



PRIM MINISTRU

Biroul permanent al Senatului

370 / 6 VII 2023

Domnule președinte,

În conformitate cu prevederile art. 111 alin. (1) din Constituție și în temeiul art. 25 lit. (b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, Guvernul României formulează următorul

PUNCT DE VEDERE

referitor la *propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție*, inițiată de doamna deputat USR Murariu Oana, domnul deputat USR Blaga Daniel-Codruț și domnul deputat USR Ilie Victor (Bp.269/2023).

I. Principalele reglementări

Inițiativa legislativă are ca obiect de reglementare modificarea *Legii nr.84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr.129/1992 privind protecția desenelor și modelelor, republicată, și a Legii nr.64/1991 privind brevetele de invenție, republicată*, în sensul includerii avocaților, pe lângă consilierii în proprietate industrială, în categoria mandatarilor autorizați ai părților interesate în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărcii (OSIM).

II. Observații

1. În sprijinul modificării propuse, în *Expunerea de motive* se invocă prevederile art.16 lit.d) din *Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, potrivit cărora exercitarea profesiei de avocat este compatibilă cu "calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvență, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanțare europeană".

Faptul că prevederea legală invocată permite cumulul profesiei de avocat cu calitatea de consilier în proprietate industrială, practician în insolvență, mediator etc. nu conduce în mod automat la exercitarea activităților specifice acestor calități/profesii, cunoscut fiind că pentru a dobândi în mod legal calitățile/profesiile precizate la art.16 lit.d) din *Legea nr.51/1995* este necesară efectuarea unei specializări, susținerea unui examen de atestare și înscrierea într-un tablou gestionat de autoritatea competentă în materie (ex: Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Consiliul de Mediere, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială etc.).

Precizăm faptul că în România activitatea de consiliere în proprietate industrială este reglementată, începând cu anul 2000 prin *Ordonanța Guvernului nr.66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată*, și, totodată, recunoscută ca ocupație de Autoritatea Națională pentru Clarificări în Clasificarea Ocupațiilor din România (COR) - poziția nr. 261918 consilier proprietate industrială autorizat).

Într-un atare context, fiind o profesie distinctă, nu se poate susține exercitarea de către avocat a activităților specifice profesiei de consilier în proprietate industrială fără a efectua o pregătire specializată, urmată de o atestare în condițiile legii, în domeniul respectiv.

Dobândirea calității de avocat nu poate presupune în mod implicit și dobândirea calității de mandatar autorizat în sensul legilor speciale care reglementează domeniul drepturilor de proprietate industrială.

Mai mult decât atât, *Ordonanța Guvernului nr.66/2000* recunoaște caracterul special al domeniului proprietății industriale, stabilind, la art. 27, faptul că reprezentarea solicitanților/titularilor în procedurile în fața OSIM de către consilierul în proprietate industrială se poate realiza numai pentru domeniul de proprietate industrială în care a fost atestat.

Exemplificăm, un consilier atestat în domeniul mărcilor nu va putea oferi consultanță și reprezentare pentru domeniul brevetelor și viceversa, or, în cazul în care un avocat ar reprezenta un solicitant în procedurile derulate în fața OSIM s-ar eluda caracterului special al acestor prevederi.

Deși activitatea de consiliere în proprietate industrială are o dimensiune mai restrânsă, aceasta poate fi desfășurată de un avocat atât timp cât acesta deține atât cunoștințe de specialitate în domeniul proprietății industriale, cât și cunoștințe tehnice.

Calitatea de membru al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNPIR) nu se dobândește "*in mod formal*", ci doar în urma unor cursuri de instruire teoretică și practică ținute de specialiști din cadrul OSIM în domeniul invențiilor, mărcilor, desenelor și modelelor ce au ca scop însușirea de cunoștințe specifice pentru efectuarea procedurilor de obținere a protecției.

Însușirea cunoștințelor practice de specialitate se realizează în cadrul acestor cursuri și este esențială pentru întocmirea documentației aferente procedurilor de obținere a protecției care se desfășoară în fața OSIM după cum urmează:

- întocmirea documentației în vederea obținerii titlurilor de protecție;
- formularea unei observații la înregistrarea unei mărci;
- formularea unei opoziții la înregistrarea unei mărci;
- formularea unei observații la înregistrarea unui desen/model;
- întocmirea răspunsului la un Aviz de refuz provizoriu la înregistrarea unei mărci;
- întocmirea documentației de brevetare care include redactarea descrierii invenției, a revendicărilor și desenelor invenției.

Mai mult, în domeniul invențiilor, pe lângă cunoștințele juridice pe care le deține un avocat, sunt necesare și cunoștințe tehnice astfel încât acesta să înțeleagă soluția tehnică ce urmează a fi brevetată și să fie în măsură să întocmească descrierea invenției și să redacteze revendicările și desenele invenției.

De asemenea, redactarea revendicărilor constituie un element foarte important pentru definirea întinderii protecției prin raportare la soluțiile deja cunoscute în stadiul tehnicii, activitate care poate fi efectuată doar de o persoană care deține cunoștințe de specialitate.

Trebuie avut în vedere faptul că noțiunea de "*mandatar autorizat*", astfel cum este definită în legile speciale în domeniul proprietății industriale, este în concordanță cu reglementările în vigoare la nivel european și este justificată de specificul acestui domeniu.

În acest sens, la nivel european s-a statuat că reprezentarea persoanelor fizice și juridice în procedurile derulate în fața oficiilor europene de proprietate poate fi efectuată de mandatarii autorizați înscrși pe o listă ținută în acest scop de Oficiul European de Brevete (OEB)

- OEB (art.134 din *Convenția privind eliberarea brevetelor europene*) precum și de un avocat autorizat în unul din statele contractante, în măsura în care el este îndreptățit în statul respectiv să acționeze ca mandatar autorizat în materie de brevete de invenție.

2. În acord cu normele de tehnică legislativă ale art.6 alin.(1) și (2) și art.31 alin.(1) din *Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare*, motivarea ar trebui să se refere, în principal, la următoarele aspecte:

- cerințele care reclamă intervenția normativă;
- efectele avute în vedere în funcție de obiectul reglementării;
- implicațiile pe care noua reglementare le are asupra legislației în vigoare.

În ceea ce privește "*implicațiile pe care noua reglementare le are asupra legislației în vigoare*", ar fi fost necesară o analiză a tuturor actelor normative în domeniul protecției drepturilor de proprietate industrială.

Astfel, potrivit *legii*, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărcii este "*autoritatea unică pe teritoriul României în asigurarea protecției proprietății industriale*", la nivelul său desfășurându-se proceduri cu privire la următoarele obiecte ale dreptului de proprietate industrială:

- a.) brevete de invenție ori pentru soiuri și certificate suplimentare de protecție (*Legea nr.64/1991, Legea nr.255/1998 privind protecția noilor soiuri de plante, republicată*);
- b.) mărci și indicații geografice (*Legea nr.84/1998*);
- c.) desene și modele industriale (*Legea nr.129/1992*);
- d.) topografii de circuite integrate (*Legea nr.16/1995 privind protecția topografiilor produselor semiconductoare, republicată*).

Apreciem că atât *Expunerea de motive*, cât și măsurile propuse prin proiect ar trebui să vizeze în mod unitar toate domeniile proprietății industriale pentru care se desfășoară proceduri în fața OSIM, fiind, astfel, necesar ca proiectul să aibă în vedere și intervenția legislativă asupra celorlalte acte normative la nivel de lege care vizează protecția unor obiecte ale proprietății industriale cum ar fi protecția soiurilor de plante,

certificatul suplimentar de protecție pentru medicamente și produse de uz fitosanitar ori topografiile de circuite integrate.

3. Tot pentru realizarea unor norme clare, coerente și previzibile se impunea o analizare a actelor normative supuse modificării potrivit art.I-III din proiect pentru identificarea și celorlalte prevederi care au legătură cu modul de realizare a reprezentării solicitanților în procedurile desfășurate în fața OSIM și, în mod corelativ, dacă este cazul, să se completeze proiectul cu prevederi vizând intervenția legislativă asupra acestora.

Avem în vedere, de exemplu, dispozițiile art.61⁴ alin.(6) din *Legea nr.84/1998* sau art.25 alin.(3) din *Legea nr.129/1992*, care reglementează faptul că în fața comisiei, părțile se pot prezenta personal sau pot fi reprezentate de un mandatar ori de un avocat.

III.Punctul de vedere al Guvernului

Având în vedere considerentele menționate la pct.II, **Guvernul nu susține adoptarea acestei inițiative legislative.**

Cu stimă,

Ion-Mărcel CIOLACU
PRIM-MINISTRU

Domnului senator Nicolae-Ionel CIUCĂ
Președintele Senatului