

## **Capitolul I**

### **Mărci și indicații geografice**

**1. Marcă. Acțiune în contrafacere. Semn similar cu marca. Produse identice. Analiza riscului de confuzie. Conceptul riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere. Condiția distinctivității și gradul de distinctivitate al mărcii. Jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene (TOTAL/COLGATE TOTAL/AQUAFRESH 3 TOTAL CARE/AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE/AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE)**

Directiva 89/104/EEC din 21 decembrie 1988,  
art. 4 (1) (b), art. 5 (1) (a)  
Legea nr. 84/1998, art. 35 alin. (2) lit. a) și b)

1. Articolul 35 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 84/1998 transpune întocmai art. 5 (1) (a) din Directiva 89/104/EEC din 21 decembrie 1988 pentru apropierea legislațiilor Statelor Membre referitoare la mărci, iar în legătură cu interpretarea acestui articol al directivei, Curtea de Justiție a Comunităților Europene (Curtea Europeană de Justiție) s-a pronunțat deja – ceea ce face inutilă adresarea unei întrebări prejudiciale de către instanța română – în sensul că:

Un semn este identic cu o marcă atunci când reproduce, fără nicio modificare ori adăugire, toate elementele constitutive ale mărcii sau când, privit ca un întreg, conține diferențe atât de ne semnificative încât acestea ar putea trece neobservate de către un consumator mediu.

2. Legea nr. 84/1998 folosește sintagma „risc de confuzie incluzând și riscul de asociere”, care a fost preluată din Directiva 89/104/EEC și interpretată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene, în sensul că:

Simpla asociere pe care publicul ar putea să o facă între două mărci, ca rezultat al conținutului semantic analog, nu este prin ea însăși suficientă pentru a se concluziona că există un risc de confuzie în înțelesul art. 4 (1) (b) al Directivei.

Nu există risc de confuzie, în sensul Directivei privind mărcile, decât dacă publicul poate fi indus în eroare în ceea ce privește originea produselor sau serviciilor în cauză. Un simplu risc de asociere între semnele în discuție nu este suficient.

3. Susținerea recurentelor, în sensul că interpretarea dată de Curtea de Justiție a Comunităților Europene nu poate fi aplicată *tale quale* litigiilor desfășurate pe teritoriul României, nu poate fi primită.

Pe de o parte, norma comunitară pe care instanța europeană o interpretează este identică celei din legea română aplicabilă speței.

Pe de altă parte, toate instanțele din statele membre ale Uniunii Europene sunt obligate să respecte jurisprudența Curții, prin care aceasta interpretează norme ale dreptului comunitar, în temeiul art. 10 din Tratatul Comunității Europene, care consacră principiul loialității, aplicabil și instanțelor naționale.

Cum la data soluționării recursului, România se numără printre statele membre ale Uniunii Europene, Înalta Curte, sesizată fiind cu judecata acestei căi de atac, nu poate să aplice dispozițiile art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, interpretând conceptul riscului de asociere ca fiind alternativ riscului de confuzie, adică în mod contrar jurisprudenței Curții de Justiție a Comunităților Europene.

4. Câtă vreme o marcă este înregistrată, ea este presupusă ca fiind alcătuită dintr-un semn suficient de distinctiv încât să servească funcției mărcii, aceea de a distinge produsele sau serviciile unui întreprinzător din punct de vedere al provenienței lor; cu toate acestea, gradul de distinctivitate mai scăzut sau mai ridicat al mărcii atrage după sine o protecție mai slabă sau mai puternică a mărcii.

La stabilirea riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere al semnelui aflat în conflict cu marca trebuie să se țină seama de toți factorii relevanți, și anume: identitatea produselor, similaritatea dintre semn și marcă, gradul de distinctivitate al mărcii, toate acestea din perspectiva consumatorului obișnuit, rezonabil de bine informat, de circumspect și de atent.

Având în vedere caracterul evocator și, de aici, slab distinctiv al cuvântului TOTAL, rolul secundar pe care îl joacă în componența semnelor utilizate de pârâtă, deosebirile pregnante dintre elementele dominante, concluzia potrivit căreia nu există risc de

**confuzie în cadrul segmentului de public relevant este corectă și nu există teme pentru admiterea acțiunii în contrafacere.**

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 2010 din 2 martie 2007,  
în R.R.D.P.I. nr. 2/2007, p. 151-185*

### **I. În primă instanță**

Prin cererea înregistrată la 8 decembrie 2003 pe rolul Tribunalului București, reclamantele C.-P.C., T.F. și T. SA au chemat-o în judecată pe pârâta GSK SRL, solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța, să o oblige pe pârâtă:

- să înceteze imediat folosirea în cadrul activității comerciale a denumirilor „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” și „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, care conțin marca înregistrată „TOTAL”, aparținând reclamantelor, în sensul de a înceta imediat comercializarea, oferirea spre comercializare sau deținerea în scop de comercializare, importul sau exportul de produse sau ambalaje conținând în denumire marca „TOTAL”, furnizarea de servicii conținând această marcă, cât și utilizarea acesteia pe documente sau pentru publicitate;

- să ceară distribuitorilor (clienților) săi să sisteze vânzarea produselor ce conțin în denumire marca „TOTAL”;

- să înceteze imediat folosirea, în cadrul reclamelor (reclame TV, anunțuri publicitare în presă, ziare și reviste etc.) a denumirilor conținând marca „TOTAL”, ca și imprimatele purtând această marcă;

- să publice, pe cheltuială proprie, în două ziare de circulație națională, timp de trei luni consecutive, sentința ce va fi pronunțată;

- să plătească daune cominatorii de 10.000 dolari S.U.A. pe zi de întârziere, în cazul în care întârzie punerea în executare a hotărârii, cu cheltuieli de judecată.

În motivarea cererii reclamantele au susținut că sunt titularele, în România, ale următoarelor mărci:

- marca verbală „TOTAL”, înregistrată internațional sub nr. 2R 174838 la data de 15 februarie 1954, pentru mai multe clase de produse, între care și clasa 3 (ce include produse pentru întreținerea dinților), având ca țară desemnată pentru protecție și România,

- marca verbală „TOTAL”, înregistrată internațional sub nr. R 402409 la data de 25 octombrie 1974, pentru mai multe clase de

produse, între care și clasa 3 (ce include produse pentru întreținerea dinților), având ca țară desemnată pentru protecție și România, și

– marca verbală „TOTAL”, înregistrată internațional sub nr. R 398150 la data de 27 aprilie 1974, pentru mai multe clase de produse, între care și clasa 5 (ce include și produse pentru igienă și dezinfectanți), având ca țară desemnată pentru protecție și România.

Mărcile „TOTAL”, înregistrate internațional, beneficiază de protecție deplină pe teritoriul României, în temeiul art. 65 din Legea nr. 84/1998.

Ca urmare a unor acorduri cu titularile mărcilor „TOTAL”, care i-au permis utilizarea acestei mărci, societatea C.-P.C. a devenit titulara în România a următoarelor mărci:

– marca verbală „COLGATE TOTAL”, înregistrată național sub nr. 22140, la data de 22 martie 1994, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată național sub nr. R 19574, la data de 21 decembrie 1992, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL (FRESH STRIPE)”, înregistrată național sub nr. 22554, la data de 25 mai 1994, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată național sub nr. 24197, la data de 30 septembrie 1994, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată național sub nr. 30022, la data de 23 octombrie 1996, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL”, înregistrată național sub nr. 40515, la data de 1 noiembrie 1999, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL (FRESH STRIPE)”, înregistrată național sub nr. 40514, la data de 1 noiembrie 1999, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL (PLUS WHITENING)”, înregistrată național sub nr. 46521, la data de 20 aprilie 2001, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale,

– marca combinată „COLGATE TOTAL (ADVANCED FRESH)”, înregistrată național sub nr. 52882, la data de 18 septembrie 2002, în clasa 3, pentru produse destinate igienei orale.

Contractul, prin care a fost acordat dreptul de folosință unic și exclusiv, are o durată inițială de 10 ani, până la data de 18 august 2005.

C.-P. C. este unul dintre liderii mondiali în domeniul produselor destinate igienei orale și produse și vinde pe piața românească o varietate largă de produse destinate igienei orale. Investițiile considerabile în domeniul marketing-ului, făcute de-a lungul anilor, urmate de continua creștere a vânzărilor în România, au creat o foarte strânsă asociere a mărcilor TOTAL cu produsele COLGATE TOTAL, astfel încât, în cazul produselor destinate igienei orale, alegerea produselor purtând semnul „TOTAL” a devenit pentru consumatori o indicație clară că aleg o pastă de dinți produsă de către C.-P.C. și o garanție în ceea ce privește calitatea și atributele produsului. Produsele înregistrate sub marca „COLGATE TOTAL” sunt produse superioare, ce beneficiază de un sistem antibacterian brevetat, care este în prezent exclusiv în produsele purtând marca „COLGATE TOTAL” și care asigură, pe această bază, o protecție de lungă durată (12 ore).

În ceea ce privește activitatea nelegală și neloyală a pârâtei, niciunul dintre tipurile de pastă de dinți comercializate sub marca „AQUAFRESH” până nu demult de către aceasta, nu a purtat vreodată semnul „TOTAL” sau „TOTAL CARE”.

Folosirea de către pârâtă a unei denumiri ce include marca protejată „TOTAL” reprezintă o încălcare a drepturilor anterioare asupra mărcilor „TOTAL” și a mărcilor „COLGATE TOTAL”, față de prevederile art. 35 alin. (1) și alin. (2) lit. a)-b) din Legea nr. 84/1998.

Mărcile „TOTAL” sunt mărci verbale; sfera de protecție a mărcilor verbale este mai largă, fiind considerată folosire ilegală a mărcii orice folosire a respectivului aranjament de litere, chiar în combinație cu alte denumiri sau elemente figurative.

Mărcile „COLGATE TOTAL” sunt mărci complexe, formate dintr-o combinație de elemente, fiecare în sine distinct și protejabil.

Construcția imaginată de către pârâtă, care a adăugat la denumirea inițială a produsului, semnul „TOTAL CARE”, printr-o reproducere servilă a mărcilor „TOTAL”, este o construcție ilegală, săvârșită cu scopul de a profita de reputația mărcilor „TOTAL”. Prin atașarea semnului „TOTAL” la produsele sale, precum și prin folosirea unei astfel de denumiri, pârâta creează un risc de confuzie prin producerea în mintea consumatorilor a asocierii între produsele sale și mărcile „TOTAL” și „COLGATE TOTAL”, precum și în ceea ce privește producătorul. Chiar dacă denumirea pentru produsele sale este

construită prin folosirea unei combinații de elemente (printre care și marca proprie „AQUAFRESH”), un consumator român cu grad mediu de atenție este evident tentat să asocieze produsele pârâtei cu renumitele produse vândute de către reclamante sub mărcile „TOTAL” și „COLGATE TOTAL” sau cel puțin să creadă că asemenea produse sunt produse de fapt, de către reclamante.

Cuvântul „CARE” (aparținând limbii engleze, însemnând „grijă”, „a se îngriji”), nu este uzual pentru consumatorul român mediu, nu este în măsură să ofere distinctivitatea necesară denumirii „TOTAL CARE”. Folosirea denumirii „TOTAL CARE” poate provoca privarea de distinctivitate a mărcilor „TOTAL”, pentru că semnul „TOTAL” este fără îndoială unul distinctiv pentru a fi înregistrat ca marcă în legătură cu produse destinate igienei orale, fiind înregistrat ca atare, „TOTAL CARE” nu prezintă același caracter, nefiind înregistrat ca marcă.

Dacă marca „TOTAL” ar fi nesemnificativă în cadrul denumirii date de către pârâtă și dacă prin aceasta nu s-ar dori asocierea cu produsele „COLGATE TOTAL”, nu se justifică de ce pârâta nu a continuat să își comercializeze produsele sub denumirea „AQUAFRESH MULTIACTIVE”. Este evident că pârâta dorește să beneficieze de avantajele mărcilor „TOTAL” și „COLGATE TOTAL”, astfel că existența altor elemente figurative în cadrul reprezentării grafice a ambalajelor sale este irelevantă.

În ceea ce privește nerespectarea de către pârâtă a obligațiilor prevăzute de Legea nr. 11/1991, actele pârâtei de comercializare pe piața românească a unui produs ce poartă denumirea „TOTAL CARE”, ce sugerează consumatorilor faptul că atât „AQUAFRESH 3”, cât și „AQUAFRESH 3+” conțin ingrediente care asigură o igienă orală completă și multifuncțională, în condițiile în care „AQUAFRESH 3” nu constituie nici ingrediente antibacteriene și nici un ingredient antitartru, iar „AQUAFRESH 3+” conține ingrediente antibacteriene, dar nu conține un ingredient antitartru, trebuie interpretate ca acte de concurență neloială, pârâta încercând să își comercializeze produsul prin asocierea cu produsul „COLGATE TOTAL”, al reclamantei, care beneficiază de anumite calități brevetate. Proprietățile care reies în mod implicit din inscripțiile aflate pe ambalajele pârâtei nu sunt adevărate și induc în eroare consumatorii români.

Mărcile „TOTAL” sunt folosite în mod distinct în activitățile de promovare (publicitate) a produselor „COLGATE TOTAL”, destinate igienei orale, în România și pe plan mondial, devenind astfel un

element distinct, cu propria sa individualitate, care determină consumatorii să asocieze semnul „TOTAL” cu produsele „COLGATE TOTAL”, destinate igienei orale, și respectiv C.-P.C.

În consecință, pârâta, care se află în relații concurențiale pe piața românească, prin comercializarea aceluiași produse, a acționat ilegal, cu scopul stimulării propriilor vânzări, în dauna activității reclamantelor și creând un risc de confuzie în rândul consumatorilor români.

În drept au fost invocate prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998 și art. 1-2 și următoarele din Legea nr. 11/1991.

Prin sentința civilă nr. 918 din 20 octombrie 2004, Tribunalul București, Secția a III-a civilă, a respins acțiunea reclamantelor ca neîntemeiată.

Pentru a hotărî astfel, tribunalul a avut în vedere următoarele considerente:

Numai în funcție de existența riscului de confuzie se poate constata încălcarea drepturilor exclusive ale reclamantelor asupra mărcilor. Analizând din punct de vedere vizual și fonetic denumirile folosite de către reclamante, „TOTAL” și „Colgate TOTAL”, și denumirile folosite de către pârâtă, „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” și „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, precum și prin compararea denumirilor folosite de către părți pentru produsele lor, rezultă că nu există risc de confuzie, întrucât denumirile nu sunt similare, chiar dacă au deopotrivă în compunerea lor termenul „TOTAL”.

Termenul „TOTAL”, folosit de către pârâtă, reprezintă un termen uzual, folosit în conținutul multor mărci cunoscute pe plan mondial pentru produse de îngrijire orală, pentru a desemna însușirile și calitățile produselor respective. Și în România au fost înregistrate pentru clasa 3 de produse o serie de mărci care au în compunere acest termen, fără ca identificarea respectivelor mărci să se facă prin intermediul termenului „TOTAL”, acesta neavând o funcție de identificare a respectivelor mărci, ce de caracterizare a proprietăților produselor, întrucât marca „TOTAL” este o marcă slabă, lipsită de caracter distinctiv, care nu se poate constitui într-un element dominant. Caracterul nedistinctiv rezultă și din alăturarea sa termenului „CARE”, nu pentru a deosebi de produsele similare, ci pentru a evidenția calitățile de asigurare a unei acțiuni complete privind îngrijirea dinților.

Tribunalul invocă jurisprudența europeană cu privire la mărcile lipsite de caracter distinctiv, în sensul că acestea nu pot reprezenta monopolul unui singur comerciant în dauna altor comercianți care ar fi dezavantajați astfel și privați de utilizarea liberă a acestor termeni.

S-a constatat, de asemenea, faptul că elementele dominante ale mărcilor aflate în conflict – COLGATE și AQUAFRESH – se plasează la începutul denumirii respectivelor mărci, argument suplimentar pentru eliminarea riscului de confuzie.

Reținând faptul că mărcile nu sunt similare, Tribunalul a apreciat inaplicabilitatea prevederilor art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 și pe cale de consecință, neîncălcarea drepturilor exclusive ale reclamantelor.

Totodată, s-a constatat inexistența faptei juridice ilicite și lipsa dovezii prejudiciului, precum și lipsa dovezii actelor de concurență neloială, reținându-se faptul că mențiunile din denumirea produselor „AQUAFRESH”, respectiv „TOTAL CARE” corespund calităților atestate ale respectivelor produse și sunt conforme practicilor uzuale ale comercianților de produse din categoria celor privind igiena orală.

## **II. În apel**

Prin decizia civilă nr. 335A din 4 octombrie 2005 a Curții de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de reclamante împotriva sentinței.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut următoarele:

În ceea ce privește acțiunea civilă în contrafacerea mărcii, formă atipică a acțiunii în răspundere civilă delictuală, trebuie pornit de la stabilirea ipotezei de drept, respectiv a cazului de contrafacere reglementat de art. 35 alin. (2) din lege, abia ulterior procedându-se la analiza condițiilor substanțiale pentru temeinicia acțiunii în contrafacere. Aceste condiții diferă, sub aspectul faptei juridice ilicite civile, în funcție de cazul de contrafacere invocat în fapt și încadrat în drept.

Înainte de a proceda la analiza mărcilor aflate distinct în conflict, trebuie apreciat asupra identității sau similarității produselor sau serviciilor marcate de acestea, ca primă etapă în determinarea temeiului de drept al acțiunii în contrafacere, respectiv a condițiilor substanțiale pentru aprecierea temeiniciei acesteia.

Faptul că produsele se află în aceeași clasă sau în clase diferite nu prezintă nici o relevanță, produse/servicii din aceeași clasă putând fi diferite, iar produse/servicii din clase diferite putând fi similare. Ceea



ce trebuie reținut în speță este identitatea produselor pe care tinde a le proteja semnele cu produsele protejate de mărcile cu care acestea vin în conflict: pastă de dinți și produse destinate igienei orale, produse din clasa 3, conform Clasificării administrative internaționale de la Nisa.

În ceea ce privește marca verbală „TOTAL”, înregistrată internațional sub nr. R 398150 la data de 27 aprilie 1974, pentru mai multe clase de produse, între care și clasa 5, ce include și produse pentru igienă și dezinfectanți, având ca țară desemnată pentru protecție și România, se reține de asemenea, identitatea produselor marcate de semnele aflate în conflict (pastă de dinți și produse destinate igienei orale) cu cele ce intră în categoria produselor pentru igienă, ce include și igiena orală.

Discuții suplimentare referitoare la produse ar fi fost utile numai dacă acestea ar fi fost similare, întrucât numai în cazul similarității produselor se pune problema gradului de similaritate a acestora pentru aprecierea riscului de confuzie, acesta constituind unul dintre factorii pertinente în cadrul aprecierii (în caz de produse similare și mărci similare, un astfel de factor l-ar fi constituit interdependența dintre cele două grade de similaritate). În caz de produse identice și mărci cu privire la care se pune problema similarității, cum este cazul de față, factor pertinent în aprecierea riscului de confuzie îl reprezintă doar gradul de similaritate a semnelor cu mărcile anterioare, în percepția de ansamblu a fiecăruia dintre semnele aflate în conflict, produsele fiind identice.

În această etapă, orice comparație a produselor marcate de categoriile de semne aflate în conflict, sub aspectul calității acestora, este inutilă. În aprecierea existenței contrafacerii nu interesează calitatea produselor marcate. Ceea ce interesează în această etapă a analizei este doar stabilirea identității/similarității produselor, în vederea determinării cazului de contrafacere.

Această etapă fiind finalizată, în vederea identificării temeiului de drept al acțiunii în contrafacere, se trece la aprecierea identității/similarității semnelor cu mărcile cu care acesta se află în conflict.

Dat fiind numărul mare al mărcilor înregistrate, a căror protecție este solicitată pe calea acțiunii în contrafacere, analiza se poate circumscrie celor două categorii de mărci, în funcție de titular: mărcile „TOTAL”, exclusiv mărci verbale, respectiv „COLGATE TOTAL”.

Și în ceea ce privește semnele în conflict, analiza poate privi toate cele trei semne, determinând o categorie, și anume categoria semne-

lor „AQUAFRESH”, compuse din elementul verbal dominant „AQUAFRESH”, la care se adaugă elementele verbale secundare „3 TOTAL CARE”, „3+ TOTAL CARE” și „HERBAL TOTAL CARE”.

Nu se compară semnul cu produsul, așa cum în mod eronat au fost formulate enunțuri de către ambele părți, iar folosirea termenului de „denumire a produselor”, folosită și de către instanța de fond este una neadecvată; nu se confundă denumirea produsului (pastă de dinți, produse destinate igienei orale) cu marca și nu se folosește termenul de „denumire a produsului”, în sensul de denumire dată de părți produselor lor, ca echivalent pentru marcă. Marca nu constituie o denumire a unui produs/serviciu (numele produsului/serviciului), ci un semn distinctiv pe care o persoană îl folosește pentru a-și marca produsele/serviciile în scopul de a le deosebi de cele ale altor persoane sub aspectul provenienței.

În ceea ce privește conflictul dintre mărcile verbale anterioare „TOTAL” și semnele folosite de către intimata-pârâtă pentru a-și marca produsele, „AQUAFRESH 3 TOTAL CARE”, „AQUAFRESH 3+ TOTAL CARE” și „AQUAFRESH HERBAL TOTAL CARE”, se reține pentru început, existența elementului verbal comun „TOTAL”.

Elementul verbal comun nu duce însă, în această etapă, decât la reținerea aparenței similarității mărcilor aflate în conflict, respectiv a necesității cercetării temeiniciei acțiunii în contrafacere în temeiul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) din lege, nefiind aplicabile în speță, neputând fi vorba despre semne identice cu mărcile, așa cum în mod neîntemeiat susțin apelantele-reclamante.

Susținerea apelantelor-reclamante în sensul că cele trei semne folosite de către pârâtă pentru a-și marca produsele sunt identice cu mărcile „TOTAL” este rezultatul erorii în care aceasta se află în legătură cu semnul conflictual. Cele trei semne folosite de către intimata-pârâtă nu sunt compuse exclusiv din semnul verbal „TOTAL”; numai în această ipoteză s-ar fi putut vorbi despre identitate între marcă și semnul cu care aceasta se află în conflict și numai în acest caz acțiunea în contrafacere ar fi putut fi întemeiată pe prevederile art. 35 alin. (2) lit. a) din lege.

Prin semn verbal identic se înțelege semnul care reproduce întocmai, sub aspect vizual și fonetic, marca verbală, fără elemente verbale sau grafice suplimentare, indiferent de ponderea și importanța lor. În speță, semnele verbale cu care mărcile verbale „TOTAL” se află în