

ORDONANȚA DE URGENȚĂ
privind modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile
geografice, republicată

Având în vedere faptul că transpunerea în legislația națională a prevederilor art. 45 alin. (1) ale Directivei (UE) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE), seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015, necesită implementarea unei proceduri administrative cu caracter jurisdicțional de soluționare a anulărilor și decăderilor privind mărcile la nivelul OSIM, procedură care trebuie realizată până la 14 ianuarie 2023,

pentru a evita aplicarea de către Curtea de Justiție a Uniunii Europene, la propunerea Comisiei Europene, de sancțiuni pecuniare constituite din o sumă forfetară și/sau penalități cu titlu cominatoriu pentru neimplementarea completă în dreptul intern a prevederilor Directivei (UE) 2015/2436, într-o etapă ulterioară a procedurii de constatare a neîndeplinirii obligațiilor,

ținând seama de faptul că, norma introduce în beneficiul utilizatorilor sistemului național de protecție a mărcilor cadrul procedural necesar soluționării cererilor pentru decăderea din drepturi a titularului unei mărci sau pentru declararea nulității mărcilor cu luarea în considerare a particularităților domeniului protecției mărcilor la nivel național,

având în vedere că neadoptarea măsurilor propuse va duce la imposibilitatea soluționării cererilor de anulare sau decădere a mărcilor care vor fi depuse la OSIM începând cu data de 14 ianuarie 2023 conform prevederilor art. 57 lit. b) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, creându-se astfel o stare amplificată de incertitudine juridică cu consecințe grave în privința stabilirii valabilității drepturilor exclusive asupra mărcilor și a apărării drepturilor obținute prin înregistrarea acestora,

având în vedere că starea de fapt cuantificabilă a situației extraordinare este determinată de faptul că nereglementarea în regim de urgență a propunerilor pentru modificarea/completarea prevederilor legislative poate conduce la neimplementarea procedurii de anulare și decădere la nivelul OSIM, cu consecințe negative asupra asigurării respectării drepturilor conferite prin înregistrarea mărcilor, de natură a afecta stabilitatea și predictibilitatea sistemului național de protecție a mărcilor precum și încrederea utilizatorilor în acest sistem, în sensul că lipsa unor norme specifice privind procedura de soluționare la nivelul OSIM a acțiunilor de anulare și decădere privind mărcile conduce la imposibilitatea soluționării unor astfel de cauze, fapt ce poate afecta

grav alte proceduri de înregistrare aflate în derulare, care ar putea fi suspendate sau întârziate excesiv până la clarificarea situației juridice a drepturilor anterioare ce fac obiectul anulării sau decăderii, iar demersurile efectuate de utilizatori la OSIM pentru înregistrarea sau pentru anularea ori decăderea unor mărci nu vor putea fi soluționate într-un termen rezonabil sau previzibil,

Se creează astfel cadrul procedural pentru desfășurarea unei proceduri administrative speciale cu caracter jurisdicțional de soluționare a cererilor privind anularea înregistrării mărcilor și a cererilor de decădere a titularilor din drepturile conferite de marcă, cu respectarea principiilor contradictorialității și dreptului la apărare;

dat fiind faptul că reglementarea procedurii administrativ – jurisdicționale de soluționare a anulărilor și decăderilor la OSIM nu s-a putut realiza prin demersurile anterioare de amendare a HG nr. 1134/2010 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice,

ținând cont de faptul că prezentul proiect nu ar putea fi promovat sub forma unui proiect de lege cu procedura de urgență prevăzută la art. 76 alin. (3) din Constituția României, deoarece un asemenea demers legislativ nu ar putea fi finalizat până la data de 14 ianuarie 2023,

Ținând cont de toate aceste aspecte și luând în considerare beneficiul public generat de faptul că reglementarea procedurilor de anulare și decădere în fața oficiului național de proprietate industrială este de natură să asigure atât transparență și predictibilitate, cât și întărirea protecției drepturilor conferite prin înregistrarea unei mărci, în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general și constituie o situație de urgență și extraordinară, a cărei reglementare nu poate fi amânată,

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

ARTICOL UNIC - Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 septembrie 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 26 alineatul (4), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

” b) există motive justificate pentru neutilizarea mărcii anterioare.”

2. La articolul 33, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:

” (3) Cererea de reînnoire a înregistrării mărcii poate fi făcută de către titularul mărcii sau de către orice altă persoană autorizată în acest sens prin lege sau în baza unui contract, într-un termen de 6 luni anterior datei expirării înregistrării, în condițiile prevăzute în regulamentul de aplicare a prezentei legi.”

3. La articolul 61, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

”(1) Anularea înregistrării unei mărci sau decăderea titularului din drepturi, solicitate pe cale administrativă la OSIM, se soluționează de către o comisie de specialitate din cadrul OSIM ai cărei membri au ca atribuții doar soluționarea cererilor de anulare și decădere, fără a fi implicați în nicio altă procedură desfășurată la nivelul OSIM în privința mărcilor și fără a interfera cu activitatea Comisiei de contestații din cadrul OSIM, formată din trei membri cu experiență în domeniul juridic, potrivit procedurii prevăzute în Capitolul VIII¹.”

4. După articolul 61 se introduce un nou capitol, capitolul VIII¹, cuprinzând art. 61¹ – 61⁹, cu următorul cuprins:

”Capitolul VIII¹
Procedura de soluționare a cererilor de anulare
și decădere la OSIM

Art. 61¹

(1) O cerere de decădere a titularului din drepturile conferite de marcă pentru motivele prevăzute la art. 55, 65, 74 sau o cerere de anulare a înregistrării unei mărci pentru motivele prevăzute la art. 56, 66, 73, va conține cel puțin următoarele:

- a) datele de identificare ale persoanei care formulează cererea de decădere sau de anulare, precum și ale reprezentantului acesteia, dacă este cazul;
- b) numărul de înregistrare al mărcii ce face obiectul cererii de decădere sau cererii în anulare precum și datele de identificare ale titularului acesteia;
- c) indicarea produselor și serviciilor pentru care se solicită decăderea sau anularea înregistrării mărcii, în absența căreia se consideră că cererea de decădere sau de anulare vizează toate produsele și serviciile pentru care marca este înregistrată.
- d) elemente de identificare privind drepturile anterioare, dacă acestea sunt invocate în cererea de anulare
- e) motivele de fapt și de drept pe care se întemeiază cererea de decădere sau de anulare, după caz;

- f) înscrisuri doveditoare în susținerea cererii formulate;
- g) procura sau împuternicirea ori delegația de reprezentare, dacă este cazul;
- h) semnătura.

(2) În cazul în care cererea în anulare este întemeiată pe dispozițiile art. 56 alin. (1) lit. b), se vor depune precizări asupra dreptului pe care este fondată cererea și, după caz, documentele care dovedesc faptul că persoana care solicită anularea înregistrării unei mărci este titularul dreptului pe care-l invocă.

Art. 61²

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

(2) Dispozițiile prezentului articol sunt aplicabile și în cazul în care titularul unei mărci solicită cesiunea mărcii în locul unei cereri de anulare, potrivit prevederilor art. 42 alin. (1) lit. b) și alin. (3). La cererea părții interesate, OSIM înscrie în registru cesiunea parțială sau totală rezultată în urma unei hotărâri de admitere a cererii de transfer rămasă definitivă și o publică în BOPI.

Art. 61³

(1) Activitatea Comisiei prevăzută la art. 61 alin. (1) se organizează și funcționează într-un serviciu distinct în cadrul OSIM, serviciul anulări – decăderi.

(2) Comisia este formată din 3 membri:

a) președinte, șeful serviciului anulări - decăderi; în situații de incompatibilitate sau în lipsa acestuia, funcția de președinte va fi exercitată de o altă persoană din cadrul serviciului anulări - decăderi, care îndeplinește condițiile prevăzute la alin. (3), desemnată prin ordin al directorului general OSIM;

b) doi membri, dintre care unul este raportorul cazului.

(3) Membrii Comisiei au statut de personal contractual, specializare în domeniul mărcilor și experiență de minimum 3 ani în domeniul juridic și exercită doar atribuții în privința soluționării cererilor de anulare a înregistrării mărcilor și de decădere a titularilor din drepturile conferite de mărci.

(4) Secretariatul Comisiei este asigurat de o persoană din cadrul serviciului anulări – decăderi; secretarul nu are calitate de membru al comisiei.

(5) Președintele comisiei va aproba componența nominală a comisiei și lista dosarelor pentru ședințele de soluționare a cererilor de anulare și decădere.

(6) La constituirea comisiei prevăzută la alin. (2) se au în vedere dispozițiile art. 41 și 42 din Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările și completările ulterioare, referitoare la incompatibilități.

ART. 61⁴

(1) Cererile de anulare și decădere se fac în scris, în limba română și se depun la Registratura generală a OSIM, prin poștă, fax sau pe cale electronică, în condițiile stabilite prin regulamentul de aplicare a prezentei legi.

(2) Cererea de anulare sau decădere și dovezile în susținerea acesteia se depun în atâtea copii câte părți sunt și un exemplar pentru Comisie. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(3) Dacă înscrisurile sunt redactate într-o limbă străină, se vor depune traduceri ale acestora în limba română, certificate de partea care le depune. Înscrisurile care nu sunt traduse în limba română nu sunt luate în considerare la soluționarea cererii.

(4) Procedura se desfășoară în limba română cu convocarea părților. Părțile în cadrul procedurii de anulare și decădere se numesc petent și intimat.

(5) Cererea de anulare sau de decădere poate fi depusă și susținută în fața Comisiei în nume propriu sau printr-un reprezentant, în condițiile prevăzute la alin. (6).

(6) În fața Comisiei părțile persoane fizice se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un mandatar ori de un avocat. Părțile persoane juridice se prezintă prin reprezentant legal, consilier juridic, avocat sau mandatar.

ART. 61⁵

(1) Pregătirea ședinței de anulări și decăderi va fi asigurată de secretarul Comisiei, care va ține evidența cererilor depuse, înregistrate în ordine cronologică, într-un registru cu această destinație.

(2) În termen de 5 zile de la înregistrarea cererii la OSIM secretarul Comisiei verifică dacă sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 61¹ alin. (1) și (2) și art. 61⁴ alin. (1) - (3) și înaintează dosarul președintelui comisiei pentru a fi repartizat unui raportor.

(3) În cazul în care cererea nu îndeplinește cerințele prevăzute la art. 61¹ alin. (1) și (2) și art. 61⁴ alin. (1) - (3), petentul este notificat cu privire la deficiențele constatate și i se acordă un termen de 5 zile în vederea remedierii acestora.

(4) În cazul în care, în termenul prevăzut la alin. (3), nu au fost remediate cerințele prevăzute la art. 61¹ alin. (1) lit. a) – e) și h), Comisia decide, fără convocarea părților, respingerea acesteia printr-o hotărâre motivată, care se comunică petentului în termenul prevăzut la art. 61 alin. (2).

(5) În cazul în care cererea nu a fost respinsă pentru motivele prevăzute la alin. (4), aceasta se comunică intimatului, care primește un termen de 30 de zile de la comunicare pentru formularea unui punct de vedere. Punctul de vedere al intimatului împreună cu înscrisurile doveditoare în susținerea apărărilor formulate se vor depune în atâtea exemplare câte părți sunt și un exemplar pentru Comisie. Copiile vor fi certificate conform cu originalul de partea care le depune.

(6) Punctul de vedere al intimatului împreună cu dovezile atașate acestuia se comunică petentului, care are posibilitatea de a formula un răspuns, în termen de 10 zile de la comunicare. Intimatul poate lua la cunoștință despre răspunsul petentului de la dosarul cauzei. În lipsa punctului de vedere al intimatului sau a răspunsului petentului, cererea se soluționează pe baza actelor de la dosar.

ART. 61⁶

- (1) Președintele comisiei stabilește termenele de soluționare a cererilor de anulare și decădere și dispune cu privire la convocarea părților.
- (2) În situația în care una dintre părți are sediul / domiciliul în străinătate și nu are mandatar desemnat, în condițiile art. 15 alin. (2), se acordă un termen de 30 de zile în vederea desemnării unui mandatar.
- (3) Primul termen de soluționare a cererii de anulare sau de decădere se stabilește după depunerea punctului de vedere al intimatului sau petentului, după caz, ori la expirarea termenului stabilit pentru depunerea acestuia, dacă nu a fost depus un punct de vedere.
- (4) Secretarul Comisiei întocmește listele de ședință, conținând dosarele programate spre soluționare și le transmite președintelui comisiei în vederea aprobării; listele de ședință aprobate se afișează pe site-ul OSIM cu cel puțin o zi înainte de data stabilită pentru desfășurarea ședinței și la sediul OSIM, cu o oră înainte de începerea ședinței.

ART. 61⁷

- (1) Convocarea părților și notificările se fac printr-o comunicare scrisă, care poate fi transmisă prin orice mijloace de comunicare ce asigură transmiterea textului actului și confirmarea primirii acestuia, dacă partea a indicat datele corespunzătoare în acest scop;
- (2) Convocarea va conține următoarele elemente:
 - a) locul unde urmează să se desfășoare ședința;
 - b) data emiterii convocării;
 - c) numărul dosarului;
 - d) anul, luna, ziua și ora ședinței;
 - e) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții convocate precum și sediul sau domiciliul acesteia;
 - f) calitatea celui convocat;
 - g) numele și prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părții potrivnice și obiectul cererii;
 - h) semnătura secretarului comisiei.
- (3) Procedura de convocare se consideră legal îndeplinită dacă partea a primit convocarea conținând elementele prevăzute la alin. (2) cu cel puțin 5 zile înaintea termenului stabilit pentru soluționarea cererii.
- (4) Comisia va verifica efectuarea procedurilor de convocare la fiecare termen și, când este cazul, va lua măsuri de refacere a acestor proceduri.
- (5) Dacă partea convocată nu se prezintă la termenul fixat și procedura de convocare este legal îndeplinită, procedura în fața Comisiei se poate desfășura în lipsa părții.

(6) Partea care a fost prezentă la un termen, personal sau printr-un reprezentant legal ori convențional, nu va mai fi convocată pe parcursul soluționării cererii, considerându-se că ea cunoaște termenele ulterioare.

(7) Dispozițiile alin. (6) nu sunt aplicabile atunci când:

a) se reia soluționarea cererii după ce aceasta a fost suspendată;

b) cererea este repusă pe rol, potrivit art. 61⁹ alin. (3);

c) cererea se rejudecă în urma unei hotărâri definitive a instanței de judecată.

(7) Prezența părții la termenul de soluționare a cererii acoperă neregularitățile referitoare la procedura de convocare.

ART. 61⁸

(1) Ședința este publică. Comisia poate dispune ședință secretă dacă dezbaterea publică ar aduce o vătămare uneia dintre părți sau ordinii publice.

(2) Președintele Comisiei deschide, suspendă și ridică ședința.

(3) La termenul fixat, dacă părțile sunt prezente sau dacă se constată că procedura a fost legal îndeplinită, președintele Comisiei deschide dezbaterile, dând mai întâi cuvântul petentului și apoi intimatului.

(4) Președintele este în drept să pună întrebări părților care să ducă la lămurirea împrejurărilor cauzei și are obligația să pună în dezbatere toate cererile, excepțiile, împrejurările de fapt sau temeiurile de drept prezentate de părți, potrivit legii, sau invocate din oficiu.

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

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

(7) La cererea temeinic justificată a părților sau când din dezbateri rezultă necesitatea producerii de noi dovezi, Comisia poate acorda un nou termen, părțile prezente luând cunoștință de noul termen.

(8) În situațiile prevăzute la alin. (7), Comisia va dispune amânarea soluționării cererii, printr-o încheiere de ședință semnată de președinte și secretar.

ART. 61⁹

(1) După încheierea dezbaterilor, Comisia deliberează în secret asupra hotărârii pe care urmează să o pronunțe. Fiecare dintre membrii comisiei are îndatorirea să își exprime opinia, începând cu raportorul. Președintele ascultă părerile membrilor Comisiei și se pronunță cel din urmă.

(2) În cazuri deosebite, în funcție de complexitatea cererii, când comisia nu ia hotărârea de îndată, pronunțarea acesteia poate fi amânată pentru un termen care nu poate depăși 7 zile și care poate fi prelungit de maximum 2 ori, cu câte o perioadă de cel mult 7 zile. Dacă pronunțarea a fost amânată, hotărârea nu poate fi pronunțată mai înainte de data fixată în acest scop.

(3) În situația în care Comisia constată că sunt necesare noi lămuriri sau acte în dosarul cererii, poate repune cererea pe rol, fixând o nouă ședință cu convocarea părților.

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

(5) După luarea hotărârii, dispozitivul acesteia se consemnează în condica de ședințe și se afișează pe pagina de internet a OSIM, iar raportorul va redacta proiectul de hotărâre.

(6) Hotărârea Comisiei trebuie să cuprindă:

a) numele și prenumele/denumirea și domiciliul/sediul petentului;

b) numele sau denumirea persoanei care a reprezentat partea în condițiile art. 61⁴ alin. (6);

c) numărul dosarului;

d) componența Comisiei care a luat hotărârea;

e) obiectul cererii, susținerile părților și indicarea dovezilor prezentate de acestea;

f) motivele de fapt și temeiurile de drept care stau la baza hotărârii;

g) soluția;

h) calea de atac, termenul în care aceasta se poate exercita și instanța la care se introduce acțiunea;

i) 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 la secretariatul Comisiei.

(9) Hotărârile se comunică părților de către secretarul Comisiei, în copie certificată pentru conformitate cu originalul. Un exemplar, în copie certificată, se atașează la dosarul cererii.

(10) În soluționarea cererilor de anulare sau de decădere, Comisia va putea lua una dintre următoarele hotărâri:

a) admite cererea în tot sau în parte, dispunând anularea înregistrării mărcii sau decăderea titularului din drepturile conferite de marcă, în tot sau în parte, după caz;

b) respinge cererea;

c) ia act de renunțarea la soluționarea cererii;

d) ia act de tranzacția încheiată între părți;

e) constată perimarea cererii, în cazul în care aceasta a rămas în nelucrare din motive imputabile petentului, timp de 6 luni.

(11) Prevederile prezentului capitol referitoare la procedura de soluționare a cererilor de anulare și decădere se completează, în mod corespunzător, cu dispozițiile Codului de procedură civilă.”

5. La articolul 62, după alineatul (3) se adaugă un nou alineat, alin. (3¹), cu următorul cuprins:

”(3¹) Regulamentul de folosire a unei mărci colective constituită din semne sau indicații care pot servi pentru desemnarea, în comerț, a provenienței geografice a produselor sau a serviciilor, autorizează orice persoană ale cărei produse sau servicii provin din zona geografică respectivă să devină membră a asociației care este titulara mărcii, dacă persoana respectivă îndeplinește toate celelalte condiții prevăzute în regulamentul de utilizare a mărcii.”

6. La articolul 63 alineatul (1), litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:

”b) nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la art. 3 lit. e) sau art. 62 alin. (2) – (3¹);”

Prezenta ordonanță transpune în legislația națională prevederile art. 30 alin. (2) și art. 45 alin. (1) ale Directivei (UE) 2015/2.436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci (reformare), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 336 din 23 decembrie 2015.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCĂ