

212924 / 26-08-2020

Instrucțiune nr. /

privind depunerea și examinarea declarației prevăzută la art. 9² alin. (1) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, modificată și completată prin Legea nr. 112/2020

Având în vedere prevederile art. 9² alin. (1) și (2) din Legea nr. 112/2020 pentru modificarea și completarea legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, potrivit căroră până la data de 30 septembrie 2020, titularii mărcilor înregistrate în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa pot declara că intenția lor la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii a fost de a solicita protecția unor produse sau servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, cu condiția ca produsele sau serviciile astfel indicate să fie incluse în lista alfabetică a clasei respective din ediția Clasificării de la Nisa în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii,

În vederea asigurării unei interpretări adecvate și a cadrului necesar punerii în aplicare într-o manieră unitară și eficientă la nivelul Serviciului Mărci și Indicații Geografice a prevederilor art. 9² alin. (1) și (2) din Legea nr. 84/1998 cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 112/2020,

Pentru a spori transparența în activitatea Oficiului și predictibilitatea pentru utilizatorii sistemului de mărci în interpretarea și aplicarea dispozițiilor art. 9² din legea nr. 84/1998 cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 112/2020 la nivelul OSIM,

În temeiul dispozițiilor art. 58 din H.G. nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și art. 6 alin. (5) din H.G. nr. 573/1998, privind organizarea și funcționarea OSIM cu modificările și completările ulterioare,

Directorul General al O.S.I.M. emite următoarele:

INSTRUCȚIUNI

Art. 1. (1) Declarația prevăzută la art. 9² alin. (1) din Legea nr. 84/1998 cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 112/2020 (denumită în continuare "lege") este admisibilă pentru mărcile depuse spre înregistrare la OSIM anterior datei de 12 iulie 2020 a căror protecție a fost acordată sau solicitată pentru întreg titlul a cel puțin o clasă conform Clasificării de la Nisa iar titularul sau solicitantul nu a precizat în mod expres că solicită protecție pentru toate produsele cuprinse în lista alfabetică a clasei respective.

(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile atât mărcilor naționale cât și mărcilor internaționale având România ca stat desemnat pentru obținerea protecției, cu condiția ca, la data depunerii declarației, acestea să fie înregistrate sau în curs de înregistrare potrivit procedurii prevăzută de Legea 84/1998 anterior intrării în vigoare a legii 112/2020.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (1), în cazul în care există și alte produse sau servicii menționate în aceeași clasă sau în alte clase, declarația poate fi făcută pentru clasa Nisa care menționează în întregime titlul clasei, cu condiția ca terminologia utilizată să nu indice o limitare a protecției la anumite produse din clasa respectivă.

(4) Dispozițiile art. 9² din lege nu se aplică în cazul mărcilor care nu menționează în întregime titlul uneia sau mai multor clase conform Clasificării de la Nisa.

(5) Edițiile oficiale ale Clasificării de la Nisa sunt accesibile spre consultare pe site-ul Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (OMPI) www.wipo.org.

Art. 2. (1) Declarația prevăzută la art. 1 formulată în scris, în limba română, depusă la OSIM de către titular / solicitant, direct sau prin mandatar autorizat, până la data de 30 septembrie 2020 inclusiv, trebuie să conțină următoarele elemente:

- a) mențiunea că declarația este făcută în temeiul art. 9² alin. (1) din Legea nr. 112/2020;
- b) numele și prenumele sau denumirea, precum și adresa ori sediul solicitantului / titularului;
- c) când solicitantul / titularul are un mandatar, numele sau denumirea și adresa ori sediul acestuia;
- d) indicarea în mod clar și precis a produselor și / sau serviciilor cu privire la care intenția titularului / solicitantului a fost de a solicita protecție, care să fie cuprinse în lista alfabetică a clasei Nisa în vigoare la data depunerii mărcii și care nu sunt acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective; în acest sens, nu vor fi utilizate expresii sau formulări care să limiteze în vreun fel titlul clasei, acesta urmând a continua să fie menționat ca atare;
- e) semnătura solicitantului / titularului ori a mandatarului său, după caz.

(2) În aplicarea dispozițiilor alin. (1) lit. d), nu este considerată acceptabilă:

- a) utilizarea unor expresii generale, cum ar fi indicarea întregii liste alfabetice a clasei Nisa;
- b) utilizarea unor termeni imprecisi, neclari sau nespecifici;
- c) indicarea produselor sau serviciilor care sunt acoperite de sensul literal al titlului clasei ce face obiectul declarației;
- d) indicarea unor produse sau servicii care nu sunt cuprinse în lista alfabetică a clasei respective.

(3) În cazul mărcilor internaționale limba în care va fi depusă declarația va fi cea a cererii înregistrării internaționale.

Art. 3. Declarația depusă în conformitate cu prevederile art. 1 și 2 nu este supusă niciunei taxe.

Art. 4. (1) Serviciul Mărci și Indicații Geografice examinează dacă declarația îndeplinește cerințele prevăzute la art. 9² din lege și art. 1 și 2 din prezentele instrucțiuni.

(2) În cazul în care declarația nu îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1), OSIM acordă un termen de 3 luni pentru remedierea deficiențelor constatate; dacă deficiențele nu sunt remediate în

termenul acordat, OSIM va respinge declarația printr-o decizie motivată care se comunică părții și care poate fi contestată în termenul și cu procedura prevăzută la art. 86 din lege.

(3) Dacă declarația îndeplinește cerințele prevăzute la alin. (1) OSIM modifică registrul mărcilor în mod corespunzător și informează titularul / solicitantul despre aceasta. Modificarea produce efecte de la data înscrierii acesteia în registrul mărcilor.

(4) Modificările înscrise în registrul mărcilor conform alin. (3) se publică în BOPI, în format electronic, cu menționarea datei de depozit sau a numărului de marcă, după caz, a listei de produse / servicii rezultată în urma acceptării declarației și a datei la care modificarea a fost înscrisă în registrul mărcilor.

(5) În privința mărcilor internaționale care desemnează România OSIM va transmite Biroului Internațional declarații în temeiul Regulii 18^{ter}(4) din Regulamentul Comun de aplicare a Aranjamentului de la Madrid și Protocolului referitor la aranjament privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Art. 5. În aplicarea dispozițiilor art. 9² alin. (4) din lege, practica OSIM în cazul mărcilor depuse spre înregistrare sau înregistrate anterior datei de 13 iulie 2020 în raport cu întreg titlul unei clase din Clasificarea de la Nisa, pentru care nu se depune nicio declarație conform art. 9² alin. (1) și (2) din lege, va fi în sensul că după data de 30 septembrie 2020 se va considera că acestea desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.

Art. 6. Prezentele instrucțiuni conțin norme aplicabile în activitatea Serviciului Mărci și Indicații Geografice pentru examinarea declarațiilor depuse la OSIM în temeiul prevederilor art. 9² alin. (1) și (2) din Legea nr. 84/1998 cu modificările și completările aduse prin Legea nr. 112/2020.

Art. 7. Prezentele instrucțiuni se comunică Serviciului Mărci și Indicații Geografice, se afișează pe intranet și se aduc la cunoștința utilizatorilor prin publicare pe pagina de internet a OSIM.

p. Director General

Mitrița Hahue

Director Direcția Juridică

Cătălin Nițu

Șef Serviciu Mărci și Indicații Geografice

Liliana Badea

Întocmit,

Șef Serviciu Juridic

GrațIELA Costache