

## I. Mărci

### **I. Opoziție la înregistrarea mărcii. Conflict cu nume comercial. Rea-credință. Conflict cu o marcă notorie (SABADSAG)**

Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 23,  
art. 48 alin. (1) lit. c)  
Convenția de la Paris pentru protecția  
proprietății industriale, art. 1 alin. (2), art. 8

1. În ceea ce privește numele comercial, acesta nu este expres enumerat în cuprinsul art. 23 din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a formulat opoziția la înregistrarea mărcii solicitantei, dar face parte din categoria „orice alt drept de proprietate industrială protejat”, la care se referă textul de lege amintit.

Faptul că numele comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială rezultă din dispozițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Convenție, „protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale”.

Potrivit art. 8 din Convenție, „numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț”.

Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a Convenției a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fără nici un fel de rezervă în ceea ce privește articolele citate anterior.

De aici rezultă că România, ca parte contractantă, recunoaște numelui comercial calitatea de obiect de protecție al dreptului de proprietate industrială; totodată, este ținută de respectarea clauzei din Convenție, atât în temeiul principiului de drept internațional *pacta sunt servanda*, cât și al art. 11 alin. (2) din Constituția

României, potrivit căruia tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii fac parte din dreptul intern.

2. Potrivit art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998, pentru înregistrarea mărcii cu rea-credință, orice persoană interesată poate să solicite anularea mărcii.

Dacă reaua-credință poate fi invocată după înregistrarea mărcii ca temei al anulării acesteia, atunci trebuie admis că poate fi invocată și pe calea opoziției formulate în procesul de înregistrare a mărcii, pentru a preveni înregistrarea unei mărci anulabile.

Pentru a putea invoca reaua-credință, nu este necesar ca oponenta să fie titulara unei mărci anterior înregistrate, așa cum susține intimata, reaua-credință constituind un motiv distinct de anulare a mărcii față de cele întemeiate pe nerespectarea motivelor absolute de refuz, prevăzute de art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998, sau pe nerespectarea anteriorității, prevăzută de art. 6 din același act normativ.

Deși recurenta-oponentă nu înregistrase ca marcă denumirea „SABADSAG”, utiliza această denumire ca marcă pentru activitatea de editare a ziarului și pentru publicitate, iar intimata, având cunoștință de această împrejurare, a urmărit să obțină pentru sine înregistrarea mărcii, în scopul de a realiza un avantaj comercial prin permiterea folosirii mărcii de către intimată contra-cost, fiind de rea-credință în sensul art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

3. Pentru a se putea considera că o marcă este notorie, trebuie ca ea să îndeplinească cerințele art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998, în sensul de a fi larg cunoscută, pe teritoriul României, în cadrul segmentului de public vizat de produsele sau serviciile pe care tinde să le protejeze respectiva marcă.

Legea nu impune condiția ca marca să fie cunoscută pe întregul teritoriu al țării, cu alte cuvinte ca segmentul de public vizat de marcă să fie distribuit pe suprafața întregii țări. Este suficient ca în cadrul segmentului de public relevant, oriunde s-ar afla acesta pe teritoriul României, o mare parte a acestui segment să cunoască marca.

În aprecierea notorietății mărcii trebuie să se țină seama de proporția în care marca este cunoscută, și nu de proporția în care produsul vizat de marcă este utilizat de consumatori.

Notorietatea mărcii nu înseamnă în mod obligatoriu gradul în care o marcă este folosită sau apreciată de consumatorii efectivi, ci gradul în care aceasta este cunoscută de potențialii consumatori.

**În aproximarea procentului de persoane care cunosc marca, s-a ajuns la concluzia că 55,9% din segmentul persoanelor vizate de produs cunosc ziarul, adică mai mult de jumătate, ceea ce conduce la concluzia că marca este larg cunoscută în cadrul segmentului de public relevant.**

*C.A. București Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 91/R din 26 aprilie 2005, în C.J. nr. 9/2005, p. 54 și în R.R.D.P.I. nr. 3(4)/septembrie 2005, p. 213*

La data de 22 martie 2002, SC R. România SRL a depus spre înregistrare marca verbală individuală „SZABADSAG” pentru produse și servicii din clasele 9, 16, 35, 39, 41, 43 și 44.

La data de 23 mai 2002, O.S.I.M. a constatat că sunt îndeplinite condițiile minime de constituire a depozitului național reglementar dar, în urma examinării de fond a mărcii, la data de 4 octombrie 2002 s-a emis Avizul de refuz provizoriu nr. 1028556, constatându-se existența unui conflict cu o serie de mărci anterior înregistrate: LIBERTATEA nr. 16784, LIBERTATEA EDIȚIE NAȚIONALĂ nr. 41513 și LIBERTATEA nr. 46621.

Ulterior, ca urmare a răspunsului formulat de solicitantă, a fost emisă decizia O.S.I.M. nr. 1033231, de admitere la înregistrare a mărcii pentru produse și servicii din clasele 9, 16, 35, 39, 41, 43 și 44.

La data de 8 noiembrie 2002, SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignație SRL a formulat opoziție împotriva deciziei O.S.I.M. de admitere la înregistrare a mărcii solicitantei.

În motivare, oponenta a invocat faptul că este titulara numelui comercial SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignație SRL, că editează un ziar propriu sub denumirea „SZABADSAG” încă din data de 23 decembrie 1989, că ziarul să distribuie în mai multe județe ale țării și că solicitanta a cerut înregistrarea mărcii cu rea-credință.

Prin decizia nr. 914/20.02.2003, O.S.I.M. a admis opoziția și a respins la înregistrare marca SZABADSAG nr. 50987 aparținând solicitante SC R. România SRL.

Pentru a pronunța această decizie, Comisia a reținut că oponenta invocă un drept anterior, constând în numele comercial SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignație SRL, care a fost înregistrat în Registrul Comerțului, are un obiect de activitate constând

în editarea publicației proprii, respectiv ziarul SZABADSAG, și există un risc de confuzie pentru public între numele comercial al oponentei și marca a cărei înregistrare se solicită.

Împotriva acestei decizii a formulat contestație solicitanta SC R. România SRL, susținând faptul că oponenta nu beneficiază de nici un drept anterior mărcii.

Prin hotărârea nr. 194/3.09.2003, Comisia de Reexaminare Mărci din cadrul O.S.I.M. a respins contestația formulată de solicitantă, pentru următoarele considerente:

Oponenta este titulara unui drept de proprietate industrială anterior protejat, constând în denumirea comercială înregistrată la Registrul Comerțului la data de 23 august 1991, anterior constituirii depozitului mărcii la data de 22 martie 2002.

Oponenta are ca obiect de activitate editarea publicației proprii, ziarul „SZABADSAG”, ziar care apare sub această denumire de la data de 23 decembrie 1989, după înființarea redacției Ziarului în data de 22 decembrie 1989.

Comisia a mai reținut că nu există niciun impediment pentru care SC R. România SRL să editeze un ziar local în limba maghiară sub marca „LIBERTATEA”, a cărei titlatură este, marcă notorie pentru cititorii de presă din România, dar a constatat că există un risc de confuzie în cazul în care aceeași societate comercială ar edita o publicație cu titlul „SZABADSAG”.

Având în vedere și segmentul de public căruia i se adresează marca, s-a reținut de către Comisie că există un risc de confuzie între numele comercial invocat ca drept anterior și marca solicitantei, consumatorul putând crede că marca „SZABADSAG” aparține celui care editează cotidianul cu același nume.

Împotriva acestei hotărâri a declarat apel solicitanta SC R. România SRL, invocând următoarele motive:

Comisia de reexaminare a respins contestația fără să indice vreo prevedere legală care să justifice soluția, însușindu-și în mod eronat argumentele formulate de oponentă.

Apelanta susținut că numele comercial nu constituie un drept de proprietate industrială protejat, deoarece numele comercial – sinonim cu denumirea socială a comerciantului persoană juridică – reprezintă, din punct de vedere juridic, un drept personal nepatrimonial, pe când drepturile de proprietate industrială asupra semnelor distinctive sunt esențialmente patrimoniale.

În consecință, numele comercial nu poate fi opus pentru a refuza înregistrarea unei mărci.

Un argument în plus în sprijinul acestei susțineri a fost acela că rezervarea denumirii unui comerciant se poate face la nivel județean, iar nu la nivel național; în atare condiții, este absurd să se pretindă că pot exista mai mulți comercianți cu același nume comercial, dar că nu se poate înregistra ca marcă un semn, pe motiv că este folosit în cuprinsul numelui comercial al unui alt comerciant.

De altfel, numele comercial nu este menționat ca un drept de proprietate industrială printre motivele de refuz la înregistrarea unei mărci potrivit art. 5, art. 6 și art. 23 din Legea nr. 84/1998.

Apelanta mai susține că protejarea numelui comercial conform Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale nu poate fi reținută, deoarece Convenția conține prevederi de drept public internațional, care reglementează drepturile și obligațiile statelor membre ale Uniunii de la Paris, precum și prevederi cu caracter administrativ, iar, în lipsa unui text de implementare în legea română, un text internațional nu este apt să genereze protecția internă a unui drept de proprietate industrială. Prin urmare, art. 8 din Convenție nu este de directă și imediată aplicare.

Pe de altă parte, numele comercial al oponentei este, în fapt, „SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export, Consignație SRL”, și nu doar „SZABADSAG”, iar societatea are mai multe obiecte de activitate, de care comisia nu a ținut seama, și anume: comerțul cu amănuntul de produse alimentare, băuturi, tutun și produse nealimentare în magazine specializate.

În opinia apelantei, analiza criteriul distinctivității unei mărci se face în raport cu o altă marcă înregistrată, iar nu cu numele unei mărci neînregistrate, cum eronat s-a susținut în hotărârea apelată.

Din acest punct de vedere, nu există niciun drept anterior la marcă pe care oponenta să-l poată invoca în baza art. 6 din Legea nr. 84/1998, astfel că niciunul din motivele invocate de oponentă nu reprezintă un temei legal pentru respingerea înregistrării mărcii solicitantei.

Intimata a depus la dosar întâmpinare, invocând, în esență, anterioritatea dreptului său de proprietate industrială constând în numele comercial, notorietatea mărcii sale utilizate pentru editarea ziarului „SZABADSAG” și reaua-credință a apelantei la înregistrarea mărcii cu același nume.

Prin decizia civilă nr. 366/25 mai 2004, Tribunalul București – Secția a IV-a civilă a admis apelul, a schimbat în tot hotărârea nr. 194/3.09.2002 a Comisiei de reexaminare-mărci din cadrul O.S.I.M., a admis contestația formulată de SC R. România SRL împotriva deciziei nr. 914/20.02.2003 a Comisiei de reexaminare a opozițiilor și a dispus înregistrarea mărcii SZABADSAG nr. 50987, cu număr de depozit M 2002/01592/22.03.2002, pentru clasele de produse și servicii nr. 9, 16, 35, 39, 41, 43 și 44.

Pentru a pronunța această decizie, Tribunalul a reținut următoarele:

Numele comercial nu constituie un drept de proprietate industrială anterior protejat deoarece, dacă ar fi fost așa, nu mai avea rost ca la 4 decembrie 2002 oponenta să depună la O.S.I.M. cerere pentru înregistrarea mărcii „SZABADSAG” pentru clasele 9, 16, 35, 39, 41 și 42, cu ocazia examinării căreia O.S.I.M. a emis Avizul de refuz provizoriu nr. 1019946, constatând că la înregistrarea mărcii se opune marca anterior înregistrată „SZABADSAG” nr. 50987.

Dacă numele comercial ar fi constituit un drept de proprietate industrială anterior protejat, nu mai era necesar nici ca oponenta să formuleze cerere de înregistrare a mărcii.

Convenția de la Paris poate deveni aplicabilă numai în condițiile art. 2 din Legea nr. 84/1998, respectiv în cazul persoanelor fizice și juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, și nu subiectelor de drept de naționalitate română, scopul reglementării fiind asigurarea protecției unioniștilor în aceleași condiții ca și pentru naționali, dacă îndeplinesc formalitățile și cerințele legii.

Articolul 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 prevede situația de refuz de înregistrare a unei mărci dacă există similaritate cu o marcă anterioară; prin aplicarea criteriului distinctivității, raportarea se realizează la alte mărci înregistrate, astfel încât comisiile din cadrul O.S.I.M. au greșit atunci când au considerat că marca anterioară este indisponibilă prin apropierea anterioară a semnului ca nume comercial.

Împotriva deciziei tribunalului au declarat recurs intimații SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export, Consignație SRL și O.S.I.M.

Recurenta-oponentă a invocat în drept dispozițiile art. 304 pct. 9 și 10 C. proc. civ., iar recurentul O.S.I.M. și-a întemeiat recursul pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., însă în ambele cereri de recurs s-au invocat aceleași critici, care urmează să fie grupate și analizate împreună, după cum urmează:

1. Instanța de apel a interpretat și aplicat greșit legea atunci când a reținut că numele comercial nu constituie un drept de proprietate anterior protejat.

Numele comercial al unei firme este un drept de proprietate industrială, fiind consfințit ca atare prin dispozițiile Convenției de la Paris din 1883 pentru apărarea proprietății industriale și ale Convenției pentru înființarea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Potrivit art. 1 pct. 2 din Convenția de la Paris, „protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modele de utilitate, desenele sau modele industriale, mărcile (...) numele comerciale (...)”.

În art. 8 al aceleiași Convenții se prevede clar că „numele comercial va fi protejat în toate țările uniunii, fără obligația de depunere sau înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu face parte dintr-o marcă de comerț sau de fabrică.”

Referindu-se la aplicabilitatea Convenției de la Paris numai „unioniștilor” instanța de apel a aplicat greșit dispozițiile art. 2 din Legea nr. 84/1998, potrivit cărora de dispozițiile acestei legi beneficiază și persoanele fizice și juridice străine cu domiciliul sau cu sediul în afara teritoriului României, în condițiile convențiilor internaționale privind mărcile și indicațiile geografice la care România este parte.

Tratatele internaționale ratificate de Parlamentul României fac parte integrantă din dreptul intern, conform art. 11 din Constituția României, și sunt aplicabile și persoanelor fizice și juridice române.

România a ratificat Convenția de la Paris, așa încât nu se poate susține că dispozițiile sale nu se aplică persoanelor fizice și juridice române, iar art. 2 din Regulamentul de aplicare al Legii nr. 84/1998 prevede că mărcile sunt protejate în România conform dispozițiilor legii și cu respectarea tratatelor și convențiilor la care România este parte.

2. Recurenta SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignație SRL este titulara numelui comercial care conține cuvântul „SZABADSAG”, fiind înregistrată în Registrul Comerțului în temeiul Legii nr. 26/1990, iar intimata dorește să-i smulgă abuziv această denumire, înregistrând-o ca marcă, fără să justifice că în spatele acestui cuvânt ar exista sau va exista vreun produs industrial ce ar trebui să beneficieze de protecție.

Dacă totuși intenția intimatei este aceea de a lansa pe piață un cotidian cu denumirea „SZABADSAG”, aceasta ar crea confuzie, cât și prejudicii recurente, care folosește această denumire comercială din anul 1989.

Intenția intimatei are un substrat comercial, respectiv pe acela ca, în urma înregistrării mărcii, să-i ofere recurenteii dreptul de folosință al acesteia în baza unui contract, așa cum rezultă chiar din oferta depusă în copie la dosar, fiind aplicabile în speță dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998 care sancționează înregistrarea mărcii cu rea-credință.

3. Recurenta SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignație SRL utilizează denumirea SZABADSAG pentru ziarul pe care-l editează din anul 1989, denumire care a devenit între timp marcă notorie, în raport de segmentul de piață reprezentat de 10% din populația țării și de faptul că este larg cunoscută în rândurile acestui segment, fiind cea mai citită publicație de presă în limba maghiară din România.

Recurentele au solicitat admiterea recursului, modificarea deciziei și respingerea apelului, cu consecința menținerii hotărârii Comisiei de reexaminare mărci din cadrul O.S.I.M. ca fiind temeinică și legală.

Intimata a depus la dosar întâmpinare, invocând o serie de excepții asupra cărora instanța s-a pronunțat la termenul din 15 aprilie 2005, susținerile părților și considerentele curții fiind cuprinse în încheierea de dezbateri de la acea dată, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Pe fond, intimata a solicitat respingerea recursurilor ca neîntemeiate, reiterând motivele expuse în cererea de apel cu privire la inexistența unui drept al oponentei, anterior protejat de legislația în vigoare.

De asemenea, a susținut că notorietatea mărcii recurenteii-oponente nu poate fi analizată, deoarece această susținere este formulată direct în recurs; cum recursul reprezintă o cale extraordinară de atac, nu pot fi invocate motive noi, recursul neputând fi exercitat *omisso medio*.

Pe de altă parte, nu se poate reține notorietatea mărcii recurenteii, deoarece aceasta editează un ziar local, difuzat în mai puțin de 10% din teritoriul României, respectiv numai în 3 județe și, fiind editat în limba maghiară, nu este cunoscut nici de întreaga populație a celor trei județe în care este difuzat.

Prin urmare, nu sunt îndeplinite condițiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

În recurs, a fost completată proba cu înscrieri conform art. 305 C. proc. civ.

Recursurile sunt fondate și urmează a fi admise pentru următoarele considerente:

Potrivit art. 23 din Legea nr. 84/1998, în termen de 3 luni de la data publicării mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci notorii, precum și titularului unui drept anterior cu privire la imaginea sau numele patronimic, la indicație geografică protejată, un desen sau un model industrial protejat, la orice alt drept de proprietate industrială protejat sau la un drept de autor, precum și orice altă persoană interesată pot face opoziție la O.S.I.M. cu privire la marca publicată.

1. Recurenta SC SZABADSAG – Editare, Difuzare, Tipărire Import-Export Consignație SRL a formulat un prim motiv de opoziție la înregistrarea mărcii verbale „SZABADSAG” de către intimată, întemeiat pe anterioritatea dreptului său de proprietate industrială, constând în numele său comercial, motiv pe care atât Comisia de examinare, cât și cea de reexaminare din cadrul O.S.I.M. și l-au însușit.

Hotărârile celor două comisii sunt legale, avându-se în vedere dispozițiile incidente în cauză.

În ceea ce privește numele comercial, acesta nu este expres enumerat în cuprinsul art. 23 din Legea nr. 84/1998, în temeiul căruia s-a formulat opoziția la înregistrarea mărcii solicitantei, dar face parte din categoria „orice alt drept de proprietate industrială protejat” la care se referă textul de lege amintit.

Faptul că numele comercial dă naștere unui drept de proprietate industrială rezultă din dispozițiile art. 1 alin. (2) și art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

Potrivit art. 1 alin. (2) din Convenție, „protecția proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, modele de utilitate, desenele sau modelele industriale, mărcile de fabrică sau de comerț, mărcile de serviciu, numele comercial și indicațiile de proveniență sau denumirile de origine, precum și reprimarea concurenței neloiale”.

Potrivit art. 8 din Convenție, „numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț”.

Forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967 a Convenției a fost ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968, fără niciun fel de rezervă în ceea ce privește articolele citate anterior.

De aici rezultă că România, ca parte contractantă, recunoaște numelui comercial calitatea de obiect de protecție al dreptului de proprietate industrială; totodată, este ținută de respectarea clauzei din Convenție, atât în temeiul principiului de drept internațional *pacta*