

Legea marilor a fost modificata | Care vor fi efectele aplicarii noilor norme și cum se va asigura securitatea juridica și protecția drepturilor conferite titularilor de marile înregistrate. Cele mai importante prevederi, explicate de echipa Simion & Baci



Legea marilor a fost modificata în Parlament, actul normativ fiind adoptat pe 30 iunie 2020 de plenul Camerei Deputaților, în calitate de camera decizionala. BizLawyer a stat de vorba cu trei dintre cei mai buni avocați români specializați în proprietate intelectuala (IP) și va prezinta principalele modificari aduse legislației și efectele acestora, într-o radiografie completa și foarte precisa facuta de [Ana-Maria Baci](#) (Co-managing Partner Simion & Baci), [Cosmina Simion](#) (Co-Managing Partner Simion & Baci) și [Andreea Bende](#) (Partener Simion & Baci). ”O mare parte dintre modificarile aduse erau așteptate înca de la începutul anului trecut. Pe lângă prevederile ce transpun articolele Directivei (UE) nr. 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la marci, actul normativ urmarește și modificarea etapelor procedurii de înregistrare a marilor pe cale naționala, prin fluidizarea acestora și corectarea sau clarificarea unor aspecte mai controversate din actuala legislație”, a declarat, în discuția cu redactorii Biz Lawyer, Ana-Maria Baci, poate cel mai titrat avocat român în practica de proprietate intelectuala (IP), evidentiata de-a lungul timpului de cele mai prestigioase publicații internaționale din domeniu.

În acest context, titularii marilor înregistrate anterior intrării în vigoare a noilor prevederi ar trebui sa demareze o verificare de portofoliu în ceea ce privește toate marile înregistrate pentru titlurile claselor corespunzatoare Clasificarii de la Nisa și sa se asigure ca depun în termenul legal, **pâna pe 30 septembrie 2020, declarația referitoare la includerea în descrierea claselor și a acelor produse/servicii incluse în lista alfabetica a titlurilor dar care nu se încadrează în interpretarea literală a titlurilor claselor.**

”De asemenea, consideram sensibile **prevederile care înlatura termenul de 5 ani în interiorul caruia se putea formula acțiunile în anulare.** Am întâlnit, în practica, multe situații în care semne având un caracter slab descriptiv sau chiar generic au fost totuși înregistrate în trecut (spre exemplu, în urma cu 10/15 ani când examinarea motivelor absolute de refuz de catre OSIM era mai flexibila) și utilizate în comerț suficient cât sa fie aparate de sancțiunea decaderii, fiind apoi invocate împotriva unor terți care foloseau însemne identice/similare cu buna-credința și conform sensului generic sau descriptiv asociat acestora”, a precizat **Cosmina Simion**, Co-Managing Partner Simion & Baci.

”În actuala reglementare, atunci când marile invocate au fost înregistrate în urma cu peste cinci ani, acești terți utilizatori se afla în imposibilitatea de a se apara formulând – dupa parerea noastra în mod legitim – acțiuni în anulare. Ne așteptam sa vedem, prin urmare, o schimbare de abordare în ce-i privește pe titularii unor astfel de marci slab distinctive, care poate acum se vor gândi de doua ori înainte de a-și invoca drepturile ce decurg din înregistrarea acestora împotriva utilizarii cu buna credința a unor însemne identice/similare cu un pur rol descriptiv”, a completat **Andreea Bende**, Parter Simion & Baci.

Nu în ultimul rând, atrag atenția specialiștii, având în vedere noua definiție a semnelor ce pot constitui marci, e de așteptat să vedem o creștere a numărului cererilor de înregistrare ce urmaresc înregistrarea ca marci a unor semne ce aparțin noilor categorii – marci sonore, multimedia, etc. – în ton cu tendințele înregistrate în restul statelor membre. Avocații se așteapta, însă, ca solicitanții să întâmpine, cel puțin la început, dificultăți în respectarea cerințelor autorității cu privire la forma de reprezentare a acestora (i.e. suportul pe care pot fi depuse), în special atunci când se urmărește înregistrarea aceleiași marci în paralel și în alte jurisdicții, care pot pune la dispoziția solicitanților opțiuni diferite în aceasta privință.

[Descopera oportunitățile de recrutare de pe LegiTeam! GRATUIT.](#)

Care va va fi efectul aplicării noilor norme?

O mare parte a modificărilor aduse Legii Marcilor în prezent în vigoare (Legea 84/1998, republicată) introduse prin actul normativ adoptat pe 30 iunie 2020 de plenul Camerei Deputaților, erau așteptate încă de la începutul anului trecut. Aceasta deoarece actul normativ include și modificări menite să transpună în legislația națională prevederile Directivei (UE) nr. 2015/2436 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la marci (*Directiva*), pentru care termenul de transpunere stabilit conform art. 54 din Directiva s-a încheiat la **14 ianuarie 2019** – cu excepția termenului de transpunere a prevederilor referitoare la obligația de a adopta normele privind procedurile de decadere din dreptul conferit de marcele înregistrate pe teritoriul României și de anulare a drepturilor asupra marcilor înregistrate pe teritoriul României, care se încheie pe 14 ianuarie 2023.

România, trimisă în fața CJUE pentru ca nu a comunicat măsurile de transpunere a Directivei

Comisia Europeană a decis, săptămâna trecută, să trimită România în fața Curții de Justiție, solicitând sancțiuni financiare, ca urmare a faptului că nu a comunicat măsurile de transpunere în legislația națională a Directivei privind marcele (Directiva (UE) 2015/2436), informează un comunicat de presă al executivului comunitar.

România este singurul stat membru care nu a comunicat încă măsurile de transpunere a Directivei privind marcele, precizează Comisia Europeană.

Statele membre au fost obligate să transpună directiva în legislația națională până la 14 ianuarie 2019. României i s-a transmis un aviz motivat, iar aceasta a avut la dispoziție un termen pentru a răspunde. Totuși, în pofida faptului că i s-a acordat o prelungire a termenului de răspuns la avizul motivat, România nu a comunicat măsurile de transpunere.

Prin urmare, Comisia a decis să sesizeze Curtea de Justiție a UE cu privire la acest caz.

Pe lângă prevederile ce transpun articolele Directivei, actul normativ urmărește și modificarea etapelor procedurii de înregistrare a marilor pe cale națională, prin fluidizarea acestora (ca urmare a scurtării unor termene) și corectarea sau clarificarea unor aspecte mai controversate din actuala legislație (spre exemplu, eliminarea posibilității formulării unei contestații la înregistrarea unei marci fără a fi necesară parcurgerea anterioară a procedurii de opoziție care corespunde reglementării actuale sau eliminarea termenului de 5 ani în care se pot formula cereri de anulare a înregistrării unei marci), au arătat experții firmei Simion & Baciu.

Care va fi efectul aplicării noilor norme? Vor fi mai puțin protejați proprietarii de marci? Vor apărea mai multe litigii? Avocații specializați în acest domeniu spun că modificările vor fi bine primite de titularii de marci.

”Apreciam că transpunerea prevederilor Directivei este benefică pentru titularii de marci, având în vedere că noul act normativ extinde pe de o parte activitățile derulate de terți în legătură cu care aceștia pot solicita interzicerea în baza drepturilor anterioare pe care le dețin, și ca introduce și în legislația națională prevederile referitoare la împiedicarea tranzitului pe teritoriul României a bunurilor pe care aceștia le confirmă ca fiind contrafacute, dar care sunt destinate a fi puse pe piața în afara teritoriului României”, au explicat interlocutorii **BizLawyer**.

Ei mai spun că se așteaptă la creșterea numărului de cereri de marci, iar orice creștere în volum are potențialul să genereze și mai multe conflicte cu deținătorii unor drepturi anterioare.

Echipa Simion & Baciu a detaliat și modul în care va putea fi asigurată, pe viitor, securitatea juridică și protecția drepturilor conferite de marcele care au fost dobândite în mod legitim.

”Pe lângă necesitatea familiarizării cu noile prevederi și asigurarea respectării noilor termene procedurale impuse de acestea, după data intrării în vigoare a prevederilor referitoare la posibilitatea formulării acțiunilor în anulare/decadere și pe cale administrativă – 14 ianuarie 2023, consilierii în proprietate industrială vor avea ocazia să susțină la rândul lor acțiuni în anulare și decadere, acțiuni care în actuala reglementare se afla exclusiv în competența instanțelor de judecată și, sunt, prin urmare, deservite exclusiv de consilierii care dețin și calitatea de avocat / consilier juridic”, a explicat **Ana-Maria Baciu**.

În ce privește asigurarea securității juridice și a protecției drepturilor conferite titularilor de marcele înregistrate, aceasta se va derula ca și până acum, cu diligența necesară monitorizării cererilor ulterioare conflictuale, cu urmărirea respectării tuturor termenelor, și desigur, cu monitorizarea pieței în ceea ce privește orice activități prin care se încălca drepturile acestora și formularea cererilor de intervenție în fața autorităților vamale, a adăugat avocatul.

”Faptul că deținem cunoștințe aprofundate din domeniul proprietății intelectuale, pe care le îmbinăm cu resursele și perspectiva comercială variată specifică unei firme de avocatură, ne ajută să fim de cele mai multe ori ahead of the game. Astfel, expertiza noastră în materia proprietății intelectuale este mereu completată de cunoștințele și experiența din celelalte arii de practică, unele adiacente, pe care le deservim – protecția consumatorilor și publicitate, tehnologie și media, farmă, jocuri de noroc, protecția datelor cu caracter personal, dreptul societăților, fuziuni și achiziții, etc”.

Ana-Maria Baciu, Co-Managing Partner Simion & Baciu

Cele mai importante modificări, explicate de specialiști

Experții firmei **Simion & Baciu** au trecut în revista, pentru **BizLawyer**, cele mai importante modificări ale legii și efectele acestora.

(1) Modificarile cu privire la definiția semnelor ce pot constitui marci

În primul rând, actul normativ transpune în legislația națională noua definiție a semnelor ce pot constitui marci. Prin art. 3 din Directiva cerința capacității semnelor de a fi **reprezentate grafic**, care vine, în actuala Lege a Marcilor, în completarea capacității de a distinge între bunurile /serviciile unei întreprinderi, de bunurile / serviciile concurente ale terților, a fost înlocuită cu cerința de a putea fi **reprezentate în Registrul marilor**, într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției. Această nouă definiție a fost adoptată și în Regulamentul UE nr. 2017/1001 privind Marca Uniunii Europene intrat în vigoare la 1 octombrie 2017 și reia importanța identificării complete și corecte a obiectului protecției solicitat prin înregistrarea unei marci de către examinatori, pe de o parte, și de către publicul cărui i se va adresa marca, de cealaltă parte.

Practic, prin eliminarea necesității reprezentării *grafice* se deschide calea pentru înregistrarea noilor categorii de marci – sonore, multimedia, marci în mișcare, holograme, – prin depunerea acestora spre înregistrare și prin intermediul altor formate / suporturi media (mp3, video, etc.).

(2) Extinderea și reclasificarea motivelor absolute de refuz/anulare a înregistrării unei marci detaliate în art. 5 din Legea Marcilor, prin introducerea specifică a posibilității de a invoca drepturile anterioare ce deriva din:

- Denumirile de origine protejate conform legislației în vigoare în România/UE și prin acordurile internaționale la care România/UE este parte
- Mențiunile Tradiționale pentru Vinuri protejate conform legislației UE sau prin acordurile internaționale la care UE este parte
- Specialitățile Tradiționale Garantate protejate conform legislației UE sau prin acordurile internaționale la care UE este parte
- Drepturile de proprietate asupra unui soi de plante care se referă la soiuri de plante din aceeași specie sau din specii înrudite îndeaproape

De asemenea, dacă în legea actuală motivele absolute de refuz / anulare referitoare la lipsa caracterului distinctiv sau a naturii descriptive, uzuale, a marilor, puteau fi înlăturate doar în măsura în care solicitantul demonstrează că marca a dobândit un caracter distinctiv ca urmare a utilizării anterioare datei de depunere a cererii, **noul act normativ introduce și posibilitatea invocării caracterului distinctiv dobândit de marca după data de depunerea cererii de înregistrare.**

(3) Corectarea, extinderea și reclasificarea prevederilor referitoare la motivele relative ce pot fi invocate la înregistrarea/anularea unei marci înregistrate, conform art. 6 din Legea Marcilor:

- modificarea art. 6 alin. (3) ce introduce clarificarea faptului că drepturile anterioare ce deriva din înregistrarea unei marci anterioare ce se bucură de renume în România/UE pot fi invocate și atunci când marci în conflict se referă la produse/servicii identice sau similare și nu doar atunci când produsele/serviciile desemnate de marci sunt diferite (astfel cum se prevede în legislația actuală);
- eliminarea condiționării utilizării în străinătate a marcii anterioare invocate în combinație cu reaua-credința a solicitantului, în noul act normativ prevăzându-se doar că marca ulterioară să poată fi confundată cu o marca anterioară protejată în străinătate, atunci când solicitantul a acționat cu rea-credință;
- enumerarea specifică în art. 6 alin. (3) lit. b) a posibilității invocării între motivele relative a drepturilor ce deriva din înregistrarea unei denumiri de origine sau a unei indicații geografice depuse conform legislației

naționale/legislației UE anterior datei de depozit (sub rezerva înregistrării ulterioare), atunci când aceasta confera persoanei(lor) autorizate s-o folosească dreptul de interzicere utilizarea unei marci ulterioare în România.

(4) Cerințe noi și specifice cu privire la clasificarea produselor și serviciilor pentru care se solicită protecția marilor care urmează liniile trasate de faimoasa decizie *IP-Translator*¹, și clarificări cu privire la:

- Descrierea produselor și serviciilor din cererile de înregistrare, care trebuie realizate cu suficientă claritate și precizie pentru a permite determinarea întinderii protecției solicitate;
- Faptul că solicitarea înregistrării marilor pentru termeni generali sau pentru indicațiile generale cuprinse în titlurile claselor, conform Clasificării de la Nisa, se interpretează ca incluzând toate produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicației sau termenului respectiv.

De asemenea, titularii marilor înregistrate anterior pentru titlurile unor clase (desemnate integral în cereri), dar a căror intenție a fost aceea de a proteja și alte produse/servicii în afara celor acoperite de sensul literal al titlului clasei respective, dar care să fie incluse în lista alfabetică a clasificării în vigoare la data de depozit a marcii, au posibilitatea de a depune în atenția autorității, până pe **30 septembrie 2020**, o declarație prin care să precizeze în mod clar și precis produsele și serviciile pentru care a intenționat protejarea marcii (altele decât cele acoperite de sensul literal al indicațiilor titlului clasei), astfel încât autoritatea să modifice corespunzător registrul. În absența depunerii declarației în termenul menționat, se va interpreta, potrivit noilor prevederi, că marcele astfel înregistrate desemnează doar produsele sau serviciile acoperite de sensul literal al indicațiilor cuprinse în titlul clasei respective.

(5) Modificări cu privire la fluxul și termenii etapelor procedurale parcurse de o cerere de înregistrare a marcii care vizează scurtarea/fluidizarea procedurii și eliminarea situațiilor ce au determinat, ca urmare a modului în care sunt redactate prevederile actuale, a unor situații redundante (i.e. posibilitatea solicitantului, în practică, de a decide să nu plătească taxa de examinare a marcii după ce i-a fost notificată o opoziție ca urmare a faptului că termenul pentru plata taxei se încheie ulterior termenului pentru formularea opoziției, etc.).

(6) Extinderea și clarificarea acțiunilor ce pot fi solicitate a fi interzise de către titulari în apărarea drepturilor dobândite asupra unei marci înregistrate prin:

- Introducerea posibilității de a solicita interzicerea utilizării unui semn identic/asemantor cu marca **ca denumire comercială** ori ca parte a unei denumiri comerciale. În opinia avocaților Simion & Baciuc această prevedere este bine-venită și va putea deschide calea titularilor de marci în a-și apăra dreptul împotriva terților care le încorporează marcele în denumirile comerciale, cu intenția de a beneficia de reputația asociată marilor pe piață, situații care de cele mai multe ori nu își găsesc o soluție favorabilă titularilor în fața instanțelor competente.
- Introducerea posibilității de a solicita interzicerea utilizării unui semn identic/asemantor în publicitatea comparativă într-un mod care contravine prevederilor Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată
- Menționarea specifică a posibilității de a solicita interzicerea aplicării unui semn identic/similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate/autenticitate sau orice alte suporturi și oferirea, introducerea pe piață sau deținerea, importul/exportul de astfel de bunuri
- Posibilitatea solicitării eliminării marcii dintr-un dicționar/enciclopedie sau lucrare de referință, atunci când aceasta este utilizată în sens generic în cadrul acestor opere.

Totodată, actul normativ transpune prevederile referitoare la dreptul titularului unei marci de a împiedica tranzitarea pe teritoriul României a unor produse (inclusiv ambalajele acestora) ce poartă o marcă identică sau un semn ce nu poate fi diferențiat de o marcă înregistrată în România, atunci când acestea nu sunt destinate a fi puse în liberă circulație în România, cu condiția ca declarantul/deținătorul produselor înregistrate să nu prezinte dovezi potrivit cărora titularul marcii nu ar putea împiedica punerea pe piață a produselor respective în țara de destinație

finala. Aceste prevederi își găsesc un corespondent și în Regulamentul (UE) nr. 2017/1001 cu privire la marca Uniunii Europene, fiind deja puse în aplicare pe teritoriul României de către autoritățile vamale competente.

(7) Modificari cu privire la acțiunile în decaderea titularului din drepturile conferite de marci, în ceea ce privește calculul termenului de decadere, care, conform noului act normativ, se calculează de la data încheierii procedurii de înregistrare.

(8) Eliminarea termenului de 5 ani prevazut de actuala legislație pentru introducerea cererii de anulare.

Dacă în actuala reglementare doar acțiunile în anulare ce invocă reaua-credința a solicitantului pot fi formulate oricând pe parcursul perioadei de protecție a marcii, în noul act normativ se prevede ca anularea înregistrării marcii poate fi cerută în perioada de protecție a marcii. Din nou, o modificare bine-venită și așteptată de titularii de drepturi, dar și de profesioniștii în domeniul proprietății intelectuale.

(9) Introducerea posibilității alternative de a opta pentru introducerea acțiunilor în anulare/decadere fie pe cale judiciară, la Tribunalul București, fie pe cale administrativă, la OSIM.

Această modificare transpune prevederile Directivei și este menită să simplifice procedural modul de desfășurare a acțiunilor în anulare și decadere și să reducă costurile suportate de utilizatori cu aceste proceduri, care, în prezent sunt mai ridicate ca urmare a faptului că se derulează exclusiv pe cale judiciară. Aceste prevederi urmează să intre în vigoare însă abia la 14 ianuarie 2023, în acord cu Directiva, pentru a permite autorității suficient timp din punct de vedere organizatoric. Potrivit actului normativ, acțiunile derulate pe cale administrativă vor fi examinate de o comisie de specialitate cu atribuții exclusive doar în materia anularilor și decaderilor, hotărârile comisiei putând fi apoi contestate la Tribunalul București.

(10) În ce privește dispozițiile tranzitorii, noul act normativ prevede faptul că cererile de înregistrare depuse și aflate în proceduri de examinare urmează procedurile legislației anterioare în vigoare la data depunerii cererii.

”La noi clienții se bucură de un mare avantaj: indiferent de complexitatea unui proiect, este foarte probabil ca echipa noastră să se fi întâlnit deja cu cel puțin o situație similară. În plus, experiența vastă de care beneficiem ne pune în situația de a fi pregătiți să soluționăm aspecte neexplorate până în prezent.”

Cosmina Simion, Co-Managing Partner Simion & Baciu

Modificari în procedura de înregistrare/monitorizare a marilor

Fluxul procedurii de înregistrare a unei marci și majoritatea termenelor aplicate în prezent etapelor procedurale se modifică. Dintre aceste modificări de menționat sunt următoarele:

- Scurtarea la 30 de zile a termenului de depunere a actelor de prioritate și a plății taxei oficiale
- Scurtarea la 30 de zile a termenului pentru plata taxei de examinare a cererii
- Atribuirea unei date de depozit ulterioare datei de depunere a cererii în cazul în care s-au notificat lipsuri în cererea de înregistrare, data de depozit atribuită fiind identică cu data la care solicitantul a completat lipsurile

- Eliminarea publicării cererilor vadiți contrare ordinii publice și bunelor moravuri
- Comunicarea către solicitant a observațiilor formulate de persoanele interesate în baza motivelor absolute prevăzute de lege pentru ca acesta să formuleze comentarii (în legislația actuală observațiile nu se comunică acestuia)
- Scurtarea la 30 de zile a termenului în care solicitantul poate răspunde la notificarea autorității cu privire la depunerea unei declarații prin care nu revendică drepturi exclusive asupra unui element ne-esențial lipsit de caracter distinctiv din compunerea mărcii
- Scurtarea la 30 de zile a termenului în care solicitantul poate formula un punct de vedere la notificarea autorității cu privire la neîndeplinirea de către cerere a condițiilor legale (i.e. motivele absolute de refuz).
- Calculul termenului de 2 luni pentru formularea opozițiilor la înregistrarea mărcii de către terți interesați (în considerarea motivelor relative de refuz prevăzute de lege) de la data publicării admiterii cererii (termen care în prezent curge de la prima publicare a cererii, ce are loc la 7 zile de la data de depozit și anterior finalizării procedurii de examinare pe fond derulată din oficiu de către autoritate).
- Extinderea la 2 luni a termenului în care oponentul poate prezenta dovezile ce atestă utilizarea anterioară a drepturilor invocate pe calea unei proceduri de opoziție.
- Introducerea unui termen de 2 luni de la data comunicării opoziției către solicitant pentru ca părțile să discute o potențială soluție amiabilă a opoziției (etapa similară perioadei de cooling-off pusă la dispoziția părților în cadrul procedurilor de opoziție derulate în fața Oficiului de Proprietate Intelectuală al Uniunii Europene (EUIPO)), termen ce se poate prelungi cu cel mult 3 luni, la cererea comună a părților
- Introducerea posibilității oponentului de a depune probe și argumente în susținerea opoziției în termen de 30 de zile de la notificarea de către autoritate a încheierii termenului de cooling-off menționat anterior
- Introducerea unor termene obligatorii pentru autoritate în ce privește emiterea unei decizii cu privire la o procedură de opoziție (cel mult 2 luni de la expirarea termenelor prevăzute părților în cadrul procedurii) și pentru comunicarea deciziei (în termen de 30 de zile de la pronunțare).
- Introducerea unei noi date administrative asociate procedurii – reprezentată de **data încheierii procedurii de înregistrare** – care este notificată solicitantului și înscrisă în registrul mărcilor.
- Introducerea obligației solicitantului de a achita taxa legală pentru eliberarea certificatului de înregistrare în termen de 30 de zile de la data notificării privind încheierea procedurii de înregistrare. **În absența plății taxei legale în termenul prevăzut de lege se va considera ca acesta a renunțat la înregistrarea mărcii.** În reglementarea actuală nu este prevăzut un termen pentru plata acestei taxe, aspect ce a condus la existența multor cereri de înregistrare de mărci admise la înregistrare dar a caror procedură nu s-a finalizat prin publicarea deciziei de admitere și eliberarea certificatului de înregistrare, datorită lipsei plății taxei legale aferente.

”Potrivit dispozițiilor tranzitorii, aceste prevederi se vor aplica și acestor mărci admise la înregistrare în conformitate cu vechile prevederi, în legătură cu care, înțelegerea noastră este aceea că OSIM va notifica solicitanților încheierea procedurii de înregistrare a mărcii, potrivit punctului 26 al art. (I) din noul act normativ”, a arătat **Cosmina Simion**.

”Nu considerăm că modificările vor avea un impact în ceea ce privește monitorizarea mărcilor, având în vedere că, în continuare în noul act normativ, nu se prevăd atribuții în sarcina autorității cu privire la examinarea din oficiu a motivelor relative. Prin urmare, titularii mărcilor anterioare trebuie să fie în continuare diligenți în a-și monitoriza independent mărcile de interes din portofoliu pentru identificarea cererilor ulterioare identice/similare cu potențial conflictual și a întreprinde cele necesare pentru stoparea acestor înregistrări”, a adăugat **Andreea Bende**.

”După cum am precizat însă anterior, dacă în actuala reglementare, pierderea unui termen de opoziție nu este un stop-joc în contestarea înregistrării unei cereri, terții interesați putând formula direct contestație la înregistrarea acestora chiar dacă nu au parcurs și procedura de opoziție, prin noul act normativ această posibilitate se elimină, astfel încât se impune și mai multă atenție în respectarea termenelor pentru formularea opozițiilor pe cale administrativă”, a punctat **Ana-Maria Baciu**.

În ce privește noile competențe ale autorității, **se introduce posibilitatea introducerii acțiunilor în anulare/decadere pe cale administrativă, la OSIM.**

Aceste prevederi urmează să intre în vigoare însă abia la **14 ianuarie 2023**, în acord cu Directiva, pentru a permite autorității suficient timp din perspectiva organizatorică. Potrivit actului normativ, acțiunile derulate pe cale administrativă vor fi examinate de o comisie de specialitate cu atribuții exclusive doar în materia anularilor și decaderilor, hotărârile comisiei putând fi contestate la Tribunalul București.

[Intra pe portalul de concurență pentru mai multe articole referitoare la proiectele avocaților din această arie de practică](#)

Cum lucrează avocații Simion & Baciu. Clienți și proiecte

Divizia de proprietate intelectuală reprezintă unul dintre cei mai importanți piloni ai activității Simion & Baciu. ”Alături de consultanța în domeniul jocurilor de noroc și în domeniul publicității și protecției consumatorilor, este ceea ce știm să facem cel mai bine și, din fericire, dinamica pieței din România și din Uniunea Europeană ne-a asigurat până în prezent un volum de activitate crescut în această arie de practică. Dat fiind că la 31 mai 2020 ne-am încheiat primul an de activitate, am avut ocazia să tragem o primă linie în viața Simion & Baciu și ne-am bucurat să privim în urmă către multe proiecte interesante care au provenit din acest sector, atât în sfera consultanței și asistenței practice în sectorul înregistrării și protecției marilor și desenelor & modelelor, cât și din sfera consultanței în legătură cu aspecte de drepturi de autor și a litigiilor în legătură cu drepturi de proprietate intelectuală”, a nuanțat **Ana-Maria Baciu**.

Dintre acestea, ponderea cea mai mare o are în continuare, administrarea day-to-day a portofoliilor de mărci și desene & modele deținute de clienții firmei, în special în legătură cu înregistrarea, monitorizarea și cercetarea marilor de interes pentru aceștia, urmate îndeaproape de serviciile de consultanță în legătură cu apariția și transferul drepturilor.

”Ne tratăm fiecare client ca pe un partener valoros și abordăm fiecare proiect inclusiv din perspectiva intereselor de business ale acestuia, asigurând, în același timp, cerințele necesare pentru acoperirea riscurilor și îndeplinirea task-urilor necesare asigurării protecției de care acesta are nevoie din perspectiva drepturilor de proprietate intelectuală.”

Andreea Bende, Partener Simion & Baciu

Capabilitățile **Simion & Baciu** se întind pe întregul spectru al proprietății intelectuale, cu accent pe mărci și desene industriale, drepturi de autor și nume de domeniu, aspecte tranzacționale și reprezentarea intereselor clienților în apărarea acestor drepturi la frontieră și prin intermediul instanțelor de judecată.

”Astfel, cu toate că am fost (și suntem în continuare) implicați în litigii interesante cu privire la înregistrarea/apărarea drepturilor asupra marilor și desenelor & modelelor, după primul an de activitate balanța

înclina către activitatea de consultanță”, a subliniat **Cosmina Simion**.

Portofoliul de clienți al firmei de avocatura este diversificat și echilibrat, companiile fiind din mai multe sectoare industriale.

”Ne-am mândrit dintotdeauna cu relațiile pe care le construim cu clienții noștri, deopotrivă corporații internaționale, companii locale și persoane fizice, și pentru ca punem preț pe aceste relații nu discriminăm între clienți, astfel încât, pentru noi, toți clienții sunt sofisticăți și toată lumea primește același tratament marca **Simion & Baciu**. Și tocmai pentru ca ne bucurăm de o diversitate de clienți, din sectoare de activitate diferite, proiectele pe care le deservim în sectorul proprietății intelectuale sunt mereu diferite și ne ajută să ne menținem la zi cu tendințele din sectoarele și industriile pe care le deservim – dintre care menționăm tutun, industria auto, farmaceutice, FMCG, producție de film, media și telecomunicații, materiale de construcții, organizarea de evenimente, IT&C și software, etc”, a precizat pentru **BizLawyer Cosmina Simion**.

Unul dintre cele mai interesante proiecte – care i-a ținut și îi ține în continuare ocupați pe avocații **Simion & Baciu** – este asistența și consultanța acordată unuia dintre cei mai importanți jucători din industrial fashion din Statele Unite, în eforturile de apărare a drepturilor asupra mărcii sale renumite pe piața din România, atât prin opoziții active, demersuri de înregistrare a mărcilor proprii în România, dar și prin asistența în legătură cu cereri de intervenție ale autorităților vamale și activitățile derulate în colaborare cu organele de cercetare penală.

De asemenea, de la finele anului trecut **Simion & Baciu** a început colaborarea cu prima bancă din România care a introdus sistemul de internet banking, oferind asistența și consiliere în legătură cu proceduri privind înregistrarea mărcii sale de portofoliu în paralel în mai multe jurisdicții, și opoziții active și pasive derulate în paralel la EUIPO.

Nu în ultimul rând, un proiect de suflet pentru avocații **Simion & Baciu**, în care sunt implicați deja de mulți ani, inclusiv în cadrul colaborărilor anterioare, este acela în care asista un mare jucător din segmentul mass-media în legătură cu o acțiune în contrafacere ce urmărește obținerea unei ordonațe pan-europene, derulată împotriva unui grup de companii ce oferă servicii de tip pay-per-view cu conținut erotic prezentate prin intermediul unui semn similar mărcii din portofoliul clientului.

Simion & Baciu, firma înființată anul trecut de două parteneri ale firmei NNDKP, are azi o echipă de 10 profesioniști și privește cu optimism viitorul, mizând pe creștere și în cel de-al doilea an de activitate, în ciuda crizei economice ce pare inevitabilă.

Citește și

[→ Ce spun fondatoarele firmei Simion & Baciu după primul an de activitate: Suntem acolo unde ne doream să fim și poate chiar puțin mai departe. Clienții noștri sunt și acum atât corporații și grupuri multijurisdicționale, cât și, deopotrivă, antreprenori români cu business-uri variate](#)

1. Decizia ECJ din 19 iunie 2012 în Cauza C-307/10 - <http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=124102&doclang=EN>