



Legal News

October 25th, 2022

Latest news in the intellectual property field

Regarding amendments to the Implementing Regulations of the Trademarks Law

The long – awaited publication of the amendments to the Government Decision No. 1134/2010 on the approval of the Implementing Regulations of Law 84/1998 on Trademarks and Geographical Indications, republished, (the “**Trademarks Regulation**”) brought by the Government Decision no. 1197/2022, took place on 7 October 2022, when the amendments also entered into force.

Following the above, the most important changes and clarifications on the proceedings, as provided for in the Trademarks Regulation, focus on:

1. Definitions updates

To align terminological notions changed and updated in the intellectual property area and to reflect the evolution of technology, *facsimile* was

Info Juridic

25 octombrie 2022

Noutăți în domeniul proprietății intelectuale

Cu privire la modificări aduse Regulamentului de punere în aplicare a Legii mărcilor

Publicarea mult așteptată a modificărilor Hotărârii Guvernului nr. 1134/2010 privind aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată („**Regulamentul privind mărcile**”) aduse prin Hotărârea Guvernului nr. 1197/2022, a avut loc în data de 7 octombrie 2022, dată la care au intrat în vigoare și modificările.

Având în vedere cele de mai sus, dintre modificările și clarificările privind procedurile din Regulamentul privind mărcile, le menționez pe următoarele:

1. Actualizări ale definițiilor

Pentru a alinia noțiunile terminologice modificate și actualizate în domeniul proprietății intelectuale și pentru a reflecta evoluția tehnologiei, termenul

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@ndkp.ro


Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.ndkp.ro



replaced with “*electronic means*” or “email”, “OHIM” was changed to “EUIPO”, and definitions of the terms “opponent” and “appellant” were introduced in the Trademarks Regulation.

2. Clarifications on the power of attorney

The appointment of an authorized representative before the State Office for Inventions and Trademarks (“OSIM”) is to be made by a power of attorney (the “PoA”). In addition to the name and the signature of the applicant, of the right holder or of the interested person, as the case may be, it is also necessary to indicate the **extent of the representation power, the date when such power was granted and the duration**

The 30-day term for filing the PoA was extended to 2 months as from the receipt of the notification issued by OSIM and, as an additional novelty, the Trademarks Regulation clarifies that in the case of the failure to submit the PoA within the above-mentioned term, the procedure will continue with the applicant or the right holder. Also, procedural acts drafted in the absence of the PoA will be deemed as not having been prepared.

de “*fax*” a fost înlocuit cu „*mijloace electronice*” sau cu termenul „*poștă electronică*”, „OHIM” a fost înlocuit și actualizat cu „EUIPO”, iar definițiile „*oponent*” și „*contestator*” au fost introduse în Regulamentul privind mărcile.

2. Clarificări cu privire la procura de reprezentare

Numirea unui mandatar în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci („OSIM”) se face printr-o procură de reprezentare, unde în afara numelui și a semnăturii solicitantului, a titularului dreptului sau, după caz, a persoanei interesate, **întinderea reprezentării, data acordării și durata** sunt elemente suplimentare care trebuie avute în vedere la redactarea acesteia.

Termenul inițial de 30 de zile pentru depunerea procurii de reprezentare a fost prelungit la 2 luni de la primirea notificării emise de OSIM, iar suplimentar reglementării anterioare, prin modificările aduse Regulamentului privind mărcile se clarifică faptul că în lipsa depunerii procurii în termenul sus-menționat, procedura va continua cu solicitantul sau titularul dreptului. De asemenea, actele de procedură efectuate în lipsa procurii de

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@nndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.nndkp.ro



3. Trademark applications - filing & procedure

In terms of trademark applications - filing & procedure, the updates to the Trademark Regulation:

- specify that the trademark filing shall be made using the standard form available on the official website of OSIM (www.osim.ro);
- provide for new requirements and guidance for representation of figurative, tridimensional, movement, color, sound, multimedia etc. trademarks, as the requirement for the trademark to be represented graphically was removed. Essentially, the signs may be represented in any suitable form using generally available technology, provided that the representation is clear, precise, self-contained, easily accessible, intelligible, durable and objective;
- establish an important procedural step, for trademarks that might be refused based on absolute grounds, such as for lacking distinctive character, or becoming customary

representare vor fi considerate ca nefiind întreprinse vreodată.

3. Proceduri privind marca – depunere & procedură de înregistrare

În ceea ce privește cererile de înregistrare marcă - depunere și procedură, prin completările Regulamentului privind mărcile:

- se precizează că cererea de înregistrare a mărcii se va face pe un formular-tip disponibil pe site-ul oficial al OSIM (www.osim.ro);
- întrucât cerința ca marca să fie reprezentată grafic a fost eliminată, sunt prevăzute noi linii și îndrumări pentru reprezentarea mărcilor figurative, tridimensionale, în mișcare, culoare, sunet, multimedia etc. În esență, semnele pot fi reprezentate în orice formă corespunzătoare cu ajutorul tehnologiei general disponibile, cu condiția ca reprezentarea să fie clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă;
- se stabilește o etapă procedurală importantă pentru mărcile care ar putea fi refuzate pentru motive absolute, precum lipsa caracterului distinctiv, devenite uzuale în limba curentă

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@ndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.ndkp.ro



in the current language or in the trade, or consisting of signs or indications which may serve, in trade, to designate the kind, quality, quantity, intended purpose, etc. or other characteristics of the goods or service, as in the filing process the **applicant may file a declaration on the acquired distinctiveness, through use, of such trademark**, providing evidence in support of such declaration;

- add new elements to the formal examination process - OSIM establishes a 7-day period for the formal examination of the application, followed by a 10-day period for the communication of the notification on granting the application date;
- implement the procedure whereby OSIM starts informing applicants of the observations filed by interested parties on absolute grounds, where this procedure was not mandatory before; in response, the **applicant may present comments** during the substantive examination procedure;

sau în comerț, sau care constau în semne sau indicații care pot desemna felul, calitatea, cantitatea, destinația etc. sau alte caracteristici ale bunurilor sau serviciilor, astfel că, odată cu depunerea cererii de înregistrare, solicitantul poate depune o **declarație privind caracterul distinctiv dobândit prin utilizarea acestei mărci**, susținută de dovezi în acest sens;

- se aduce noutate examinării formale – se stabilește pentru OSIM un termen de 7 zile pentru examinarea formală a cererii, și un termen de 10 zile pentru comunicarea către solicitant a notificării privind acordarea datei de depozit a cererii;
- se prevede implementarea procedurii prin care se stabilește obligația OSIM de a informa solicitanții cu privire la observațiile depuse de părțile interesate pentru motive absolute, această procedură nefiind obligatorie anterior; în răspuns, **solicitantul poate prezenta comentarii** în procedura de examinare a cererii.

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@ndkp.ro


Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.ndkp.ro



4. Opposition

In accordance with the provisions of the Law no. 84/1998 on trademarks and geographical indications, republished, any interested parties may oppose the registration of the trademark for relative grounds, within a 2-month period from the publication of the decision for registration of the trademark. The Trademarks Regulation includes procedural clarifications and additional details, such as:

- an important amendment to the proceedings is that OSIM starts communicating the response of the applicant to the opponent; in reply, the opponent may file a response within 30 days;
- the requirements for proving the well-known status of the trademark were extended to trademarks with reputation;
- we can note that in cases of suspension of the opposition OSIM is given more control, as it is specifically provided that it can request the parties to submit information or documents serving as proof that the ground for suspension subsists;

4. Opoziția

În conformitate cu prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, orice parte interesată se poate opune la înregistrarea unei mărci pentru motive relative, în termen de 2 luni de la publicarea admiterii cererii de înregistrare a mărcii. Regulamentul privind mărcile aduce clarificări și completări de procedură, cum ar fi:

- o modificare importantă în procedură constă în aceea că OSIM va comunica oponentului punctul de vedere al solicitantului depus cu privire la motivele opoziției; drept urmare, oponentul poate depune un răspuns în termen de 30 de zile de la comunicare;
- cerințele pentru dovedirea notorietății mărcii au fost extinse și la mărcile de renume;
- remarcăm faptul că în cazurile de suspendare a opoziției, se acordă mai mult control OSIM, întrucât se prevede în mod expres că acesta poate solicita oricând părților informații sau documente care să servească drept dovadă că motivul suspendării subsistă;

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@nndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.nndkp.ro



- overall, more clarifying provisions were implemented and aligned with the provisions of the amended Law no. 84/1998 on trademarks and geographical indications (e.g., the terms for the cooling-off period, scope of proof of use if requested and the eligible trademarks, suspension of opposition etc.).

5. Other proceedings concerning trademarks

The changes which are listed below confirm the recent practice of OSIM, especially as a result of the challenging pandemic period, on the acceptance of supporting documents in copy, and not necessarily originals or notarized copies, as it was the case under the previous regulation.

Accordingly,

- Recordation of changes in the owner of the trademark, of licenses and of other rights (pledges, seizures) – for recording the transfer and / or the change(s) in the owner, for instance as a result of an assignment, merger, succession, court decision or any other transfer of rights provided by the law, or of a license or seizure, a simple copy of the corresponding agreement or of an extract therefrom, each of them in the form of a certified true copy, will

- în ansamblu, au fost implementate prevederi mai clare și aliniate la prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată (de exemplu, termenul pentru perioada de reflecție, scopul dovezii de utilizare, dacă este solicitată, și mărcile eligibile, suspendarea opoziției etc.).

5. Alte proceduri privind mărcile

Modificările și actualizările pe care le vom prezenta în continuare, reflectă practica simplificată a OSIM, observată chiar înainte de intrarea în vigoare a Regulamentului privind mărcile, fie din perspectiva recente perioade pandemice sau cea a pregătirii implementării regulamentului. Astfel:

- Înscriserea de modificări privind titularul mărcii, înscrierea licențelor și a altor drepturi – pentru înscrierea transferului și / sau a altor schimbări privind titularul, cum ar fi ca urmare a unei transmiteri de drepturi rezultate dintr-o cesiune, fuziune, succesiune, hotărâre judecătorească sau orice altă modalitate prevăzută de lege pentru transferul dreptului de proprietate, inclusiv înscrierea constituirii unui drept real sau

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@nndkp.ro


Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.nndkp.ro



suffice (**our note** – the requirement to submit supporting documents in original or legalized copy is eliminated).

- Certified true copies of supporting documents will also be sufficient for recording other changes in the trademark, such as changes in the name and / or address of the owner or its authorized representative, including for recording mentions that the trademark owner is going through an insolvency process.

6. Modifications regarding deadlines

Broadly speaking, the amendments to the Trademark Regulation introduce procedural terms, or modify existing terms, in the sense of extending or reducing them, such as the ones for remedying irregularities or for responding to OSIM notifications, such as:

- Renewal request - for remedying irregularities in the renewal request, the 3 months period was reduced to 30 days;

instituirii unei măsuri de executare silită și înscrierea unei licențe, este suficient ca odată cu depunerea cererii de înscriere să se depună documentele doveditoare – contract sau extras din contract - în copie conformă cu originalul (**n.n.** – se elimină cerința depunerii documentelor doveditoare în original sau în copie legalizată).

- Documente doveditoare în copie conform cu originalul sunt suficiente și pentru solicitarea de înscriere de alte modificări privind cererile de înregistrare marcă sau mărcile, cum ar fi privind numele sau denumirea și adresa ori sediul titularului sau mandatarului.

6. Modificări privind termenele

În linii mari prin modificările aduse Regulamentului privind mărcile se introduc termene de procedură, respectiv, se modifică în sensul extinderii sau micșorării altor termene, cum ar fi cele pentru remedierea de iregularități sau pentru răspuns la notificările OSIM, cum ar fi:

- Cererea de reînnoire - pentru remedierea iregularităților din cererea de reînnoire, termenul de 3 luni a fost redus la 30 de zile;

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@ndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.ndkp.ro



- recording of changes in the trademark (owner, name, address, etc.);
 - for remedying irregularities in the recordation request, the 3-month period was reduced to 2 months;
 - it is specifically provided for that the change is to be published by OSIM in the Official Bulletin within 30 days as from receipt of the request (note – no such deadline was provided for before, this will definitely speed up the recordation process, which used to take up to several months).

- Proof of use of the earlier trademarks if requested within opposition proceedings must be filed within 2 months as opposed to 30 days, as it was the case previously.

- Înscriserea transmiterii de drepturi sau modificări (cum ar fi transfer de drepturi, schimbare nume sau adresă solicitant / titular / mandatar);

- pentru remedierea iregularităților din cererea de înscriere, termenul de răspuns de 3 luni a fost redus la 2 luni;
- sub rezerva că cererea de înscriere nu conține iregularități se prevede, de asemenea, că OSIM va înscrie, cel puțin în ceea ce privește transmiterea de drepturi în Registrul mărcilor și o va publica în Buletinul Oficial pentru Proprietate Intelectuală, în termen de 30 de zile de la primirea cererii (notă – înainte nu era prevăzut un astfel de termen, acest lucru urmând să accelereze cu siguranță procesul de înregistrare, care obișnuia să dureze până la câteva luni).

- Dovada utilizării mărcilor anterioare, dacă este solicitată în cadrul procedurii de opoziție, trebuie depusă în termen de 2 luni, spre deosebire de 30 de zile, așa cum a fost cazul în prevederea anterioară.

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@ndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.ndkp.ro



As a general note, if electronic communication details are indicated for contact purposes, such means will take priority when OSIM is sending notifications or other communications to the applicant, right holder or any other interested party. In such a case, in the absence of an express receipt confirmation from the recipient, OSIM will consider as the communication date the first working day following the date when the correspondence was sent, by electronic means.

This article outlines the amendments made to the Trademarks Regulation, which were published in the Official Gazette of Romania no. 976 of October 7/2022. The Trademarks Regulation transposes the provisions of the EU Directive 2015/2436 of the European Parliament to approximate the laws of the Member States relating to trademarks as far as concerns the definitions, collective trademarks, opposition procedure, recordal of changes, or renewals.

Conform Regulamentului privind mărcile, dacă solicitantul, titularul, persoana interesată sau mandatarul, după caz, indică detalii de contact pentru comunicarea prin mijloace electronice, această modalitate de comunicare va fi utilizată cu prioritate de OSIM pentru transmiterea notificărilor sau a altor comunicări. În acest caz, în lipsa unei confirmări exprese din partea destinatarului, data primirii corespondenței de către acesta se consideră a fi prima zi lucrătoare următoare datei transmiterii prin mijloace electronice a corespondenței de către OSIM.

Articolul de mai sus prezintă o prezentare sumară, în linii generale, a modificărilor aduse Regulamentului privind mărcile, care au fost publicate în Monitorul Oficial nr. 976 din 7 octombrie 2022. Modificările aduse transpun prevederile 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), în ceea ce privește definițiile, mărcile colective, procedurile privind opozițiile, înscrierea de drepturi sau reînnoirile.

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@ndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.ndkp.ro



For questions or any advice, do not hesitate to contact our Intellectual Property Department: Florina Firaru (Managing Associate) – florina.firaru@nndkp.ro, Dariana Istrate (Senior Associate) – dariana.istrate@nndkp.ro & Luciana Anghel (Associate) – luciana.anghel@nndkp.ro.

You can find out more about how we process your personal data [here](#).
You may unsubscribe [here](#) at any time.

Pentru informații detaliate, întrebări sau clarificări nu ezitați să contactați departamentul nostru de proprietate intelectuală prin Florina Firaru (Asociat Manager) – florina.firaru@nndkp.ro, Dariana Istrate (Asociat Senior) – dariana.istrate@nndkp.ro și Luciana Anghel (Asociat) – luciana.anghel@nndkp.ro.

Mai multe detalii despre modul în care îți procesăm datele găsești [aici](#).
Vă puteți dezabona oricând accesând acest [link](#).

Contact:



Florina Firaru
Managing Associate
Head of the Intellectual Property Practice
florina.firaru@nndkp.ro

Legal and Tax Updates

All our legal and tax updates are available [here](#).

Disclaimer

This newsletter does not contain any legal and/or tax advice, nor should it be relied on or construed as such. Professional advice should therefore be sought before any action is undertaken based on this newsletter.

Această publicație nu conține consultanță juridică și/sau fiscală, ci informații cu caracter general. Vă rugăm să solicitați consultanță de specialitate înainte de a implementa orice decizie întemeiată pe informațiile din prezenta.

Visit us on: 

www.nndkp.ro