

### Propuneri de modificare ale AmCham România

privind Proiectului de Hotărâre de Guvern pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice

**11 iulie 2022**

Forma din proiect	Forma propusă	Motivare
<p><b>Art. 6 - Reprezentarea prin mandatar</b></p> <p><b>(2)</b> 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.</p> <p><b>(4)</b> Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisă la OSIM, denumită</p>	<p><b>(2)</b> 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 a solicitantului, titularului sau a persoanei interesate 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. <b>Taxa prevăzută de lege pentru modificarea adresei de corespondență nu se aplică în cazul în care solicitantul, titularul sau persoana interesată este reprezentat(ă) de un mandatar în fața OSIM și adresa de corespondență a mandatarului desemnat nu coincide cu adresa sediului social al acestuia, înscrisă în situația juridică a mărcii.</b></p> <p><b>(4)</b> Desemnarea mandatarului se face printr-o comunicare scrisă la OSIM, denumită procură, care va conține numele și</p>	<p>La desemnarea unui mandatar se înscrie în fila mărcii și se publică doar adresa sediului mandatarului, care, în ipoteza în care ar fi modificată, implică achitarea unei taxe oficiale. În acest moment însă autoritatea percepe taxe oficiale și pentru modificarea adresei de corespondență a mandatarului cu toate că această operațiune nu presupune o modificare în situația juridică a mărcii și nici nu se regăsește între informațiile publicate în fila mărcii/Buletinul Oficial.</p> <p>În practică, OSIM acceptă procura semnată electronic, însă considerăm necesară precizarea</p>

Forma din proiect	Forma propusă	Motivare
<p>procură, care va conține numele și semnătura solicitantului, titularului mărcii sau persoanei interesate, după caz, întinderea mandatului, data acordării și durata acestuia; desemnarea mandatarului după depunerea cererii de marcă atât pe cale națională, cât și pe cale internațională se face cu achitarea taxei legale.</p>	<p>semnătura solicitantului, titularului mărcii sau persoanei interesate, după caz, întinderea mandatului, data acordării și durata acestuia. <b>Procura poate fi semnată de solicitantul, titularul mărcii sau persoana interesată prin utilizarea semnăturii electronice, semnătura electronică fiind asimilată semnăturii olografe.</b> Desemnarea mandatarului după depunerea cererii de marcă atât pe cale națională, cât și pe cale internațională se face cu achitarea taxei legale.</p>	<p>acestui aspect prin regulamentul de aplicare.</p>
<p><b>Art. 6 – Reprezentarea prin mandatar</b></p> <p><b>(7)</b> 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.</p>	<p><b>(7)</b> Orice act solicitat prin mandatar cu privire la renunțarea la <del>o cerere de înregistrare a unei mărci, de retragere a unei mărci,</del> precum și orice cerere vizând un transfer de drepturi cu privire la o marcă vor putea fi făcute numai pe baza unui mandat <del>special</del> <b>în care să se menționeze expres actul renunțării, retragerii ori al transmiterii.</b></p>	<p>OSIM cere procura specială și în alte situații: retragere opoziție, renunțare la contestație sau sunt situații în care nu se solicită o procură specială în practică, deși prevederea exista și în vechiul regulament. Recomandăm modificarea în sensul acceptării acestor operațiuni în baza unei procuri generale care să ofere posibilitatea inclusiv a retragerii cererii/renunțării, etc.</p>
<p><b>Art. 6 – Reprezentarea prin mandatar</b></p> <p><b>(9)</b> Orice corespondență privind o cerere de înregistrare a mărcii sau o marcă înregistrată transmisă în numele solicitantului sau titularului nu are efect în lipsa procurii de reprezentare. În lipsa procurii, procedurile continuă cu solicitantul sau titularul, după caz. Orice act procedural efectuat de către mandatar, cu excepția depunerii cererii de înregistrare a mărcii, este considerat nerealizat în cazul în care nu este confirmat de</p>	<p><b>(9)</b> Orice corespondență privind o cerere de înregistrare a mărcii sau o marcă înregistrată transmisă în numele solicitantului sau titularului nu are efect în lipsa procurii de reprezentare. În lipsa procurii, procedurile continuă cu solicitantul sau titularul, după caz. Orice act procedural efectuat de către <del>mandatar,</del> <b>o persoană, alta decât solicitantul sau titularul mărcii,</b> cu excepția depunerii cererii de înregistrare a mărcii, este considerat nerealizat în cazul în care nu este confirmat de către persoana reprezentată în termen de 10 zile</p>	<p>Ca acest text să aibă sens, cuvântul „mandatar” trebuie înlocuit cu „o persoană, alta decât solicitantul sau titularul”. Dacă vorbim de „mandatar” înseamnă că există o procură, iar dacă există o procură, nu se poate cere să mai fie confirmat fiecare act în 10 zile.</p>

Forma din proiect	Forma propusă	Motivare
cătore persoana reprezentată în termen de 10 zile de la primirea notificării din partea OSIM în acest sens.	de la primirea notificării din partea OSIM în acest sens.	
<p><b>Art. 10 - Prezentarea și conținutul cererii</b></p> <p>(1) Cererea de înregistrare a mărcii se întocmește într-un singur exemplar, pe un formular-tip, pus la dispoziție pe pagina de internet a OSIM <a href="http://www.osim.ro">www.osim.ro</a>.</p>	<p>(1) Cererea de înregistrare a mărcii <b>depusă în format tipărit în atenția autorității</b> se întocmește într-un singur exemplar, pe un formular-tip, pus la dispoziție pe pagina de internet a OSIM <a href="http://www.osim.ro">www.osim.ro</a>.</p>	<p>În cazul cererilor depuse în format electronic (prin sistemul e-filing pus la dispoziție pe site-ul OSIM) nu se mai solicită formularul-tip, și desigur, devine irelevant numărul de exemplare.</p>
<p><b>Art. 10 - Prezentarea și conținutul cererii</b></p> <p>(4) Documentele de plată a taxelor legale trebuie să conțină explicit datele necesare pentru identificarea cererii de înregistrare a mărcii și a procedurii pentru care se achită taxa; în caz contrar, documentele de plată nu sunt luate în considerare.</p>		<p>Nu avem o propunere de modificare însă prevederea este neclară. Dat fiind că taxele se avansează anterior depunerii cererii (i.e. documentul de plată se atașează la cerere), solicitantul/mandatarul nu cunoaște la acel moment numărul de depozit al cererii pentru a-l menționa în documentul de plată. Dat fiind că aceste documente sunt obligatoriu atașate cererii, ar rezulta că documentele de plată pot fi asociate cererii de marcă și dacă nu conțin aceste date de identificare. Alternativ, ar fi util ca OSIM să permită plata taxelor ulterior depunerii cererii (cum procedează autoritatea din UE, EUIPO).</p>
<p><b>Art. 10<sup>1</sup> - Reprezentarea mărcii</b></p> <p>(g) în cazul unei mărci sonore, compuse exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier</p>	<p>(g) în cazul unei mărci sonore, compuse exclusiv dintr-un sunet sau dintr-o combinație de sunete, marca este reprezentată prin depunerea unui fișier audio care reproduce</p>	<p>Modificarea introdusă în completare derivă din Comunicarea Comună cu privire la Noile Tipuri de Mărci și, între altele Examinarea Cerințelor de Formă a acestora (CP11) adoptată și de către OSIM și care trebuie transpusă în practică (<a href="https://osim.ro/wp-">https://osim.ro/wp-</a></p>

Forma din proiect	Forma propusă	Motivare
audio care reproduce sunetul sau printr-o reprezentare precisă a sunetului în note muzicale;	sunetul sau printr-o reprezentare precisă a sunetului în note muzicale, <b>care să includă un portativ împărțit în măsuri (bare) și să prezinte, în special, o cheie și toate notele muzicale necesare pentru redarea melodiei. Tempoul sau viteza melodiei și instrumentul (instrumentele) sunt elemente opționale care trebuie indicate.</b>	content/uploads/Legislatie/CP11-COMUNICARE-COMUN%C4%82-NOI-TIPURI-DE-M%C4%82RCI-EXAMINAREA-CERIN%C8%9AELOR-DE-FORM%C4%82-%C8%98I-A-MOTIVELOR-DE-REFUZ.pdf)
<p><b>Art. 12 – Depunerea cererii</b></p> <p>(4) Compartimentul depunerii cereri PI transmite cererea de înregistrare a mărcii Serviciului mărci pentru a fi examinată.”</p>	(4) Compartimentul depunerii cereri PI transmite cererea de înregistrare a mărcii Serviciului mărci <b>într-un termen ce nu poate depăși ___ de la data depunerii cererii</b> , pentru a fi examinată.”	Recomandăm introducerea unui termen în care să se deruleze această operațiune.
<p><b>Art. 13 – Constituirea depozitului</b></p> <p>(2) Serviciul Mărci verifică lista de produse și servicii din punctul de vedere al concordanței cu Clasificarea de la Nisa, iar în cazul în care marca conține și un element figurativ, clasifică elementul figurativ în concordanță cu Clasificarea de la Viena.</p>	(2) Serviciul Mărci verifică lista de produse și servicii din punctul de vedere al concordanței cu Clasificarea de la Nisa <b>și notifică solicitantului în termen de ___ orice solicitări cu privire la termenii care nu sunt suficient de clari și preciși, în vederea clarificării acestora. Dacă solicitantul transmite clarificările solicitate privind lista de produse și servicii în termen de ___ zile de la data notificării, data depozitului va fi data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii.</b> <del>iar</del> în cazul în care marca conține și un element figurativ, clasifică elementul figurativ în concordanță cu Clasificarea de la Viena.	Deși în lege nu există prevederi în această privință, în practică, Serviciul Mărci notifică aspectele ce țin de termenii din clasificare pe e-mail solicitantului în vederea clarificării / corectării acestora anterior primei publicării a cererii. Recomandăm clarificarea acestei etape din procedura prin regulamentul de aplicare. De asemenea, în practică, Serviciul Mărci publică cererea de marcă, menținând ca dată de depozit data la care a fost depusă la OSIM cererea de înregistrare a mărcii, în cazul în care clarificările privind termenii considerați de OSIM neclari și imprecizi sunt transmise Examinatorului de către solicitant / mandatar anterior expirării termenului de 14 zile, calculat de la data

Forma din proiect	Forma propusă	Motivare
		depunerii cererii de înregistrare a mărcii, și prevăzut de lege pentru publicarea cererii de înregistrare a mărcii [Art. 18 (1) coroborat cu Art. 19 (1)].
<p><b>Art. 18 – Opoziția</b></p> <p>(8) OSIM comunică opoziția solicitantului numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) și notifică părțile privind acordarea unui termen de 2 luni pentru soluționarea amiabilă. Acest termen începe să curgă de la data ultimei confirmări de primire. Termenul poate fi prelungit cu o perioadă care nu va depăși 3 luni, la cererea comună a părților, care se depune la OSIM anterior expirării termenului initial de 2 luni cu menționarea explicită a perioadei pentru care se solicită prelungirea.</p>	<p>(8) OSIM comunică opoziția solicitantului numai dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (2) și (3) și notifică părțile privind acordarea unui termen de 2 luni pentru soluționarea amiabilă, <b>data încheierii acestui termen urmând a fi indicată în notificare.</b> <del>Acest termen începe să curgă de la data ultimei confirmări de primire.</del> Termenul poate fi prelungit cu o perioadă care nu va depăși 3 luni, la cererea comună a părților, care se depune la OSIM anterior expirării termenului initial de 2 luni cu menționarea explicită a perioadei pentru care se solicită prelungirea.</p>	<p>Deoarece părțile nu vor putea cunoaște care este data ultimei confirmări de primire, aceasta fiind cunoscută doar de către OSIM, recomandăm ca OSIM să indice clar în notificarea privind acordarea acestui termen care este data la care termenul se încheie. Această abordare este deja pusă în aplicare în practică de EUIPO în procedurile de opoziție și oferă transparență și claritate părților în procedură cu privire la data la care se încheie termenul aferent perioadei de cooling-off a procedurii și data de la care începe etapa adversarială.</p>
<p><b>Art. 51 – Pregătirea ședinței de contestații</b></p> <p>(4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), contestatorul nu depune dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru examinarea unei contestații sau se constată lipsa indicării motivelor pe care se întemeiază contestația, contestația este considerată ca nefiind depusă și Comisia decide, fără citarea părților, respingerea acesteia printr-o hotărâre motivată, care se comunică contestatorului în termen de cel mult 15 zile de la pronunțare.</p>	<p>(4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), contestatorul nu depune dovada achitării taxei prevăzute de lege pentru examinarea unei contestații sau se constată lipsa indicării <del>motivelor</del> <b>temeiului de drept</b> pe care se întemeiază contestația, contestația este considerată ca nefiind depusă și Comisia decide, fără citarea părților, respingerea acesteia printr-o hotărâre motivată, care se comunică contestatorului în termen de cel mult 15 zile de la pronunțare.</p>	<p>Contestația este o cale de atac. În CPC apelul poate să fie inclusiv nemotivat. Se judecă exclusiv pe considerentele din hotărârea atacată.</p> <p>În plus, nu este clar care ar fi limita peste care se consideră că nu s-au indicat motivele.</p>



**American Chamber of Commerce in Romania**  
**Member of the AmCham Network**  
Union International Center, 4<sup>th</sup> Floor  
11 Ion Câmpineanu St., Bucharest 1 – Romania  
Phone: +40 21 315 8694, +40 312 262 426  
Fax: +40 21 312 48 51  
E-mail: [amcham@amcham.ro](mailto:amcham@amcham.ro)