile ocazionate de soluționarea contestației vor fi suportate de partea care a angajat cheltuielile respective.

(14) Prevederile art. 51-53 referitoare la procedura de soluționare a contestațiilor se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile Codului de procedură civilă.

#### **Art. 54: Evidența contestațiilor**

(1) Procedura de soluționare a contestațiilor depuse la Comisie se evidențiază în următoarele documente: Registrul de contestații în formă electronică, Condica de ședințe și Registrul de hotărâri ale Comisiei.

(2) Registrul de contestații în care se înregistrează contestațiile conține următoarele elemente:

a) data la care s-a depus contestația și numărul sub care a fost înregistrată;

b) numele, prenumele sau denumirea contestatorului, mandatarului autorizat ori ale avocatului, după caz;

c) obiectul contestației;

- d) termenul fixat pentru soluționarea contestației;
  - e) hotărârea pronunțată de Comisie cu privire la contestația formulată;
  - f) numărul documentului de evidență fiscală (chitanță, ordin de plată etc.) cu care s-a achitat taxa pentru examinarea contestației;
  - g) numărul hotărârii Comisiei, numărul și data la care a fost comunicată hotărârea.
- (3)** În condica de ședințe se consemnează discuțiile din ședință.
- (4)** Registrul de hotărâri ale Comisiei cuprinde:
- a) numărul hotărârii;
  - b) numărul dosarului de contestație;
  - c) numele și prenumele sau denumirea contestatorului, ale/a mandatarului autorizat ori ale/a avocatului, după caz;
  - d) hotărârea Comisiei;
  - e) data la care s-a pronunțat hotărârea.
- (5)** Evidența contestațiilor se ține anual, începându-se în fiecare an de la numărul de ordine 1.

## **CAPITOLUL XII: Formulare și registre**

### **Art. 55: Formularele OSIM**

- (1)** În procedurile în fața OSIM vor fi utilizate formulare pentru:
- a) cereri de înregistrare a unei mărci;
  - b) opoziția la înregistrarea unei mărci;
  - c) modificarea unei cereri sau a înregistrării unei mărci;
  - d) modificarea numelui sau adresei titularului ori mandatarului;
  - e) cererea pentru înscrierea cesiunii unei mărci;
  - f) cererea pentru înscrierea unei licențe sau pentru constituirea unui drept real;
  - g) cererea de radiere sau modificare a înscrierii licențelor ori a altor drepturi;
  - h) declarația de renunțare la o marcă;
  - i) cererea de reînnoire a înregistrării unei mărci;
  - j) cererea de înregistrare a unei indicații geografice;
  - k) cererea de reînnoire a dreptului de utilizare a unei indicații geografice;
  - l) opoziția la înregistrarea unei indicații geografice;
  - m) procura de reprezentare.
- (2)** OSIM furnizează gratuit formularele prevăzute la alin. (1).

### **Art. 56: Registrul mărcilor**

- (1)** Registrul mărcilor va conține următoarele elemente:
- a) numele sau denumirea și domiciliul sau sediul solicitantului, cât și statul pe teritoriul căruia acesta își are domiciliul sau o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;
  - b) data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare a mărcii;
  - c) data și numărul atribuit cererii de înregistrare a mărcii;
  - d) data publicării cererii de înregistrare a mărcii;
  - e) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
  - f) reproducerea mărcii;
  - g) lista de produse și servicii pentru care a fost înregistrată marca;
  - h) indicații referitoare la invocarea unei priorități;
  - i) declarația solicitantului cu privire la renunțarea de a invoca un drept exclusiv asupra unui element al mărcii;
  - j) mențiuni exprese dacă marca este colectivă sau de certificare;
  - k) data înregistrării și numărul atribuit mărcii înregistrate.
- (2)** Sunt, de asemenea, înscrise în Registrul mărcilor:
- a) modificarea cu privire la numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului sau cu privire la denumirea statului în care acesta își are domiciliul/sediul ori o întreprindere în înțelesul art. 3 din Convenția de la Paris;
  - b) modificarea privind numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
  - c) în cazul desemnării unui nou mandatar, numele sau denumirea și adresa sau sediul acestuia;
  - d) orice modificare sau rectificare cu privire la o marcă ori la lista cuprinzând produse și servicii;
  - e) modificări privind regulamentul de utilizare al mărcii colective sau de certificare;
  - f) înscrierea oricărei transmiteri de drepturi cu privire la o marcă sau înscrierea constituirii unui drept real;
  - g) reînnoirea înregistrării mărcii;
  - h) mențiuni referitoare la stingerea drepturilor asupra mărcii;
  - i) declarația de renunțare de către titular la marcă;
  - j) mențiuni privind decizia de anulare a înregistrării unei mărci sau decizia de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă, precum și mențiunea de radiere a mărcii;
  - k) radierea mandatarului.
- (3)** Directorul general al OSIM poate decide înscrierea și a altor mențiuni în Registrul mărcilor.

### **Art. 57: Registrul indicațiilor geografice**

- (1)** Registrul indicațiilor geografice va conține următoarele elemente:
- a) denumirea și sediul asociației de producători, solicitantă a înregistrării indicației geografice;
  - b) data depunerii la OSIM a cererii de înregistrare a indicației geografice;
  - c) numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
  - d) indicația geografică solicitată a fi înregistrată;
  - e) lista persoanelor autorizate de OSIM să utilizeze indicația geografică;
  - f) tipul de produse la care se referă indicația geografică;
  - g) mențiuni privind caietul de sarcini;
  - h) numărul și data certificatului de conformitate, eliberat de autoritatea publică centrală de specialitate;
  - i) indicații privind titlul de protecție acordat în țara de origine;
  - j) data și numărul de înregistrare a indicației geografice;
  - k) lista indicațiilor geografice protejate în baza convențiilor internaționale.
- (2)** În Registrul indicațiilor geografice sunt, de asemenea, înscrise:

- a) modificări privind denumirea sau sediul asociației de producători;
  - b) modificări cu privire la lista cuprinzând persoanele autorizate de OSIM să folosească indicația geografică;
  - c) modificări aduse caietului de sarcini;
  - d) reînnoirea dreptului de utilizare a indicației geografice;
  - e) mențiuni privind decizia de anulare a înregistrării indicației geografice și radierea indicației geografice;
  - f) mențiuni privind decizia de decădere din drepturi a persoanelor autorizate să utilizeze indicația geografică;
  - g) modificări privind numele sau denumirea și adresa ori sediul mandatarului;
  - h) mențiuni privind desemnarea unui nou mandatar, dacă este cazul.
- (3) Directorul general al OSIM poate decide înscrierea și a altor mențiuni în Registrul indicațiilor geografice.

**Art. 58: Dispoziții finale și tranzitorii**

În aplicarea legii și a prezentului regulament, directorul general al OSIM poate emite norme, ordine și instrucțiuni.

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 809 din data de 3 decembrie 2010