

## Capitolul I. Mărci

### **I. Marcă. Acțiune în anularea înregistrării. Semn uzual sau descriptiv. Acțiune în contrafacere. Semne similare. Produse identice. Cuantumul despăgubirilor (COPILUL MEU / IOANA COPILUL MEU)**

Legea nr. 84/1998, art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d)<sup>1)</sup>,  
art. 35 alin. (2) lit. b)<sup>2)</sup>

O.U.G. nr. 100/2005, art. 14 alin. (2) lit. a)

**1. Articolul 5 din Legea nr. 84/1998 exclude de la înregistrare semnele care sunt nedistinctive, descriptive ori devenite uzuale, însă nu în mod abstract, ci privity în conexiune cu produsele sau serviciile a căror marcă se urmărește.**

Sintagma „COPILUL MEU” ar putea fi considerată descriptivă, prin reducere la absurd, numai dacă „produsul” vizat ar fi copilul însuși.

Or, în speță, marca „COPILUL MEU” a fost înregistrată de pârâtă pentru periodice, publicații, produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare, tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web, iar în raport de acestea, s-au respectat la înregistrare prevederile art. 5 din Legea nr. 84/1998.

**2. Faptul editării unei publicații intitulate „IOANA COPILUL MEU”, incluzând în titlu marca „COPILUL MEU”, înregistrată legal**

---

<sup>1)</sup> Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice a fost modificată prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010). Art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d) nu a suferit modificări.

<sup>2)</sup> În noua redactare, art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998 are următorul cuprins, în raport de care speța își păstrează actualitatea: „Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: (...) b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă; (...)”.

de către o societate comercială pentru produse identice și, respectiv, similare, fără acordul titularului, constituie o încălcare a dreptului la marcă, în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ceea ce creează premisele răspunderii civile delictuale.

**3. În determinarea daunelor datorate titularului mărcii, beneficiul realizat pe nedrept de contrafăcător, ca și beneficiul de care este lipsit titularul ca urmare a faptei de contrafacere reprezintă criteriile pertinente, prevăzute ca atare de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, adoptată pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului.**

În acest context, faptul găzduirii de publicitate în paginile revistei prin editarea căreia a încălcat dreptul la marcă al titularului a fost corect avut în vedere la determinarea prejudiciului, câtă vreme o lungă perioadă de timp acesta a fost împiedicat să-și folosească într-un mod similar propria marcă.

**Aplicarea unui procent de 5% la suma identificată drept beneficiu nu are nicio justificare legală și nu ar face decât să încurajeze contrafacerea, din moment ce contrafăcătorul ar păstra pentru sine 95% din sumele obținute pe nedrept.**

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 7041 din 12 iunie 2009, în B.C. nr. 1/2010, p. 24 și urm.*

Prin sentința civilă nr. 1390 din 31 octombrie 2006, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă a respins, ca neîntemeiată, acțiunea principală formulată de reclamanta SC B. R. SRL, în contradictoriu cu pârâta SC W. SRL, având ca obiect anularea înregistrării mărcii „COPILUL MEU” nr. 54446/10 februarie 2003 pentru clasele de produse și servicii 15, 35, 39, 40, 41 și 42, în temeiul art. 5 lit. b), c) și d) și art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 84/1998; a admis în parte cererea reconvențională formulată de pârâtă, astfel cum a fost precizată; a interzis reclamantei utilizarea mărcii „COPILUL MEU” pentru clasele de produse și servicii 16, 35, 39, 40, 41 și 42; a obligat-o pe reclamantă ca, în termen de 15 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, să retragă de pe piață toate publicațiile, documentele și orice alte materiale care poartă această marca ori face referire la ea, sub sancțiunea achitării de daune cominatorii de 500 lei/zi de întârziere și, totodată, a obligat-o pe reclamantă la plata către pârâtă a sumei de 3.410.050,6 lei, cu titlu de despăgubiri.

Prin decizia civilă nr. 205A din 16 septembrie 2008, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală a respins, ca nefondat, apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței.

Pentru a decide astfel, curtea de apel a reținut aceeași situație de fapt și de drept ca și prima instanță și a înlăturat criticile aduse de pârâtă primei hotărâri.

Astfel, s-a reținut că pârâta este titulara mărcii „COFILUL MEU”, conform certificatului de înregistrare nr. 54446/10 februarie 2003, eliberat de O.S.I.M., pentru clasele de produse și servicii 16, 35, 39, 40, 41 și 42.

Tribunalul a considerat, iar curtea de apel a confirmat că la înregistrarea mărcii nu au fost încălcate prevederile art. 5 lit. b), c) și d) din Legea nr. 84/1998, așa cum a susținut reclamanta prin cererea de chemare în judecată.

În acest sens s-a arătat că sintagma „COFILUL MEU” are un caracter distinctiv în raport de produsele și serviciile pe care tinde să le protejeze.

Distinctivitatea se analizează, pe de o parte, în raport cu produsul sau serviciul vizat, iar pe de altă parte, în raport cu publicul căruia i se adresează.

Deși reclamanta a susținut că marca este alcătuită din două cuvinte provenite din limbajul uzual, instanțele au arătat că această alăturare este aptă a distinge, în cadrul segmentului de public relevant, bunurile și serviciile protejate, în privința provenienței lor.

Având în vedere că marca pârâtei a fost înregistrată pentru perioade, publicații, produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare, tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web, nu se poate reține că sintagma „COFILUL MEU” reprezintă o definire sau o desemnare a acestor produse și servicii sau că ar fi uzuală în aceste operațiuni.

Curtea de apel a mai reținut că prevederile art. 48 alin. (1) lit. c) și art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998 nu pot fi analizate în calea de atac, deoarece nu au fost invocate prin cererea de chemare în judecată, iar în apel nu se pot formula cereri noi, conform art. 294 C. proc. civ.

Referitor la cererea reconvențională, instanțele au reținut că reclamanta, fără a avea acordul pârâtei, a editat, tipărit și difuzat o publicație utilizând marca „COFILUL MEU”.

A fost înlăturată apărarea reclamantei în sensul că dreptul de a utiliza marca pentru serviciile menționate rezultă din certificatul de

înregistrare nr. 67591 eliberat de O.S.I.M., cu motivarea că acest titlu de protecție a fost emis pentru alte produse și servicii decât cele pentru care s-a acordat protecție mărcii pârâtei, și anume: legătorie, papetărie, adezivi pentru papetărie și menaj, materiale pentru artiști, pensule, mașini de scris și articole de birou, materiale plastice pentru ambalare, necuprinse în alte clase, cărți de joc, telecomunicații și în special, internet, educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale.

În ceea ce privește modalitatea de determinare a prejudiciului calculat la 3.410.050,6 RON, instanțele au avut în vedere datele concrete privind tarifele percepute de către reclamantă pentru activitatea de publicitate desfășurată în paginile publicațiile sale, acestea fiind expuse chiar pe site-ul reclamantei și fiind, deci, însușite de către aceasta.

În acest sens, curtea de apel a arătat că este adevărat că la determinarea prejudiciului nu s-au luat în calcul datele concrete din documentele contabile ale reclamantei, dar că acest fapt s-a datorat numai atitudinii sistematice a reclamantei, de împiedicare a administrării probei cu expertiză contabilă.

De asemenea, a mai arătat că atitudinea reclamantei a îmbrăcat forma abuzului de drept, din moment ce chiar în apel a susținut că nu avea obligația de a depune la dosar înscrisurile necesare expertizei, câtă vreme nu i se indicau în concret datele de identificare ale documentelor contabile.

De asemenea, și în faza apelului, reclamanta a împiedicat vreme de 7 luni efectuarea de către expertul desemnat a unui nou raport de expertiză prin repetate amânări a depunerii documentelor ori prin depunerea lor incompletă.

În atare situație, în mod corect s-au avut în vedere datele referitoare la veniturile realizate de reclamantă prin publicitatea efectuată în publicația incriminată, modalitatea de calcul al prejudiciului prin raportare la patrimoniul reclamantei fiind una din posibilitățile pe care le avea la îndemână pârâta ce a formulat cererea reconvențională.

Tot pe aspectul capătului de cerere vizând repararea prejudiciului, curtea de apel a înlăturat ca nefondată excepția lipsei de obiect a acesteia, arătând că petitul cererii îndeplinește cerințele art. 112 pct. 3 C. proc. civ., valoarea obiectului pricinii urmând a fi indicată atunci când este cu puțință.

Or, câtă vreme urmau a se administra probe ce se aflau în posesia reclamantei pentru determinarea cuantumului pretențiilor pârâtei, este

evident că valoarea obiectului nu putea fi indicată la data depunerii cererii reconvenționale.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamanta, solicitând admiterea acestuia, casarea deciziei și, în principal, trimiterea cauzei spre judecare, iar în subsidiar, modificarea deciziei, admiterea apelului, modificarea sentinței, admiterea cererii de chemare în judecată și respingerea cererii reconvenționale.

Recurenta a mai solicitat modificarea în tot a încheierii de ședință din 9 septembrie 2008 și, în consecință, admiterea cererii de recuzare a expertului C.I., cât și cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză, precum și suspendarea executării silite a deciziei recurate până la soluționarea recursului.

Această din urmă cerere a fost încuviințată provizoriu prin încheierea din 13 noiembrie 2008 și cu depunerea unei cauțiuni în valoare de 346.000 RON.

În motivarea cererii de recurs, recurenta a susținut următoarele:

1. Instanța de apel nu s-a pronunțat asupra cererii de recuzare a d-nei judecător C.M., formulată la data de 15 septembrie 2008, în baza art. 29 alin. (2) C. proc. civ., pentru motivul prevăzut de art. 27 pct. 7 C. proc. civ.

În acest sens, recurenta arată că același judecător a pronunțat sentința civilă nr. 513/2006, ce avea ca obiect existența dreptului de proprietate intelectuală pe baza căruia reconvenienta din prezenta cauză și-a formulat pretențiile, ceea ce înseamnă că judecătorul și-a spus public poziția cu privire la existența dreptului dedus judecării.

Dat fiind că, încălcându-se principiul continuității și stabilității completului de judecată reglementat de art. 52 alin. (1) din Legea nr. 304/2004, componența completului a fost schimbată de mai multe ori pe parcursul judecării apelului, acest motiv de recuzare nu a fost cunoscut de către recurentă și, în consecință, a formulat cererea în condițiile art. 29 alin. (2), instanța de apel omițând cu desăvârșire să se pronunțe asupra ei, ceea ce a avut drept consecință judecarea cauzei de către un judecător incompatibil.

De asemenea, instanța s-a pronunțat cu privire la cererea de recuzare a expertului C.I., fără a-l audia, așa cum se decisese inițial, în sensul respingerii cererii, aspect care s-a datorat tot schimbării componenței completului de judecată.

În drept, recurenta și-a întemeiat acest motiv pe dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.

2. În mod greșit, instanța de apel a respins excepția lipsei de obiect a capătului de cerere 2.6 al cererii reconvenționale.

În opinia recurentei, această excepție trebuia admisă, deoarece acest capăt de cerere nu întrunea exigențele art. 112 pct. 3 C. proc. civ., ceea ce atrăgea aplicabilitatea art. 133 alin. (1) C. proc. civ.

Nu poate fi reținută opinia instanței de apel în sensul că evaluarea obiectului cererii nu era cu puțință.

Evaluarea în linii mari a obiectului cererii este posibilă numai în anumite situații aparte, ca, de exemplu, valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.

Evaluarea estimativă a pagubei suferite de pârâta-reclamantă era posibil de aproximat.

3. În mod eronat a respins instanța de apel cererea de anulare a înregistrării mărcii „COPILUL MEU” aparținând pârâtei.

Marca „COPILUL MEU” este compusă din cuvinte uzuale, cu un pronunțat caracter descriptiv, raportat la clasele de produse pentru care a fost înregistrată.

În opinia recurentei, înregistrarea acestei mărci împiedică folosirea de către o persoană a cuvintelor uzuale „COPILUL MEU” pentru a face referire la propriul copil.

În ipoteza în care această marcă s-ar menține ca fiind legală, s-ar crea o situație contrară legii, în care, pentru clasele de produse vizate, nu ar mai putea fi utilizat de către nicio persoană termenul arhiuzual și definitoriu „COPILUL MEU”.

Mai mult, s-ar crea situații aberante în care o persoană interesată să publice un articol referitor la copilul propriu, să nu se poată referi la acesta cu termenul uzual „COPILUL MEU”, trebuind să găsească tot felul de înlocuitori ai acestei definiții pentru a nu încălca marca reclamantei.

Recurenta își întemeiază acest motiv de recurs pe dispozițiile art. 304 pct. 8 și 9 C. proc. civ.

4. În legătură cu probatoriul administrat, recurenta susține că, atât în primă instanță cât și în apel, au fost încălcate prevederile legale, ceea ce face necesară trimiterea cauzei spre rejudecare în vederea refacerii probatoriului.

În dezvoltarea acestui motiv, recurenta susține următoarele:

Cererea de recuzare a expertului C.I. și cererea de efectuare a unui nou raport de expertiză au fost greșit respinse de către instanța de apel, cu încălcarea regulamentului de funcționare al C.E.C.C.A.R., emis în

baza art. 26 și 30 lit. b) din O.G. nr. 65/1994, republicată în Monitorul Oficial nr. 601/2008.

Încălcând standardul profesional conținut în actele normative indicate, expertul C.I. nu și-a îndeplinit obligațiile de efectuare a expertizei contabile, antepunându-se prin depunerea unui raport de imposibilitate de efectuare a expertizei, care nu se bazează pe niciun document real sau demers de expertizare.

Expertul nu a evaluat nici documentele puse la dispoziție de către recurentă la sediul său și nu a comparat facturile fiscale primite cu contractele de publicitate puse la dispoziție.

Fără să studieze în mod culpabil actele contabile necesare expertizei, acesta a întocmit un raport de imposibilitate de efectuare a lucrării pe care recurenta l-a învederat ca fiind fals, iar instanța a omis să se pronunțe asupra falsului conform art. 182 alin. (2) C. proc. civ.

În opinia recurente, raportul preliminar de expertiză este nul de drept și nu poate servi ca probă.

În cadrul aceluiași motiv, recurenta mai susține că în cauză nu a fost dovedită existența contractelor de publicitate și a contractelor de barter, neadministrându-se niciun interogatoriu cu privire la aceste contracte.

De asemenea, instanța nu a ținut seama de clauzele de confidențialitate cuprinse în aceste contracte supuse reglementărilor art. 172 C. proc. civ.

În atare situație, în mod greșit instanța de apel a considerat că sunt întrunite condițiile art. 174 C. proc. civ. Acest motiv de recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.

5. Instanța de apel a reținut în mod eronat că sunt îndeplinite în ceea ce o privește pe recurentă condițiile atragerii răspunderii civile delictuale.

În acest sens, recurenta arată că modalitatea de calcul a prejudiciului avută în vedere de instanță nu ține seama de experiența mult mai bogată pe care o au unele țări în diferite materii de drept și că despăgubirile acordate pârâtei reclamante nu pot fi nicicând egale cu veniturile recurente, ci pot constitui doar un procent din acestea de maxim 5% din venitul net.

Solicitând despăgubiri vădit disproportionale față de pretinsul prejudiciu, intimata înfăptuiește un abuz de drept.

Recurenta mai susține că este un lider mondial în domeniul publicațiilor și că, chiar în situația în care nu ar fi existat revista „IOANA COPILUL MEU”, ar fi realizat aceleași venituri.

Recurenta consideră că veniturile obținute de ea nu se datorează în nicio măsură titlului care dă tematica revistei „IOANA COPILUL MEU”, o dovadă în acest sens fiind aceea că, deși a încetat să folosească sintagma „COPILUL MEU” încă din luna noiembrie 2006, încasările din publicitate ale revistei nu au scăzut, ci au crescut.

În acest context nu se poate admite ideea că, dacă recurenta nu ar fi folosit cuvintele „COPILUL MEU” în publicația „IOANA”, pârâta-reclamantă ar fi obținut automat aceleași venituri ca și recurenta.

De altfel, pârâta-reclamantă nici nu a dovedit faptul că editează vreo publicație, iar întreținerea unui site de internet ce are un număr mediu de 3,61 vizitatori pe zi nu este de natură a dovedi faptul că ar avea măcar capacitatea de a beneficia de aceleași contracte de publicitate ca și recurenta.

Și acest motiv de recurs a fost întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 7, 8 și 9 C. proc. civ.

Intimata SC W. SRL a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat și menținerea hotărârii curții de apel, ca fiind legală.

Recursul este, într-adevăr, nefondat și va fi respins pentru următoarele considerente:

1. Din completul care a pronunțat decizia recurată nu a făcut parte niciun judecător incompatibil, nefiind incidente dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ.

Este real că reclamanta a formulat o cerere de recuzare, întemeiată pe dispozițiile art. 29 alin. (2) cu trimitere la art. 27 pct. 7 C. proc. civ., care nu a fost soluționată, fără însă ca prin aceasta să se încalce vreo dispoziție legală.

În primul rând, art. 29 alin. (2) C. proc. civ. este impropriu invocat de recurentă, față de motivarea în fapt a cererii de recuzare.

Astfel, s-a susținut că unul din cei doi membri ai completului își spusese părerea cu privire la pricină într-o altă cauză, în care se statuase asupra dreptului de proprietate al pârâtei, pe care aceasta își întemeiază cererea reconvențională, pronunțând sentința civilă nr. 513 din 20 aprilie 2006 la Tribunalul București.

Pentru a se putea face o cerere de recuzare după începerea dezbaterilor, trebuie ca motivul de recuzare să se fi ivit după acest moment, și nu să fie preexistent și doar aflat de parte după începerea dezbaterilor, situație în care intervine decăderea din dreptul de a cere recuzarea.

Or, în speță, motivul de recuzare invocat era preexistent, iar cererea a fost făcută nu înainte de începerea oricăror dezbateri, con-

form art. 29 alin. (1) C. proc. civ. și nici după începerea acestora, conform art. 29 alin. (2), ci după încheierea dezbaterilor.

După acest moment repunerea cauzei pe rol este o facultate lăsată de legiuitor la aprecierea instanței, conform art. 151 C. proc. civ., iar nu o obligație în acest sens.

În speță, s-a considerat corect că este inutilă repunerea cauzei pe rol, câtă vreme cererea de recuzare, tardiv făcută, nu ar fi putut fi admisă.

Critica referitoare la neaudierea expertului înainte de a se soluționa cererea de recuzare a acestuia nu are nicio legătură cu dispozițiile art. 304 pct. 1 C. proc. civ., urmând a fi avută în vedere alături de criticile privitoare la nerespectarea dispozițiilor procedurale cu ocazia administrării probatoriului.

2. Nici critica potrivit căreia curtea ar fi trebuit să găsească întemeiată excepția lipsei valorii obiectului nu poate fi primită.

Articolul 112 pct. 3 C. proc. civ. prevede că în cererea de chemare în judecată trebuie să arate obiectul acesteia, precum și valoarea sa, când prețuirea este cu puțință.

Chestiunea evaluării obiectului pricinii, respectiv a existenței unei atare posibilități, este una de apreciere, și nu de legalitate.

În speță, tribunalul a acceptat ca valoarea prejudiciului – pe care pârâta-reconvenientă n-a putut să o indice – să se stabilească printr-o expertiză, iar situația este chiar cea pe care recurenta o consideră de excepție, și anume când nu se poate stabili *a priori* valoarea unor urmări deosebit de ample a unei fapte ilicite.

3. Referitor la soluția dată acțiunii principale, critica de nelegalitate privitoare la încălcarea dispozițiilor art. 5 din Legea nr. 84/1998 este nefondată.

Recurenta pretinde că, în speță, marca pârâtei este alcătuită din doi termeni uzuali și descriptivi și că înregistrarea de către pârâtă a mărcii „COPILUL MEU” oprește pe orice părinte care vrea să scrie ori să se refere la copilul său să-l desemneze cu această expresie.

Vădindu-se a fi într-o totală eroare cu privire la efectele pe care le produce înregistrarea unei mărci, recurenta susține, de fapt, că înregistrarea ca marcă a unor cuvinte din limbajul curent ar opri pe utilizatorii limbajului să mai includă în exprimările lor acele cuvinte.

În realitate, înregistrarea unei mărci se face pentru anumite produse și/sau servicii și conferă titularului, potrivit art. 35 din Legea nr. 84/1998, dreptul exclusiv de a utiliza marca în legătură cu respectivele produse și/sau servicii.

Articolul 5 din Legea nr. 84/1998 exclude de la înregistrare semnele care sunt nedistinctive, descriptive ori devenite uzuale, însă nu în mod abstract, ci printr-o conexiune cu produsele sau serviciile a căror marcă se urmărește.

Sintagma „COPIIUL MEU” ar putea fi considerată descriptivă, prin reducerea la absurd, numai dacă „produsul” vizat ar fi copilul însuși.

Or, în speță, marca „COPIIUL MEU” a fost înregistrată de pârâtă pentru periodice, publicații, produse de hârtie și carton imprimat, redactare, publicitate, difuzare, tipărire, publicare și publicare on-line, creare și menținere de site-uri web, iar în raport de acestea, corect au reținut instanțele anterioare că s-au respectat la înregistrare prevederile art. 5 din Legea nr. 84/1998.

4. În ceea ce privește criticile vizând administrarea probei cu expertiză, Înalta Curte constată următoarele:

Cererea de recuzare a expertului a fost corect respinsă, pentru că exprimarea opiniei care să atragă aplicarea art. 27 pct. 7 C. proc. civ. presupune ca expertul, în afara cadrului procesual, deliberat sau nu, să-și fi exprimat deja public părerea cu privire la pricina în care este chemat să se pronunțe ca specialist, ceea ce poate acredita ideea că are deja o părere formată, pe care este puțin probabil să și-o modifice, privând astfel pe cel puțin una din părți de o atitudine imparțială.

Or, în speță, în cadrul procesului, expertul a întocmit un raport în care a arătat care au fost cauzele care l-au împiedicat să desăvârșească lucrarea.

Faptul că nu ar fi fost citat la judecarea cererii de recuzare putea fi invocat, în condițiile art. 105 alin. (2) cu referire la art. 204 alin. (2) de expert, dacă ar fi fost vătămat prin admiterea cererii.

În ceea ce privește împrejurarea că expertul a întocmit un raport privind imposibilitatea efectuării expertizei, o atare împrejurare nu poate fi considerată o încălcare a O.G. nr. 2/2000 ori a Standardului profesional.

Raportul doar atestă o situație în legătură cu care, așa cum reține instanța de apel, reclamanta nu a demonstrat contrariul.

În rest, criticile referitoare la necesitatea administrării altor probe, la interpretarea celor administrate și la situația de fapt reținută pe baza lor nu pot fi analizate în recurs, deoarece nu se încadrează în dispozițiile art. 304 C. proc. civ.

5. În ceea ce privește modalitatea de calcul a prejudiciului, recurenta face o serie de afirmații de ordin factual, care nu pot fi verificate în recurs.

În plus, încearcă să acrediteze ideea că, la stabilirea prejudiciului, criteriul avut în vedere de instanțe nu este relevant, opinie care însă nu poate fi primită.

Astfel, s-a reținut, ca situație de fapt, că reclamanta a editat o publicație intitulată „IOANA COPILUL MEU”, incluzând în titlu marca „COPILUL MEU”, înregistrată legal de către pârâtă pentru produse identice și, respectiv, similare, fără acordul pârâtei.

Aceasta constituie o încălcare a dreptului la marcă al pârâtei, în sensul art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ceea ce creează pentru reclamantă premisele răspunderii civile delictuale.

În determinarea daunelor datorate titularului mărcii, beneficiul realizat pe nedrept de contrafăcător, ca și beneficiul de care este lipsit titularul ca urmare a faptei de contrafacere reprezintă criteriile pertinente, prevăzute ca atare de art. 14 alin. (2) lit. a) din O.U.G. nr. 100/2005, adoptată pentru transpunerea în dreptul intern a Directivei 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului.

În acest context, faptul că reclamanta a găzduit publicitate în paginile revistei prin editarea căreia a încălcat dreptul la marcă al pârâtei a fost corect avut în vedere la determinarea prejudiciului, câtă vreme o lungă perioadă de timp pârâta însăși a fost împiedicată să-și folosească într-un mod similar propria marcă.

În lipsa altor elemente – lipsă datorată culpei reclamantei, care a zădărnicit efectuarea unei noi expertize în apel, pe baza propriilor documente contabile, așa cum se reține tot ca împrejurare de fapt de către curte – în mod justificat s-au avut în vedere calculele efectuate la prima instanță.

Aplicarea unui procent de 5% la suma identificată drept beneficiu, pe care o solicită recurenta, nu are nicio justificare legală și nu ar face decât să încurajeze contrafacerea, din moment ce contrafăcătorul ar păstra pentru sine 95% din sumele obținute pe nedrept.

Pentru toate aceste considerente, în baza art. 312 C. proc. civ., Înalta Curte a menținut decizia și a respins recursul, ca nefondat.

## **2. Marcă. Acțiune în anularea înregistrării. Semn uzual. Lipsa distinctivității dobândite prin folosință. Rea-credință (RG, TCA, TSA, BRG, CONTEX)**

Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. a)<sup>1)</sup>,  
art. 5 alin. (1) și (2)<sup>2)</sup>, art. 48 alin. (1) lit. c)<sup>3)</sup>

**1. Semnele în discuție sunt denumiri uzuale pe piață, cu mult timp înainte de depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor, respectiv TCA pentru contactori trifazați, TSA pentru relee termice, RG pentru contactoare pentru regim greu și DRG pentru demaoroare electromagnetice pentru regim greu.**

**Toate denumirile se utilizează în mod curent în activitatea comercială, sunt uzual acceptate pe piață și sunt recunoscute de cei cărora le sunt adresate ca identificând bunurile respective, și nu proveniența acestora de la un întreprinzător determinat.**

---

<sup>1)</sup> Ca urmare a modificării prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), prevederile art. 3 lit. a) privind definiția mărcii au fost preluate, cu modificări, în art. 2<sup>1</sup>, nou introdus prin Legea nr. 66/2010. Potrivit art. 2<sup>1</sup>: „Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi”.

<sup>2)</sup> Art. 5 alin. (1), partea introductivă și lit. a) din Legea nr. 84/1998 prevedeau: „Sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate: a) mărcile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 3 lit. a); (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), art. 5 alin. (1), partea introductivă și lit. a) se modifică, având următorul cuprins: „Sunt refuzate la înregistrare sau pot fi declarate nule dacă sunt înregistrate, pentru următoarele motive absolute: a) semnele care nu pot constitui o marcă în sensul art. 2<sup>1</sup>; (...)”.

<sup>3)</sup> Art. 48 alin. (1) partea introductivă din Legea nr. 84/1998 prevedea: „Orice persoană interesată poate cere Tribunalului Municipiului București anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare: (...)”.

Prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010), la art. 48 alin. (1), partea introductivă se modifică, având următorul cuprins: „Anularea înregistrării mărcii poate fi cerută Tribunalului București de către orice persoană interesată, pentru oricare dintre următoarele motive: (...)”. Practic, s-a operat doar o reformulare, iar motivul de anulare privitor la reaua-credință prevăzut la lit. c) a fost menținut.

2. Potrivit principiului cuprins în art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, se poate prevala de protecție numai cel care, înainte de data de înregistrare a mărcii, a folosit-o și, ca urmare a acestui lucru, marca a dobândit un caracter distinctiv, în sensul că publicul a ajuns să-i recunoască efectiv semnului capacitatea de a identifica originea unui produs sau sursa sa.

3. Reaua-credință rezultă din faptul că recurenta avea cunoștință la data înregistrării mărcilor că acestea erau folosite în mod uzual pe piață, inclusiv de către intimată, aceasta, cu atât mai mult cu cât ambele părți au fost rezultate în urma divizării unei foste întreprinderi.

Recurenta a realizat în momentul înregistrării mărcilor că poate fi afectată și paralizată activitatea intimatei, dar a profitat de faptul că marca nu a fost încă depusă în România.

Prin înregistrarea mărcilor s-a dorit înlăturarea de pe piață a concurenților, a celor care folosesc mărcile ca semne uzuale în activitatea de comerț, folosindu-se de efectul atributiv de protecție al depozitului.

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală,  
decizia nr. 5237 din 26 septembrie 2008, nepublicată*

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului București, Secția a IV-a civilă, la data de 4 august 2006, reclamanta SC C. SA Buzău a chemat în judecată pe pârâții SC E. SA București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, solicitând pronunțarea unei hotărâri prin care să se dispună anularea următoarelor certificate de înregistrare marcă având ca titular pe pârâtă:

1. Certificatul de marcă nr. 58473 cu denumirea RG, înregistrat pentru clasa 9 – aparate electrice, contactoare, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

2. Certificatul de marcă nr. 57716 cu denumirea TCA, înregistrat pentru clasa 9 – aparate electrice, contactoare, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

3. Certificatul de marcă nr. 60835 cu denumirea TSA, înregistrat pentru clasa 9 – aparate electrice, relee termice, valabil de la 7 mai 2004 până la 7 mai 2014;

4. Certificatul de marcă nr. 58274 cu denumirea DRG, înregistrat pentru clasa 9 – aparate electrice, demaroare electromagnetice pentru regim greu, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

5. Certificatul de marcă nr. 57009 cu denumirea CONTEX, înregistrat pentru clasa 9, valabil de la 7 octombrie 2003 până la 7 octombrie 2013;

Cererea a fost întemeiată, în drept, pe dispozițiile art. 48 alin. (1) lit. a) și c) și art. 5 lit. a), b), c) și d) din Legea nr. 84/1998.

Prin sentința civilă nr. 290/20 februarie 2007, pronunțată de Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, s-a respins acțiunea, ca nefondată, în motivare reținându-se următoarele:

Motivele pentru care s-a solicitat anularea mărcilor sunt cele precizate de art. 48 din Legea nr. 84/1998, respectiv pentru neîndeplinirea prevederilor art. 5 lit. a), b), c), și d).

Conform art. 5 lit. a) și b) din Legea nr. 84/1998, sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 1 lit. a); marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane; pot constitui mărci semne distinctive cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și în special forma produsului sau al ambalajului său, combinații de culori, precum și orice combinație a acestor semne.

Caracterul distinctiv al mărcilor pârâtei s-a apreciat luând în considerare toate elementele ce intră în componența lor, în ansamblul lor.

În speță, mărcile reclamantei sunt mărci combinate.

Conform art. 5 alin. (2), dispozițiile art. 1 lit. b), c) și d) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv, or, mărcile în discuție dobândesc caracter distinctiv prin folosirea lor.

Pentru mărcile RG nr. 58473, TCA nr. 57716, TSA nr. 60835, BRG nr. 58274, CONTEX nr. 57009, distinctivitatea dobândită prin folosință a fost de necontestat potrivit actelor depuse la dosar, din care rezultă că pârâta este firma producătoare a acestora.

Ele s-au adresat unui segment de public specializat, produsele se vând în cadrul unor magazine sau raioane specializate, sau se livrează direct de firma SC E. SA către beneficiari.

Potrivit art. 5 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații, putând servi în comerț pentru a

desemna specia, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului sau alte caracteristici ale acestora.

Cu privire la marca RG nr. 58473, nu se poate spune că aceasta este uzuală, astfel cum rezultă din extrasele lucrărilor de specialitate depuse la dosar, aceasta fiind utilizată numai de către pârâtă.

În ceea ce privește reaua-credință la înregistrare, aceasta nu poate fi reținută, având în vedere că reclamanta nu a făcut dovada acesteia; deși s-a desprins de unitatea pârâtă prin divizare, producând contactoare și relee, aceasta nu a primit în patrimoniu dreptul asupra mărcilor înregistrate de pârâtă.

Apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței primei instanțe a fost admis prin decizia civilă nr. 247/A/18 octombrie 2007, pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală. S-a schimbat în tot sentința, în sensul că s-a admis cererea și s-a dispus anularea certificatelor de înregistrare a mărcilor nr. 58473 „RG”; nr. 57716 – „TCA”; nr. 60837 – „TSA”; nr. 58274 – „DRG” și nr. 57009 – „CONTEX”, emise de O.S.I.M. pentru clasa 9 de produse.

Pentru a dispune în acest sens, instanța de apel a reținut următoarele:

Prin cererea de chemare în judecată reclamanta-apelantă a invocat mai multe motive de natură a se opune înregistrării de către O.S.I.M. a mărcilor purtând denumirile RG, TCA, DRG, TSA și CONTEX.

Astfel, reclamanta a invocat dispozițiile art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, argumentând în sensul că mărcile înregistrate de pârâtă, pentru produsele contactor și, respectiv, relee, nu reprezintă semne care să poată servi la deosebirea produselor unei firme de cele ale alteia.

Reclamanta a invocat, de asemenea, dispozițiile art. 5 alin. (1) lit. b), c) și d) din Legea nr. 84/1998, susținând, cu privire la toate mărcile în discuție, că acestea sunt lipsite de caracter distinctiv, că se compun din indicații devenite uzuale în practicile comerciale; că, fiind însoțite în toate cazurile de alte date tehnice, sunt considerate de utilizatori specificații care desemnează destinația, calitatea și alte caracteristici tehnice ale acestor tipuri de produse.

Tot astfel, reclamanta a susținut prin cererea introductivă și teza înregistrării mărcilor de către pârâtă cu rea-credință, pe temeiul dispozițiilor art. 48 alin. (1) lit. c) din același act normativ.

Sub un prim aspect, Curtea, răspunzând argumentelor invocate de intimată în fața instanței de fond, cum și prin concluziile scrise depuse

în apel, a apreciat calea procesuală aleasă de către reclamanta-apelantă, acțiunea în anularea înregistrării mărcilor, ca fiind una legală, prevăzută de dispozițiile art. 48 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora: „Orice persoană interesată poate cere Tribunalului București anularea înregistrării mărcii pentru oricare dintre motivele următoare: a) înregistrarea mărcii s-a făcut cu nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1); (...) c) înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință”.

Dispozițiile anterior citate nu condiționează în niciun fel dreptul de a formula o acțiune în anularea înregistrării unei mărci de alte proceduri anterioare, respectiv, de exercitarea dreptului la opoziție în înregistrarea mărcii, în condițiile art. 23 din același act normativ.

Nefiind impusă o asemenea îngrădire, nici nu i se poate opune reclamantei-apelante vreo excepție ținând de admisibilitatea căii procesuale alese.

Revenind la criticile aduse sentinței prin motivele de apel, Curtea a apreciat că instanța de fond nu a răspuns argumentelor aduse de reclamantă prin cererea de chemare în judecată, mulțumindu-se să invoce fie dispoziții ale legii speciale, fie principii generale din această materie, fără însă a arăta modul în care acele dispoziții legale sau acele principii sunt aplicabile speței, într-o manieră convingătoare și care să justifice soluția de respingere a acțiunii.

Astfel, aserțiunea potrivit căreia mărcile reclamantei sunt mărci combinate, caracterul distinctiv apreciindu-se prin luarea în considerare a tuturor elementelor ce intră în componența lor, nu este suficientă prin ea însăși să lămurească conflictul de drepturi ivit din înregistrarea ca mărci a denumirilor cu privire la care reclamanta-apelantă își invocă propriile drepturi.

Elementul figurativ al fiecăreia din mărcile analizate constă în scrierea acestora, fără elemente grafice speciale, fonturile utilizate fiind comune, menite să susțină numai elementele verbale ale mărcilor.

Așa fiind, în analiza distinctivității mărcilor, elementul verbal a fost cel dominant, în măsură să confere distinctivitate, și nu elementul grafic – scriere uzuală, fără capacitate de a asigura minimă distinctivitate produselor.

În acest context, a deduce, din simplul fapt că mărcile sunt combinate, caracterul distinctiv al acestora, reprezintă o aplicare greșită a dispozițiilor art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea

produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane.

Dacă este de principiu că analiza distinctivității unei mărci se face prin luarea în considerare a tuturor elementelor acesteia, nu este mai puțin adevărat că unele elemente sunt apte să confere un grad mai mare sau mai mic de distinctivitate, iar în cadrul acestora se numără și elementele grafice comune și, în special, scrierea comună, în fonturi care nu conțin niciun element fantezist, aspect ce se regăsește în speță în privința tuturor mărcilor aflate în discuție.

Întemeiate sunt și criticile formulate de apelantă în legătură cu incidența în cauză a dispozițiilor art. 5 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora dispozițiile alin. (1) lit. b), c) și d) nu se aplică dacă, înainte de data cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv.

Faptul că pârâta-intimată este firma producătoare a produselor purtând semnele RG, TCA, TSA, DRG și CONTEX nu este suficient să conducă la concluzia dedusă de instanța de fond, potrivit căreia acestea au căpătat prin folosință distinctivitate de necontestat.

Incidența acestei excepții de la regulile instituite prin dispozițiile alin. (1) ale art. 5 ar fi fost de analizat exclusiv în ipoteza în care numai intimata-pârâtă ar fi utilizat însemnele înregistrate ulterior ca mărci.

Situația în cauză nu este însă aceasta, iar probele administrate de către reclamanta-apelantă au fost semnificative în acest sens, fără ca instanța de fond să fi răspuns într-un mod argumentat cu privire la puterea doveditoare a acestora.

Apelanta provine, din punct de vedere organizatoric, din divizarea la care a fost supusă fosta întreprindere din care s-a constituit ulterior societatea pârâtă, mai precis o secție de producție a acesteia, astfel cum rezultă din dispozițiile H.C.M. nr. 947/1974 prin care au fost aprobați principalii indicatori ai investiției Întreprinderea de Contactoare Buzău.

Obiectul de activitate al noii întreprinderi astfel constituite a fost tocmai acela al fabricării de aparataj electric de joasă tensiune de comandă și protecție.

Lista anexă actului normativ de constituire cuprinde secțiile – subunități ale noii întreprinderi înființate, între care se regăsesc Secția a 3-a – asamblare contactoare și Secția a 4-a – asamblare relee, potrivit actelor aflate la dosarul de fond.