

I. JURISPRUDENȚĂ

DREPT CIVIL ȘI DREPT PROCESUAL CIVIL

1. Anulare marcă, acțiune în contrafacere. Criterii de apreciere a similarității semnelor, potrivit jurisprudenței CJUE

Annulment of trademark, action for counterfeiting. Assessment criteria of the similarity of signs, according to the case-law of the CJEU

Abstract

The descriptive elements or those of low distinctive nature of a complex trademark generally have a less weight within the analysis of the similarity amongst signs than the elements of a more significant distinctive nature, having a greater capacity to dominate the overall impression produced by this trademark (in the sense that the distinctiveness of an element of a complex trademark is related to its capacity to dominate the overall impression (see, for example, the ordinance in Case C-235/05 L'Oréal, item 43).

Under the circumstances in which, on the one hand, the „pellets” element presents any descriptive indications, however, without going unnoticed, and, on the other hand, the word „Woody” presents strong descriptive indications, as it is fanciful, it appears that, in conceptual terms, the addition of the “pellets” elements does not change the semantic content imprinted by the meaning of the „Woody” word and enhanced by the other figurative elements. The consumer shall consider that it's about the known product marked „Woody”.

Rezumat

Elementele descriptive sau cu caracter distinctiv scăzut ale unei mărci complexe au în general o pondere mai redusă în cadrul analizei similitudinii dintre semne decât elementele care prezintă un caracter distinctiv mai important, care au o capacitate mai mare de a domina impresia de ansamblu produsă de această marcă (în sensul că distinctivitatea unui element al unei mărci complexe este legată de capacitatea acestuia de a domina impresia de ansamblu (a se vedea, de exemplu, ordonanța din cauza C-235/05 L'Oréal, pct. 43).

În condițiile în care, pe de o parte, elementul „pellets” are caracter descriptiv, fără a trece, totuși, neobservat, iar, pe de altă parte, cuvântul „Woody” are un caracter distinctiv puternic, fantezist fiind, rezultă că, în plan conceptual, adăugarea elementului „pellets” nu schimbă conținutul semantic imprimat de semnificația cuvântului „Woody” și întărită de

celelalte elemente figurative. Consumatorul va considera că este vorba despre produsul cunoscut marcat „Woody”.

- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

(Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, decizia civilă nr. 418A din 11 aprilie 2018, definitivă prin decizia civilă nr. 551 din 8 martie 2019 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, Secția I civilă, trimisă, în rezumat, de **judcător Mirela Steluța Croitoru**)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a V-a civilă, reclamanta SC S.P.I. SRL a chemat în judecată pe pârâții SC D.C. SRL și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – OSIM, solicitând:

1. Anularea mărcii Woody pellets înregistrată la OSIM sub nr. 122287 din 30.07.2012 pentru clasa de produse și servicii 4 – NISA respectiv clasele VIE NA 030704, 030705, 050315, 270508, 290113;

2. Obligarea pârâtei să nu mai utilizeze denumirea WOODY, singură sau împreună cu reprezentarea grafică a unei ciocănituri, pentru distribuirea pe piață a produselor care fac parte ori sunt similare cu clasele de produse și servicii la care se referă marca nr. 01901 din 14.04.203 (marca înregistrată de reclamantă), inclusiv combustibilul solid Woody pellets.

Prin **sentința civilă nr. 1084 din 29.09.2016**, Tribunalul București, Secția a V-a civilă a respins cererea formulată de reclamantă, ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, s-au reținut următoarele:

Reclamanta este titulara mărcii naționale combinate WOODY nr. 055189/ 31.10.2003 (reînnoită până în 2023) produse și servicii din clasele nr. 11 și nr. 37 conform Clasificării de la Nisa – Aparate de iluminat, de încălzire, de producție a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilație, de distribuire a apei și instalații sanitare Construcții; reparații; servicii de instalare.

Marca este compusă din elementul verbal WOODY, scris cu caractere mari cu o grafie specială și elementul figurativ reprezentat de o pasăre mică atașată de ultima literă (figurată ca fiind agățată de ultima literă ca de un copac, într-o atitudine specifică unei ciocănituri).

Pârâta a depus la data de 30.07.2012 spre înregistrare marca combinată Woody pellets pentru produse din clasa 4 conform Clasificării de la Nisa – uleiuri și grăsimi industriale; lubrifianți; produse pentru absorbția și compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) și substanțe pentru iluminat; lumânări și fitile pentru iluminat. Marca a fost înregistrată sub nr. 122287/22.01.2013, având valabilitate până la data de 30.07.2022.

Marca este compusă din elementul verbal Woody pellets, scris cu majusculă la început și continuat cu caractere mici și un element figurativ constând într-o pasăre (figurată într-o atitudine specifică unei ciocănituri) agățată de prima literă W amplasată pe fondul unui cerc și având o frunză pe ultima linie.

Cererea reclamantei a fost întemeiată pe dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) cu raportare la dispozițiile 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru

oricare dintre următoarele motive: b) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 6”.

Potrivit art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, „În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative: b) dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”.

Dispozițiile citate impun întrunirea cumulativă a celor trei condiții: existența unei identități sau similarități între marca solicitată și marca anterior înregistrată, existența unei identități sau similarități a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează și existența unui risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

În ceea ce privește condiția similarității mărcilor, Tribunalul a apreciat, atât în raport de o examinare globală cât și în raport de o examinare pe fiecare element, că între mărci există o similaritate scăzută, singurul element de similaritate fiind elementul verbal WOODY.

Deși reclamanta apreciază că elementul dominant al ambelor mărci este elementul verbal WOODY, prin elementele verbale și figurative adăugate, marca pârâtei Woody pellets a dobândit o identitate proprie care o impune conștiinței publicului percepător ca o marcă diferită de marca WOODY.

Astfel, din punct de vedere vizual, modul de scriere a elementului verbal Woody cu litera mare făcând parte din ansamblul figurativ (linia de început fiind folosită pentru a reprezenta stilizat o creangă de copac ocupată de o pasăre – în atitudinea specifică unei ciocănitori, iar linia de final fiind folosită pentru a reprezenta stilizat o creangă de copac înfrunzită), precum și alăturarea unui alt element verbal „pellets” mută atenția de la elementul verbal Woody la cel figurativ și la ansamblul rezultat.

Din punct de vedere auditiv și fonetic, sonoritatea și lungimea elementului verbal „pellets” atrage accentul pe acest element.

Din punct de vedere conceptual, ansamblul figurativ descris, precum și alăturarea elementului verbal „pellets” (peleți) conduce la întărirea sensului elementului verbal Woody – „lemnos” și a semnificației de produse conglomerate din lemn făcând astfel legătura cu activitatea pârâtei care produce și comercializează sub marca Woody Pellets combustibil solid pentru sisteme de încălzire, sub formă de peleți din tocătura de lemn.

Prin **decizia civilă nr. 418A/11.04.2018** Curtea de Apel București Secția a IV-a civilă a admis apelul formulat de apelanta-reclamantă, a schimbat în tot sentința civilă apelată, în sensul că a admis în parte cererea de chemare în judecată; a anulat marca „Woody pellets” înregistrată la OSIM sub nr. 12287/30.07.2012 pentru clasa de produse și servicii 4 Nisa; a obligat pârâta să nu mai utilizeze denumirea „Woody”, singură sau împreună cu reprezentarea grafică a unei ciocănitori, pentru distribuirea produselor care fac parte ori sunt similare cu clasele de produse și servicii la care se referă marca nr. 01901/14.04.2003, inclusiv combustibilul solid.

Curtea a constatat că apelul este fondat, pentru următoarele considerente:

După cum rezultă din situația de fapt reținută de prima instanță, apelanta SC S.P.I. SRL este titulara mărcii naționale combinate WOODY nr. 055189/ 31.10.2003 (reînnoită până în 2023) produse și servicii din clasele nr. 11 și nr. 37 conform Clasificării de la Nisa – Aparat de iluminat, de încălzire, de producție a aburului, de gătit, de răcire, de uscare, de ventilație, de distribuire a apei și instalații sanitare Construcții; reparații; servicii de instalare.

Marca este compusă din elementul verbal WOODY, scris cu caractere mari cu o grafie specială și elementul figurativ reprezentat de o pasăre mică atașată de ultima literă (figurată ca fiind agățată de ultima literă ca de un copac, într-o atitudine specifică unei ciocănituri).

Intimata SC D.C. SRL a depus la data de 30.07.2012 spre înregistrare marca combinată Woody pellets pentru produse din clasa 4 conform Clasificării de la Nisa – uleiuri și grăsimi industriale; lubrifianți; produse pentru absorbția și compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) și substanțe pentru iluminat; lumânări și fitile pentru iluminat. Marca a fost înregistrată sub nr. 122287/22.01.2013, având valabilitate până la data de 30.07.2022.

Marca este compusă din elementul verbal Woody pellets, scris cu majusculă la început și continuat cu caractere mici și un element figurativ constând într-o pasăre (figurată într-o atitudine specifică unei ciocănituri) agățată de prima literă W amplasată pe fondul unui cerc și având o frunză pe ultima linie.

Cererea dedusă judecății a fost întemeiată pe dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) cu raportare la dispozițiile 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998.

Contrar primei instanțe de fond, condițiile prevăzute de textele enunțate sunt îndeplinite.

Astfel, apreciind global similaritatea mărcilor, a produselor pentru care acestea sunt înregistrate, respectiv riscul de confuzie, Curtea constată următoarele:

Din perspectiva similarității mărcilor, se constată că acestea sunt pronunțat similare.

Conceptual, termenul „Woody” trimite, într-adevăr, la celebrul serial de desene animate „Woody Woodpecker”, general cunoscut publicului român, fapt de notorietate și necontestat [art. 255 alin. (2) NCPC]. Nu se poate astfel reține accepțiunea tribunalului, susținută și de intimată în apărare în apel, care a atribuit cuvântului „Woody” din componența mărcii intimatei, „Woody pellets”, conotația „lemnos”. Deși această semnificație secundară este posibilă, suntem în realitate în prezența unui joc de cuvinte, însă înțelesul primar, izbitor al cuvântului „Woody” este evocarea coțofenei Woody Woodpecker. Mai mult, cum justificat a arătat și apelanta, această identitate conceptuală este subliniată de similaritatea vizuală a celor două mărci, care cuprind amândouă două coțofene.

În ce privește cuvântul „pellets” (peleți), Curtea nu poate reține relevanța sporită pe care i-a acordat-o tribunalul în aprecierea similarității, pentru simplul motiv că, prin raportare la produsele pentru care este înregistrată marca intimatei (uleiuri și grăsimi industriale; lubrifianți; produse pentru absorbția și compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzine pentru motoare) și substanțe pentru iluminat; lumânări și fitile pentru iluminat), acest cuvânt are un caracter puternic descriptiv. Așadar, elementul dominant și distinctiv al ambelor mărci este „Woody”, termen cu caracter puternic fantezist pentru produsele la care se referă ambele mărci, adăugarea cuvântului descriptiv „pellets” nefiind de natură să diminueze cvasi-identitatea conceptuală.

Fonetic, accentul cade de asemenea pe primul cuvânt al mărcilor combinate, respectiv pe elementul „Woody”. Într-adevăr, fonetic similaritatea nu este una deosebit de pronunțată, de vreme ce a doua marcă este compusă din două cuvinte față de unul, dar ea există într-o măsură suficientă pentru a contribui la similaritatea de ansamblu a celor două mărci.

Vizual, cele două mărci prezintă o similaritate destul de ridicată.

Astfel, Curtea are din nou în vedere preeminența cuvântului „Woody”, în cazul ambelor mărci majuscula inițială fiind un „W” supradimensionat față de restul literelor și

totodată stilizat. În fine, ambele mărci cuprind câte o ciocănitoare, chestiune deja evocată în contextul analizei conceptuale.

Elementele care ponderează similaritatea vizuală și fac ca aceasta să fie doar destul de ridicată și nu foarte ridicată sunt culorile diferite folosite (predominant beige, culoarea lemnului în cazul mărcii apelantei; predominant verde în cazul culorii intimatei) și stilizarea diferită a ciocănitorei, care este vizual dominantă și bine conturată în cazul mărcii atacate și doar schițată în cadrul mărcii anterioare (unde este, totuși, vizibilă ca atare).

În ansamblu însă, cele două mărci cuprind aceleași elemente dominante (cuvântul „Woody” și ciocănitorea). În aprecierea globală a mărcii anterioare a intimatei și a semnului/mărcii ulterioare ale apelantei, impresia de ansamblu relevă similaritatea acestora, având în vedere că cele două mărci cuprind aceleași elemente dominante (cuvântul „Woody” și ciocănitorea). În acest sens este de altfel și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, care a statuat că relevantă este impresia de ansamblu pe care mărcile aflate în conflict o produc asupra unui consumator cu atenție medie, care, de regulă, are o percepție globală, fără a reține detaliile (C-251/95, Hotărârea Curții din data de 11.11.1997, cauza *SABEL*, par. 23; C-3/03, Ordonanța Curții din data de 28.04.2004, *Matratzen Concord*, par. 29; hotărârea Curții din data de 12.06.2007, C 334/05 P, *Limonchelo*, par. 35).

În ce privește similaritatea produselor pentru care cele două mărci sunt înregistrate, Curtea constată că tribunalul a reținut complementaritatea produselor, în raport de împrejurarea că posibilitatea ca reclamanta să folosească un combustibil din aceeași clasă cu bunul protejat de marca pârâtei (peleți) este suficientă pentru a asigura gradul de complementaritate necesar aprecierii riscului de confuzie, concluzionează că produsele pentru care sunt înregistrate și utilizate cele două mărci sunt complementare, în sensul că unul este important pentru folosirea celuilalt.

Pe de altă parte, același tribunal a reținut gradul redus de similaritate a produselor, având în vedere că numai unele dintre cazanele importate și comercializate de reclamantă pot fi echipate cu arzătoare speciale pentru peleți, în mod uzual nefiind astfel echipate, funcționând cu combustibili solizi sub formă de brichete care se regăsesc la fel de uzual pe piață ca și peleții chiar dacă sunt diferite ca mărime și formă. Tribunalul a apreciat că probabilitatea ca un utilizator să urmărească schimbarea arzătorului pentru brichete cu cel pentru peleți este una foarte redusă, în condițiile în care funcționalitatea cazanelor este asigurată în mod normal și facil de utilizarea combustibililor solizi sub formă de brichete.

De asemenea, intimata se apără inclusiv în apel, arătând că reclamanta comercializează cazane de oțel care folosesc drept combustibil brichete de lemn, tocătură de lemn sau vegetale și lemn brut, iar nu peleți, fiind expusă pe larg (f. 34 dosar apel) diferența de dimensiuni între cele două categorii de combustibili, brichete și peleți.

Totuși, Curtea observă că, chiar dacă s-ar accepta această abordare cazuistică, de comparare a produselor *efectiv comercializate în prezent* de către cele două părți, diferența dintre peleți și brichete nu este una esențială, ci doar de formă și dimensiuni ale unor combustibili în esență similari și care se adresează aceleiași piețe de consumatori, respectiv cumpărătorii de cazane (în sens larg) de încălzire și de combustibili solizi de proveniență lemnoasă care se prezintă ca alternative (ce se vor mai convenabile) față de încălzirea cu gaze.

Așadar, nu poate fi negată complementaritatea chiar și în cazul produselor efectiv comercializate de părți în prezent, în sensul că, chiar dacă consumatorii produselor comercializate de apelantă nu vor cumpăra, de regulă, peleții pârâtei (deși este posibilă și

această configurare a produselor), ei acționează pe aceeași piață relevantă și vor percepe împreună produsele complementare ale ambelor părți. Cu alte cuvinte, un consumator de brichete pentru cazane de încălzire se va aproviziona de la aceleași compartimente, respectiv din aceleași tipuri de magazine precum un consumator de peleți și va exista posibilitatea reală de a percepe produsele concurente ale ambelor părți.

Totodată, după cum rezultă din jurisprudența CJUE (Hotărârea din 15.03.2007, C-171/06P, *Quantum*, para. 59, Hotărârea din 21.06.2012, T-276/09, *Yakut*, par. 58), analiza conceptuală a mărcilor se face în raport cu percepția consumatorilor asupra mărcilor, neavând relevanță intențiile comerciantului și nici politicile de marketing ori distribuție adoptate, secvențial, la un anumit moment în timp, politici care se pot schimba. Ceea ce contează așadar nu este configurația concretă a produselor comercializate în prezent, deși inclusiv aceasta prezintă o anumită relevanță (deja analizată în cele ce preced), ci mai ales complementaritatea produselor pentru care cele două mărci sunt înregistrate, complementaritate care nu poate fi negată. De aceea, nu are importanță nici maniera în care sunt în concret etichetate cazanele comercializate de reclamantă, întrucât în cadrul acțiunii în anulare nu se compară produsele propriu-zise, ci mărcile celor două părți.

Or, în condițiile complementarității produselor, respectiv în condițiile unei similarități accentuate a celor două mărci, există un risc de confuzie directă a produselor și serviciilor comercializate sub cele două semne, aducându-se astfel atingere funcțiilor esențiale ale mărcii. Pentru a stabili acest risc de confuzie, Curtea reiterează o chestiune deja abordată anterior, anume că elementul vizual, fonetic și mai ales conceptual dominant al ambelor mărci este „Woody”, termen care evocă cu preponderență personajul comic Woody Woodpecker și, ca atare, nu este descriptiv, ci puternic fantezist. De vreme ce elementul dominant al mărcii inițiale a apelantei-reclamante este fantezist, el va beneficia de o protecție puternică, preluarea sa echivalând, astfel, cu existența unei contrafaceri, respectiv a unui motiv de anulare a mărcii ulterioare (art. 47 lit. b) cu referire la art. 6 alin. (1) lit. b); art. 36 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998).

Cu atât mai mult, cel puțin o asociere mentală între cele două semne va exista în mintea consumatorului mediu care cunoaște marca anterioară „Woody” și și-o amintește generic, fiind rezonabilă presupunerea acestuia că este vorba despre același comerciant ori cel puțin de comercianți aflați în relații economice directe, iar marca ulterioară „Woody pellets” va fi percepută ca o simplă varietate a mărcii inițiale, desemnând un produs particular.

Chiar și în cazul consumatorilor mai avizați, care percep deosebirea dintre cele două părți, va exista un risc real de asociere mentală a celor două întreprinderi, ceea ce satisface cerința riscului de confuzie indirectă.

Ca atare, nu se poate reține, contrar tribunalului, că era indispensabilă probarea directă a unor confuzii intervenite deja, câtă vreme legea se mulțumește cu a pretinde existența unui risc de confuzie, incluzând aici și riscul de asociere.

Fiind așadar întemeiată cererea în anulare, urmează ca în temeiul art. 480 alin. (2) NCPC să fie admis apelul, schimbată în tot sentința și pe fond să fie admisă în parte cererea, fiind anulată marca „Woody pellets” înregistrată la OSIM sub nr. 12287/30.07.2012 pentru clasa de produse și servicii 4 Nisa. Este neîntemeiată cererea de anulare a mărcii pentru clasele VIENA indicate în cuprinsul cererii de chemare în judecată, în condițiile în care această cerere nu a fost în niciun fel particularizată și argumentată.

Analizând pe cale de consecință și cererea în contrafacere, Curtea constată, în temeiul aceluiași art. 6 alin. (1) lit. b) și al art. 36 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, că sunt

îndeplinite condițiile admiterii acestei cereri, urmând a fi obligată pârâta să nu mai utilizeze denumirea „Woody”, singură sau împreună cu reprezentarea grafică a unei ciocănituri, pentru distribuirea produselor care fac parte ori sunt similare cu clasele de produse și servicii la care se referă marca nr. 01901/14.04.2003, inclusiv combustibilul solid. Identificarea elementelor dominante a căror folosire atrage încălcarea dreptului la marcă al apelantei-reclamante este necesară, pentru a da eficiență deplină manierei de soluționare a primului capăt de cerere, în anulare.

2. Anulare marcă, acțiune în contrafacere. Existența unei similarități între mărci, de natură să creeze un risc de confuzie. Lipsa unei opoziții în procedura administrativă din fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci

Annulment of trademark, action for counterfeiting. Existence of a similarity amongst trademarks, likely to generate a risk of confusion. The lack of any opposition in the administrative proceedings before the State Office for Inventions and Trademarks

Abstract

Law no. 84/1998 regulates the opposition upon registration of the trademark as a distinct and independent procedure of filing the action for annulment of a trademark, and not as a prior procedure needed to be fulfilled prior to bringing the action for annulment of the trademark already registered before the court.

There is a strong conceptual link between the “Health Agenda” and “Pocket Health Agenda”, resulting from the fact that the subsequent trademark has taken over in a faithful, identical manner, in its content, the verbal elements “Health Agenda” from the previous trademark and, by default, the idea of a scientific paper which provides healthcare information.

Therefore, the concept provided by the words “Healthcare Agenda” shall be identically found in the overall sign of the defendant, as the attachment of the elements “of” and “pocket” is not able to provide a conceptual difference, since they induce in the consumer’s mind only the fact that the product aimed at registration comes from the same producer, however, in a smaller pocket version.

Rezumat

Legea nr. 84/1998 reglementează opoziția la înregistrarea mărcii ca o procedură distinctă și independentă de formularea acțiunii în anularea unei mărci, iar nu ca o procedură prealabilă necesar a fi îndeplinită anterior sesizării instanței cu acțiunea în anularea mărcii deja înregistrate.

Există o puternică legătură conceptuală între mărcile „Agenda Medicală” și „Agenda Medicală de Buzunar”, care provine din faptul că marca ulterioară a preluat fidel, identic,

în conținutul său, elementele verbale „Agenda Medicală” din marca anterioară și, implicit, ideea unei lucrări de specialitate care transmite informații medicale.

Prin urmare, conceptul transmis de cuvintele „Agenda Medicală” se regăsește în mod identic în ansamblul semnului pârâtei, atașarea elementelor „de” și „buzunar” nefiind apte să aducă o diferență conceptuală, acestea inducând în mintea consumatorului doar faptul că produsul vizat la înregistrare provine de la același producător, însă într-o variantă mai mică, de buzunar.

- Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice
- jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

(Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, decizia civilă nr. 387A din 11 martie 2018, trimisă, în rezumat, de **judcător Mirela Steluța Croitoru**)

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalul București, Secția a III-a civilă, reclamanta S.M. SA (E.M.) a chemat în judecată pe pârâții Editura Orizonturi SRL (Editura Orizonturi) și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând instanței de judecată să dispună anularea mărcii înregistrate de pârâta E.O. sub denumirea „Agenda Medicală de Buzunar” având nr. depozit M 2013 08280 și nr. de marca 130054; radierea mărcii „Agenda Medicală de Buzunar” din evidentele OSIM; interdicția de folosire a mărcii „Agenda Medicală de Buzunar” de către pârâtă.

Prin sentința civilă nr. 2067/19.12.2017 Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a admis cererea, a dispus anularea mărcii pârâtei E.O. „Agenda Medicală de Buzunar” cu nr. de depozit M 2013 08280 și nr. marca 130054, radierea mărcii și, pe cale de consecință, interzicerea folosirii de către pârâtă a acestei mărci.

Prin decizia civilă nr. 387A/11.03.2018 Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, a respins apelul declarat de către apelanta-pârâtă E.O. SRL, ca nefondat.

Analizând apelul prin prisma motivelor invocate și față de probele administrate în cauză, Curtea constată următoarele:

Prioritar analizei motivelor de apel, Curtea reține următoarele:

Prin răspunsul la întâmpinare, apelanta-pârâtă E.O. SRL a invocat faptul că cererea de anulare a mărcii pentru motivul prevăzut de art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 este formulată cu depășirea termenului de 5 ani de la data înregistrării mărcii, solicitând respingerea acestei cereri ca tardivă.

Curtea a respins această solicitare pentru următoarele considerente:

În primul rând, această critică nu a fost formulată prin apelul declarat împotriva sentinței de fond, astfel că apelanta-pârâtă este decăzută din dreptul de a suplimenta motivarea cererii de apel, în conformitate cu prevederile art. 470 alin. (1) lit. c) și alin. (3) C. pr. civ. De asemenea, efectul devolutiv al apelului, conform art. 478 alin. (2) și art. 479 alin. (1) C. pr. civ., este limitat la motivele arătate în motivarea apelului.

Curtea constată că excepția prescripției dreptului material la acțiune nu constituie un motiv de ordine publică, deoarece este o excepție de fond (având în vedere că prin intermediul acesteia se invocă lipsuri referitoare la exercițiul dreptului la acțiune) și relativă (întrucât prin intermediul acesteia se invocă încălcarea unei norme care ocrotește cu precădere interesele private ale uneia dintre părți, iar nu încălcarea unor norme de ordine publică).

Așadar, apelanta-pârâtă avea obligația să invoce excepția de prescripție a dreptului material la acțiune în ceea ce privește acțiunea în anulare a mărcii întemeiată pe

dispozițiile art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998 odată cu celelalte motive de apel invocate în cererea de apel, înăuntrul termenului legal. Neprocedând în acest mod, apelanta-pârâtă este decăzută din dreptul de a suplimenta motivele de apel cu excepția în discuție, care nu constituie un motiv de ordine publică.

În al doilea rând, Curtea reține că pârâta E.O. SRL a formulat întâmpinare în fața primei instanțe, prin care nu a invocat excepția prescripției dreptului material la acțiune, cu încălcarea dispozițiilor art. 2513 Cod civil, potrivit cărora prescripția poate fi opusă numai în primă instanță, prin întâmpinare.

Prin *primul motiv de apel*, apelanta-pârâtă invocă excepția inadmisibilității acțiunii, arătând că, potrivit art. 19 din Legea nr. 84/1998, intimata-reclamantă avea posibilitatea de a formula opoziție la înregistrarea mărcii în litigiu, în termen de 2 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, iar formularea opoziției cu depășirea termenului legal echivalează cu neîndeplinirea acestei proceduri prealabile obligatorii.

Critica este nefondată.

Pentru a se putea reține inadmisibilitatea acțiunii pe motivul neîndeplinirii procedurii prealabile, este necesar a se stabili mai întâi că legea prevede în mod expres obligativitatea îndeplinirii respectivei proceduri prealabile, în conformitate cu prevederile art. 193 alin. (1) C. pr. civ.

Or, așa cum corect s-a apărut intimata-reclamantă, Legea nr. 84/1998 reglementează opoziția la înregistrarea mărcii ca o procedură distinctă și independentă de formularea acțiunii în anularea unei mărci, iar nu ca o procedură prealabilă necesar a fi îndeplinită anterior sesizării instanței cu acțiunea în anularea mărcii deja înregistrate.

Prin *cel de-al doilea motiv de apel*, apelanta-pârâtă susține că în mod nelegal tribunalul a respins excepția puterii lucrului judecat, că în mod greșit a argumentat tribunalul faptul că în dosarul nr. 14385/3/2015 instanța nu ar fi soluționat cauza pe fond, ci doar aspecte de procedură, atât timp cât legea procesuală nu conține asemenea prevederi.

Critica este nefondată, Curtea constatând că tribunalul nu a soluționat cauza în temeiul excepției autorității lucrului judecat în raport de decizia civilă nr. 244A/15.03.2017 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IV-a civilă, în dosarul nr. 14385/3/2015, astfel încât critica referitoare la greșita soluționare a excepției autorității lucrului judecat este străină cauzei.

În schimb, prin sentința apelată, tribunalul a înlăturat apărarea pârâtei conform căreia există putere de lucru judecat în raport de decizia pronunțată în dosarul nr. 14385/3/2015, pe motiv că prin această decizie Curtea de Apel nu a soluționat cauza în fond.

Curtea arată că, într-adevăr, autoritatea de lucru judecat are două funcții procesuale, respectiv de excepție și de prezumție.

Excepția autorității de lucru judecat este reglementată de art. 432 C. pr. civ. și este o excepție procesuală de fond, absolută și peremptorie, ce conduce la respingerea acțiunii fără cercetarea în fond a pricinii, potrivit art. 248 alin. (1) C. pr. civ.

În schimb, efectul pozitiv al lucrului judecat este o prezumție legală, reglementată prin dispozițiile art. 431 alin. (2) C. pr. civ., prin intermediul căreia instanța constată identitatea chestiunii litigioase și face aplicarea principiului conform căruia ceea ce s-a constatat printr-o hotărâre judecătorească definitivă nu poate fi contrazis de o altă hotărâre (*res iudicata pro veritate habetur*).

Or, în cauza de față, instanța de fond în mod corect a constatat că decizia civilă nr. 244A/15.03.2017 se bucură de autoritatea lucrului judecat doar în ceea ce privește aspectele referitoare la tardivitatea contestației formulate de intimata-reclamantă împotriva Deciziei de admitere la înregistrare nr. M 2013 08280 din 6.05.2014, iar aceste

aspecte de procedură tranșate în litigiul anterior nu au nicio legătură cu procesul de față, în care se pun în discuție aspecte de fond referitoare la întrunirea cumulativă a condițiilor prevăzute de art. 47 alin. (1) lit. b) din lege pentru anularea înregistrării mărcii.

Contrar susținerilor apelantei, tribunalul nu a ignorat dispozitivul sentinței civile nr. 228/2016 prin care Tribunalului București a admis contestația, a schimbat Hotărârea emisă de Comisia de Contestații și Mărci din cadrul OSIM, deoarece Hotărârea nr. 13/2015 a CCM a fost schimbată în sensul admiterii excepției de tardivitate cu consecința respingerii ca tardive a contestației formulate de intimata-reclamantă împotriva Deciziei de admitere la înregistrare nr. M 2013 08280 din 6.05.2014.

De asemenea, contrar susținerilor apelantei, tribunalul nu a ignorat nici considerentele acestei hotărâri judecătorești, deoarece autoritatea lucrului judecat privește doar acele considerente pe care se sprijină dispozitivul (art. 430 alin. (2) C. pr. civ.); or, în considerentele sentinței civile nr. 228/2016 definitivă prin decizia civilă nr. 244A/2017 nu se regăsește decât motivarea instanței cu privire la depășirea termenului de 30 de zile prevăzut de art. 86 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, precum și cele referitoare la calificarea, sau nu, a motivelor invocate de contestatoarea E.M. SA drept motive justificate de repunere în termen.

Pe fondul acțiunii în anularea înregistrării mărcii „Agenda medicală de buzunar”, întemeiată pe dispozițiile art. 47 alin. (10 lit. b) din Legea nr. 84/1998, apelanta-pârâtă susține că în mod neîntemeiat a fost reținută existența similitudinii între această marcă și cea a intimitei-reclamante (pct. II din motivele de apel).

Curtea constată că hotărârea apelată nu cuprinde considerente contradictorii și cuprinde motivele de fapt care au creat convingerea primei instanțe de fond cu privire la condiția similitudinii semnelor în conflict.

Cu privire la condiția existenței unei identități sau similarități între marca anterioară și marca cu privire la care se solicită anularea înregistrării, Curtea constată că a fost reținută în mod corect de tribunal.

Potrivit jurisprudenței CJUE și TPI, două mărci sunt similare atunci când, din punctul de vedere al publicului relevant, există între ele o egalitate cel puțin parțială în ceea ce privește unul sau mai multe aspecte relevante.

Principiul este acela că aprecierea globală a riscului de confuzie trebuie să se întemeieze, în ceea ce privește similitudinea vizuală, fonetică sau conceptuală, pe impresia de ansamblu produsă de mărcile analizate, ținând cont în special de elementele lor distinctive și dominante.

Prin sentința apelată, tribunalul a reținut că elementele dominante, datorită poziției lor în partea de început, sunt „Agenda Medicală” – care sunt identice în ambele mărci; și a mai reținut că particulele „de” și „buzunar” nu pot să diferențieze marca pârâtei deoarece induc în mintea consumatorului ideea că produsul provine de la același producător, fiind varianta mai mică, de buzunar, a aceleiași ediții.

Apelanta-pârâtă susține că este greșită această analiză deoarece elementele „de buzunar” sunt distinctive, au aceeași mărime ca partea introductivă „agenda medicală” și sugerează un singur concept, de sine-stătător, respectiv duce la gândul de carte mică, ce poate fi introdusă într-un buzunar, ce cuprinde informații scurte și la obiect, fiind total diferită de o agenda medicală generală, adică o carte mare ce cuprinde o mulțime de informații explicate pe larg.

Critica este nefondată.

În mod corect a reținut tribunalul un slab caracter distinctiv al elementelor verbale „de” și „buzunar”, întrucât evocă în mintea consumatorului anumite caracteristici ale

produsului (dimensiune, format), respectiv că agenda medicală de buzunar este o variantă mai mică a aceleiași ediții. Cele două elemente verbale nu formează singure un concept de sine-stătător, ci sunt elemente secundare în raport cu elementele verbale „Agenda Medicală”, care sunt poziționate la început și care transmit consumatorului ideea unei lucrări de specialitate care transmite informații medicale.

Nu poate fi reținută acea critică a apelantei potrivit căreia lipsa similitudinii pe plan vizual reiese din formatul diferit al produselor apelantei față de cele ale intimatei-reclamante; deoarece analiza similitudinii vizuale a semnelor în conflict se face în raport de reproducerea mărcilor astfel cum rezultă din certificatele de înregistrare, iar nu în raport de forma/formatul produselor.

Nu poate fi reținută nici acea critică a apelantei potrivit căreia lipsa similitudinii pe plan conceptual reiese din aceea că publicațiile intimatei-reclamante se adresează specialiștilor din domeniu, pe când cele ale apelantei vizează publicul larg, conținând informații pe înțelesul tuturor.

Sub acest aspect, Curtea constată că există o puternică legătură conceptuală între mărcile analizate, care provine din faptul că marca ulterioară a preluat fidel, identic, în conținutul său, elementele verbale „Agenda Medicală” din marca anterioară și, implicit, ideea unei lucrări de specialitate care transmite informații medicale.

Prin urmare, conceptul transmis de cuvintele „Agenda Medicală” se regăsește în mod identic în ansamblul semnului apelantei-pârâte, atașarea elementelor „de” și „buzunar” nefiind apte să aducă o diferență conceptuală, acestea inducând în mintea consumatorului doar faptul că produsul vizat la înregistrare provine de la același producător, însă într-o variantă mai mică, de buzunar.

Apelanta mai susține că tribunalul trebuia să ia în considerare un nivel mai ridicat de atenție al publicului relevant, deoarece publicațiile intimatei-reclamante se adresează specialiștilor în domeniu și nu publicului larg, căruia i se adresează Agenda medicală de buzunar.

Curtea a respins și această critică, reținând, dimpotrivă, că apelanta-pârâtă a vizat, prin înregistrarea mărcii „Agenda medicală de buzunar”, consumatorul serviciilor din clasele 35 și 41, servicii care sunt utilizate de un număr mare de profesioniști, în special în ceea ce privește serviciile de publicitate din clasa 35.

Prin înregistrarea mărcii anterioare „Agenda medicală”, intimata-reclamantă a vizat consumatorul mediu, publicul larg, care achiziționează produsele din clasele 9 (lucrare medicală tipărită pe suport magnetic, publicație electronică) și 16 (tipărituri pe suport hârtie, lucrare medicală tipărită pe suport de hârtie).

Potrivit jurisprudenței, publicul relevant este compus din persoanele susceptibile să utilizeze atât produsele vizate de marca anterioară, cât și serviciile vizate de marca a cărei înregistrare este în discuție.

Or, luând în considerare nivelul de atenție de care dă dovadă publicul relevant în cursul examinării originii comerciale a produselor și serviciilor în cauză, Curtea constată că publicul în cauză va fi mai atent la identitatea producătorului produsului pe care dorește să-l achiziționeze.

Acest fapt nu înseamnă totuși că va analiza în cel mai mic detaliu marca cu care se va confrunta sau că o va compara cu minuțiozitate cu o altă marcă. Chiar și publicul compus din profesioniști, cu un nivel de atenție ridicat, acesta nu are decât rareori ocazia să compare în mod direct diferitele mărci, ci trebuie să se bazeze pe imaginea imperfectă a acestora pe care au păstrat-o în memorie.