

Modificări semnificative în legislația națională a mărcilor

Începând cu data de 12 iulie 2020 au intrat în vigoare dispozițiile Legii nr. 112/2020 ("Legea 112/2020") pentru modificarea și completarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice în urma transpunerii 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:

Extinderea definiției semnului ce poate constitui marcă

- Se creează premisele înregistrării unor semne ce aparțin unor noi categorii (e.g. **mărci sonore, multimedia, holograme**);
- Este eliminată cerința reprezentării grafice a semnului ce are vocația să fie reprezentat sub forma mărcii;
- Se stabilește necesitatea determinării cu claritate și precizie a obiectului protecției conferite titularului mărcii.

Necesitatea verificării portofoliului de mărci înregistrate

- În contextul introducerii definiției Clasificării internaționale de la Nisa a produselor și serviciilor, **titularii unor mărci deja înregistrate 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;
- Declarația referitoare la includerea în descrierea claselor și a acelor produse/servicii incluse în lista alfabetică a titlurilor care nu sunt acoperite de sensul literal al indicațiilor oferite de titlul clasei, la care se referea inițial intenția titularului, se va depune **până pe 30 septembrie 2020**;
- În absența depunerii declarației în termenul menționat se consideră că mărcile astfel înregistrate desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.

Extinderea și clarificare acțiunilor în apărarea drepturilor conferite de o marcă

- Este introdusă posibilitatea de a solicita de către un titular de marcă **interzicerea utilizării unui semn identic/asemănător ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale;**
- Introducerea posibilității de a solicita **interzicerea utilizării unui semn identic/asemănător în publicitatea comparativă** într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă;
- Posibilitatea de a solicita interzicerea aplicării unui semn identic/similar cu marca pentru oferirea, introducerea pe piață sau deținerea de bunuri în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se poate aplica marca.

Fluidizarea și clarificarea etapelor de înregistrare a mărcii

- Termenele cu privire la procedura de înregistrare, examinare și contestație au fost scurtate;
- Posibilitatea formulării unei contestații la înregistrarea unei mărci fără a fi necesară parcurgerea anterioară a procedurii de opoziție a fost eliminată;
- Comunicarea către solicitant a observațiilor formulate de persoanele interesate în baza motivelor absolute prevăzute de lege pentru ca acesta să formuleze comentarii;
- Calculul termenului de 2 luni pentru formularea opozițiilor la înregistrarea mărcii de către terții interesați are loc de la data publicării admiterii cererii;
- Introducerea unui termen de 2 luni de la data comunicării opoziției către solicitant pentru ca părțile să discute o potențială soluție amiabilă a opoziției, termen ce se poate prelungi cu cel mult 3 luni, la cererea comună a părților.

Recunoașterea unor noi modalități de transfer asupra unei mărci

- Drepturile asupra mărcii se pot transmite și prin fuziune, pe cale succesorală, în baza unei hotărâri judecătorești sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate.

Reînnoirea unei mărci

- 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 cel puțin 6 luni anterior datei expirării înregistrării;

- OSIM va informa titularul mărcii cu privire la expirarea înregistrării, cu cel puțin 6 luni înainte de data acestei expirări, fără ca lipsa unei astfel de informări să atragă răspunderea oficiului.

Eliminarea termenului de cinci ani pentru introducerea cererii de anulare

- Acțiunea în anulare poate fi introdusă oricând pe parcursul perioadei de protecție, indiferent de motivul de anulare invocat;

Aplicabilitatea Legii 112/2020 în timp

- Cererile de înregistrare marcă depuse până la intrarea în vigoare a noului act normativ intră sub incidența legii aflate în vigoare la data depunerii acestora.