

Capitolul I Mărci

I. Marcă. Acțiune în anularea înregistrării. Legea aplicabilă. Cerere de sesizare a Curții Europene de Justiție pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare. Condiții

Legea nr. 84/1998, art. 3 lit. c), art. 6 lit. a) și b),
art. 48 alin. (1) lit. b), art. 94

Tratatul de instituire a Comunității Europene, art. 234

1. Competența Curții Europene de Justiție este, conform art. 234 TCE (Tratatul de instituire a Comunității Europene), aceea de a se pronunța cu privire la o problemă de interpretare a dreptului comunitar sau la validitatea unui act al unei instituții comunitare.

Instanțele naționale nu pot cere Curții Europene de Justiție să interpreteze dreptul comunitar prin declararea unei prevederi din legislația națională ca fiind compatibilă sau incompatibilă cu dreptul comunitar și nici să se pronunțe asupra aplicabilității dreptului comunitar la un caz particular.

Aplicabilitatea unei prevederi a dreptului comunitar sau a unui principiu de drept comunitar stabilit în jurisprudența Curții este în sarcina instanței naționale.

2. De asemenea, nu pot nici să întrebe Curtea dacă este permis instanței naționale să aplice Directiva nr. 89/104/EEC în mod direct, în cazul în care prevederile acesteia nu au fost integral transpuse în dreptul intern.

Prioritatea normelor comunitare față de normele interne contrare, efectul direct al normelor comunitare și particularitățile efectului direct – exclusiv vertical – în cazul directivelor, obligația de interpretare a dreptului intern conform dreptului comunitar sunt chestii de principiu care au fost deja clarificate în jurisprudența Curții Europene de Justiție și a căror aplicabilitate trebuie verificată de instanța națională, în funcție de particularitățile fiecărei cauze în parte.

3. Înregistrarea mărcii în litigiu s-a solicitat sub imperiul și în baza Legii nr. 28/1967, care prevedea în art. 17 ce semne nu pu-

teau fi înregistrate ca mărci, iar în art. 27 condițiile cerute pentru anularea înregistrării mărcii.

Pe parcursul procedurii de înregistrare a intrat în vigoare Legea nr. 84/1998, care a abrogat Legea nr. 28/1967 și care a prevăzut, printre dispozițiile tranzitorii, la art. 94, că cererile de înregistrare a mărcilor pentru care nu s-a luat o decizie până la data intrării în vigoare a legii sunt supuse prevederilor acesteia.

Dând eficiență acestei dispoziții, O.S.I.M. a analizat cererea de înregistrare a mărcii „INTELPROF” din perspectiva Legii nr. 84/1998, la care face referire în decizia nr. 103 din 22 decembrie 1999, prin care a soluționat opoziția formulată de reclamanta din prezenta cauză.

În acest demers nu se putea însă pune problema conformității legii interne cu dreptul comunitar și aplicării directe a acestuia din urmă, câtă vreme la acea dată România nu devenise membră a Uniunii Europene, calitate pe care a dobândit-o la data de 1 ianuarie 2007.

Or, ca în cazul oricărui act juridic, condițiile de validitate a înregistrării unei mărci nu pot fi analizate decât prin raportare la legea contemporană înregistrării, și nu la un act normativ viitor, ale cărui dispoziții nu sunt aplicabile retroactiv.

*I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală,
decizia nr. 7323 din 21 noiembrie 2008, nepublicată*

Prin cererea înregistrată la data de 5 iunie 2003, reclamanta I.C. (I.) a chemat în judecată pe pârâții O.S.I.M. și I.I. SRL (I.), solicitând instanței ca, prin hotărârea ce o va pronunța:

1. Să constate că folosirea de către pârâta I.I. a mărcii „INTELPROF” cu element figurativ, înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 00027799 la data de 25 iunie 1996, încalcă drepturile exclusive ale Intel asupra mărcilor sale notorii, respectiv: marca „INTEL” înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 16439 la data de 3 mai 1990 pentru clasa 9, marca „INTEL” înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 36989 la data de 16 iunie 1998 pentru clasele 9, 16 și 42, marca „INTEL” înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 41822 la data de 22 martie 2000 pentru clasa 42 și marca „INTEL INSIDE” cu element figurativ înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 19261 la data de 22 aprilie 1996 pentru clasa 9.

2. Să anuleze marca „INTELPROF” cu element figurativ înregistrată O.S.I.M. sub nr. 00027799 la data de 25 iunie 1996 și să obli-

ge O.S.I.M. să radieze marca „INTELPROF” din Registrul Național al Mărcilor.

3. Să interzică utilizarea pe viitor de către pârâta I.I. în activitatea sa comercială, pe documente și/sau pentru publicitate ori în alte scopuri, a numelui „INTELPROF”.

4. Să constate că pârâta a săvârșit acte de concurență neloială împotriva reclamantei și să dispună încetarea acestora pe viitor.

5. Să interzică utilizarea de către pârâta în activitatea sa comercială a oricăror alte semne care ar putea, direct sau indirect (inclusiv prin asociere conceptuală), să aducă atingere mărcilor înregistrate ale I.C. sau oricăror părți ale acestora.

6. Să dispună publicarea în presa scrisă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii pe care o va pronunța, în cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive și irevocabile a acesteia, și anume: o dată pe zi, în zilele de luni, miercuri și vineri ale aceleiași săptămâni, pe prima sau pe ultima pagină a ziarelor Adevărul și Evenimentul Zilei și câte o dată în revista săptămânală Bussiness Review, revista E-week și revista PC Magazine.

Ulterior, reclamanta a renunțat la judecata capetelor de cerere 4 și 5, instanța luând act de această renunțare.

De asemenea, a respins excepția prescripției dreptului la acțiune în anularea mărcii, invocată de către pârâta, având în vedere dispozițiile art. 48 alin. (2) din Legea nr. 84/1998, cu referire la art. 27 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 28/1967.

Prin sentința civilă nr. 712 din 30 mai 2006, Tribunalul București, Secția a IV-a civilă, a admis acțiunea; a dispus anularea certificatului de înregistrare nr. 0002799 din 25 iunie 1996 privind marca „INTELPROF”; a interzis pârâtei difuzarea în viitor, în activitatea sa comercială și/sau pentru publicitate, a mărcii „INTELPROF”; a dispus publicarea pe cheltuiala pârâtei a hotărârii judecătorești, după rămânerea definitivă, într-un ziar de largă circulație.

Pentru a pronunța această hotărâre, tribunalul a reținut următoarele:

În anul 1993, a fost înregistrată la Brașov SC I. SRL, devenită ulterior SC I.I. SRL – pârâta din prezenta cauză –, având ca obiect de activitate servicii în domeniul tehnologiei informației.

La data de 25 iunie 1996, pârâta a solicitat O.S.I.M. înregistrarea mărcii „INTELPROF” pentru clasele 9, 35, 37, 38, 41 și 42.

Cererea a fost soluționată de O.S.I.M. prin admiterea ei în parte, respectiv pentru două clase de servicii, și anume 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, muncă de birou – și 41 – educație, formare, divertisment, activitate sportivă și culturală, înregistrarea acestei mărci fiind publicată în B.O.P.I. nr. 6 din 30 iunie 2000.

Împotriva admiterii la publicare a mărcii „INTELPROF”, reclamanta a formulat opoziție. Judecând această opoziție, pârâta O.S.I.M. a afirmat și recunoscut notorietatea mărcilor „INTEL”, chiar dacă nu a exprimat-o expres, pentru că prin soluția pronunțată, Comisia de examinare a contestațiilor a respins cererea I.I. pentru clasele 35 și 37, deși mărcile „INTEL” nu sunt protejate pentru aceste două clase. Or, această soluție nu poate fi decât consecința faptului că O.S.I.M. a considerat mărcile „INTEL” ca fiind notorii și, pe cale de consecință, a făcut aplicarea art. 17 lit. b) din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 5 alin. (1) din Legea nr. 84/1998. În caz contrar, Comisia ar fi refuzat la înregistrare marca „INTELPROF” numai pentru clasele 9, 16, 38, 42, 41, clase pentru care mărcile „INTEL” sunt înregistrate în România.

Prin acțiunea introductivă de instanță și precizată ulterior, reclamanta a solicitat anularea înregistrării mărcii „INTELPROF” pentru clasele 35 și 41 și interzicerea folosirii acestui semn de către pârâtă, precum și dispunerea altor măsuri complementare, cu motivarea că:

- marca „INTELPROF” nu are suficient caracter distinctiv în raport cu mărcile notorii „INTEL”;
- marca „INTELPROF” constituie o copie, o imitare, o contrafacere a mărcilor notorii „INTEL”;
- prin înregistrarea și folosirea mărcii „INTELPROF” s-a creat un risc de confuzie și de asociere cu mărcile „INTEL”;
- înregistrarea mărcii „INTELPROF” este de natură a conduce la diminuarea valorii mărcilor „INTEL”;
- pârâta a înregistrat cu rea-credință marca „INTELPROF”.

Instanța a reținut că motivele de nulitate invocate se încadrează în dispozițiile art. 17 și art. 27 din Legea nr. 28/1967, respectiv art. 48 lit. a)-c) și e) și art. 5 și art. 6 din Legea nr. 84/1998.

Expertiza efectuată în cauză a concluzionat că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii „INTELPROF” de către pârâtă, mărcile „INTEL” se bucurau de notorietate în România.

A mai reținut instanța că pârâtul O.S.I.M., deși a recunoscut notorietatea mărcilor „INTEL”, nu a tras din această împrejurare

consecințele ce se impuneau: deși prin hotărârea din 20 martie 2002 a Comisiei de reexaminare mărci a reținut că atât mărcile „INTEL” nr. 16439 și „INTEL INSIDE” cu element figurativ 19261, cât și numele comercial „INTEL” aparținând firmei contestatoare I.C. sunt recunoscute la nivel mondial și implicit în România ca mărci notorii, a admis totuși că marca „INTELPROF” poate fi înregistrată pentru două clase.

Cu alte cuvinte, pe de o parte, a admis că mărcile „INTEL” sunt notorii și se bucură de protecție extinsă, refuzând înregistrarea pentru patru clase, iar, pe de altă parte, a admis înregistrarea mărcii „INTELPROF” semn în conflict cu marca notorie, pentru două din clasele pentru care s-a cerut înregistrarea.

Tribunalul a reținut că pârâta I.I. nu a atacat hotărârea nr. 76/2002 a Comisiei de reexaminare mărci prin care s-a reținut notorietatea mărcilor reclamantei și s-a admis înregistrarea pentru doar două clase și că, în plus, pârâta însăși recunoaște prin întâmpinarea depusă la dosar faptul că mărcile „INTEL” sunt notorii, dar susține în mod eronat că o astfel de notorietate privește numai clasa 9.

Or, potrivit prevederilor Legii nr. 28/1967, Legii nr. 84/1998 și Convenției de la Paris, precum și Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, o marcă notorie – cum sunt mărcile „INTEL” – va fi protejată împotriva mărcilor similare, fără a fi cerută utilizarea sau înregistrarea și fără restricții în ceea ce privește similitudinea produselor sau serviciilor în discuție.

Tribunalul a mai reținut sub aspectul similarității celor două semne că marca „INTELPROF” este similară cu mărcile notorii „INTEL” atât din punct de vedere vizual, fonetic, ortografic, cât și conceptual. Astfel, marca „INTELPROF” este constituită prin adăugarea sufixului „prof” la numele „Intel”, care reprezintă numele comercial al I.C. și marca notorie „INTEL”.

Elementul principal al mărcii „INTELPROF” este tocmai marca „INTEL”, iar sufixul „prof” nu conferă distinctivitate mărcii „INTELPROF”, deoarece este un element descriptiv pentru clasa 41, fiind abrevierea de la „profesor”.

S-a apreciat că, pentru consumatori, marca „INTELPROF” apare ca o variantă a mărcilor notorii ale I.C., generând confuzie, prin riscul de asociere a acestei mărci cu mărcile notorii ale I.C., aceștia rămânând cu impresia că cele două mărci, respectiv produsele și serviciile

pe care le identifică, au aceeași origine, fiind produse și servicii ale I.C.

Aceeași similaritate există și la nivelul claselor de produse și servicii pentru care au fost înregistrate marca „INTELPROF” și mărcile „INTEL”.

Mărcile notorii „INTEL” au fost înregistrate pentru clasele 9, 16 și 42, dar se bucură de protecție lărgită pentru toate clasele de produse și servicii, în vreme ce „INTELPROF” a fost înregistrată și protejată pe baza deciziei O.S.I.M. nr. 103/1999 pentru clasa 35 și 41, care sunt apropiate de cele pentru care reclamanta a înregistrat și folosește mărcile „INTEL”.

S-a mai reținut că pârâta folosește marca „INTELPROF” pentru servicii din aceeași familie cu bunurile și serviciile pentru care reclamanta utilizează mărcile notorii „INTEL”, iar aceasta sporește riscul de asociere a mărcilor în conflict și este de natură să inducă în eroare cu privire la originea produselor și serviciilor ori să genereze asocierea între I.C. și I.I.

Prin urmare, în raport de probele administrate în cauză, instanța a concluzionat că există un risc de confuzie și de asociere la nivelul consumatorilor între marca „INTELPROF” și produsele și serviciile sub această marcă, pe de o parte, și mărcile notorii ale I.C. și produsele și serviciile furnizate de I.C., pe de altă parte.

S-a apreciat, totodată, că cererea de înregistrare a mărcii „INTELPROF” a fost făcută de către pârâta I.I. cu rea-credință.

Asociații SC I.I. SRL sunt specialiști cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumați în consecință a fi la fel de buni cunoscători ai pieței în care se desfășoară, motiv pentru care conduita lor în raport cu concurența se analizează cu exigență sporită.

În cauză, în perioada 1994-1996, revistele de specialitate din domeniul calculatoarelor prezentau cititorilor români produsele și serviciile furnizate de I.C., precum și noutățile aduse pe piața de IT, iar numele I.C. era menționat în majoritatea articolelor publicate.

Coroborând acest fapt cu împrejurarea că pârâta SC I.I. a fost înființată în anul 1993 de către doi ingineri români specializați în calculatoare, care sunt și profesori universitari, este neverosimilă susținerea acestora în sensul că nu au avut la dispoziție astfel de reviste de specialitate sau că nu au studiat manuale universitare destinate studenților de la facultățile cu profil informatic în care numele mărcilor și

produselor I.C. sunt prezentate și că nu cunoșteau produsele și mărcile „INTEL”.

Mai mult, la această concluzie conduce chiar reclama pe care firma pârâta o face atunci când oferă servicii de „instruire a managerilor și a ofițerilor de securitate, a administratorilor de rețea, a inginerilor de sistem și a dezvoltatorilor de aplicații, consultanță pentru realizarea și implementarea proiectelor de securitate în IT și audit de securitate pentru sisteme informatice” sau de instalare și configurare pentru diverse programe informatice ori de „consultanță pentru infrastructură sisteme informatice”.

În plus, așa cum rezultă din extrasul nr. 30334 din 27 noiembrie 2003 emis de Oficiul Registrului Comerțului București, activitatea principală a SC I.I. este de „consultații în domeniul echipamentelor de calcul”, cod CAEN 7210. Or, o astfel de activitate este denumită *hardware*, conform Ordinului nr. 601/2002 privind actualizarea codului CAEN și include „consultații referitoare la tipul și configurația echipamentului de prelucrare automată a datelor și la sistemul de operare asociat. Consultanții sunt implicați în analiza cerințelor și problemelor utilizatorilor și în prezentarea celor mai eficiente soluții”.

Tribunalul a apreciat că, în aceste condiții, se impune înlăturarea ca nesinceră a afirmației pârâtei SC I.I. SRL făcută la interogatoriu, potrivit căreia nu ar fi avut cunoștință de existența societății I.C., deoarece SC I.I. SRL nu își desfășoară activitatea în domeniul *hardware*.

Prin urmare, instanța a reținut că pârâta SC I.I. SRL a cunoscut sau prin minime diligențe ar fi trebuit ori ar fi putut să cunoască existența societății I.C. și mărcile sale notorii și să se abțină de la însușirea fără drept a acestora, pentru a obține foloase injuste de pe urma renumelui mărcilor reclamantei determinate de asocierea pe care consumatorul mediu de produse IT o face între reclamantă și pârâtă, între produsele și serviciile oferite pe piață sub mărcile „INTEL” și „INTELPROF”.

Prin decizia civilă nr. 217/A din 25 septembrie 2007, Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, a respins ca nefondat apelul declarat de pârâtă împotriva sentinței, cu următoarea motivare:

1. Legea nr. 84/1998 definește în art. 3 lit. e) marca notorie ca fiind „marca larg cunoscută în România la data depunerii unei cereri de înregistrare a mărcii sau la data priorității revendicate în cerere;

pentru a determina dacă o marcă este larg cunoscută se va avea în vedere notorietatea acestei mărci, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca respectivă se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România”.

Notorietatea unei mărci este unul din cazurile ce atrage indisponibilitatea semnului ce constituie respectiva marcă și un motiv pentru care se poate refuza, în condițiile art. 6 lit. a) și e) din Legea nr. 84/1998, înregistrarea unei mărci.

Articolul 20 din Legea nr. 84/1998 prevede anumite criterii, iar regula 16 din Regulamentul de aplicare a legii, aprobat prin H.G. nr. 833/1998, cuprinde elemente pe baza cărora se determină notorietatea, respectiv sistemul de public vizat, aria geografică și gradul de cunoaștere a mărcii.

În ceea ce privește „gradul de cunoaștere a mărcii”, regula 16 alin. (3) lit. d) din H.G. nr. 833/1998 îl definește ca fiind măsura în care o marcă ocupă piața românească, ca urmare a utilizării pentru anumite produse/servicii”.

Curtea nu a putut reține această interpretare a noțiunii, deoarece ea vine în conflict cu prevederea legală anterior enunțată, cuprinsă în art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Legea, în definiția legală a mărcii notorii, arată în mod expres că, pentru a fi considerată notorie, „nu este necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România”. Prin urmare, o marcă poate fi larg cunoscută în România, chiar dacă nu este utilizată pe teritoriul țării, iar gradul de cunoaștere a mărcii notorii nu poate fi condiționat de măsura în care marca ocupă piața românească prin utilizare.

Din cuprinsul regulii 16 din H.G. nr. 833/1998, Curtea a mai reținut două aspecte pe care le apreciază ca relevante în soluționarea prezentului litigiu, și anume:

În determinarea „segmentului de public vizat” se are în vedere „categoria de consumatori potențiali” ai respectivelor produse/servicii, ceea ce înseamnă că nu trebuie să se identifice numărul de consumatori efectivi. În plus, pornind de la funcția mărcii de a proteja potențialii consumatori, adică pe cei cărora li se adresează oferta pentru produsele sau serviciile ce poartă acea marcă, concluzia care se impune este aceea că, pentru a fi considerată „larg cunoscută în România”, marca nu trebuie să fie cunoscută pe întreg teritoriul țării sau pentru majoritatea locuitorilor acesteia, ci în cadrul publicului vizat de produsele cărora li se aplică marca respectivă.

În al doilea rând, legiuitorul permite persoanei care pretinde că marca este notorie să dovedească notorietatea prin orice mijloc de probă, stabilind în alin. (5) al regulii 16, în mod exemplificativ, că înscrisurile folosite în dovedirea notorietății pot privi comercializarea sau punerea în vânzare a produselor sau prestarea serviciilor, importul sau exportul produselor pe care marca este aplicată, publicitatea sau reclama produselor și serviciilor sub marca notorie în România.

În consecință, notorietatea mărcii este o chestiune de fapt, lăsată la aprecierea instanțelor de fond, iar singurul criteriu obiectiv rezultat din cuprinsul definiției legale enunțate este gradul de cunoaștere a mărcii de către public, cunoaștere care nu rezultă în mod automat din vechimea mărcii sau din investițiile făcute în publicitate.

Din ansamblul probator curtea de apel a reținut că reclamanta a probat renumele mărcii „INTEL” pe piața mondială, rezultat din clasa-rea constantă a mărcilor „INTEL” pe primele poziții în clasamente cuprinzând mărci aplicate aceluiași produse/servicii și dovedit și prin extrasele din presa internațională de specialitate.

Curtea a mai reținut că, în materia stabilirii notorietății unei mărci, proba cu expertiza tehnică nu este o probă relevantă. Față de specificul acestui mijloc de probațiune și de împrejurarea că notorietatea este o chestiune de fapt, asupra căreia este chemat să se pronunțe în mod exclusiv judecătorul, o astfel de probă nu se impunea a fi administrată în cauză.

Nu mai puțin însă, înscrisurile avute în vedere la efectuarea expertizei rămân câștigate cauzei și se constituie în mijloace de probă perfect admisibile în dezlegarea problemei notorietății mărcii.

Tot astfel, având în vedere segmentul de public vizat în cauză, și anume specialiștii în IT, nu poate fi ignorată importanța informației furnizate pe internet, care, dat fiind specificul produselor vizate de mărcile în conflict și categoria consumatorilor cărora aceste produse li se adresează, are în prezentul litigiu un rol ce nu poate fi neglijat.

A rezultat din cuprinsul probelor administrate în ambele faze procesuale că, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora marca li se aplică, marca „INTEL” era o marcă larg cunoscută în România la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii „INTELPROF”, fiind astfel probată notorietatea mărcii, în condițiile art. 3 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

2. Reținând caracterul notoriu dovedit al mărcii „INTEL” la data cererii de înregistrare a mărcii „INTELPROF”, curtea a analizat inci-

dența art. 6 lit. d) sau e) din Legea nr. 84/1998, dispoziții legale care reglementează refuzul de înregistrare a mărcilor care vin în conflict cu o marcă notorie în mod diferit, după cum cele două semne în conflict se aplică unor servicii sau produse identice sau similare sau unor produse sau servicii diferite.

Curtea de apel a reținut că marca „INTEL” beneficiază de protecție pentru clasele de produse/servicii 9 (aparate și instrumente științifice și de învățământ, echipamente pentru prelucrarea informațiilor și calculatoarelor), 16, 38 (telecomunicații), 42 (servicii științifice și tehnologice, conceperea și dezvoltarea calculatoarelor și a soft-ului), 41 (educație, formare, divertisment, activitate sportivă și culturală), iar marca „INTELPROF” a fost înregistrată pentru clasele de produse/servicii 35 (publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, muncă de birou etc.) și 41.

Nici legea aplicabilă în materie și nici regulamentul de aplicare a legii nu cuprind criteriile de determinare a similarității produselor sau serviciilor. Regula 10 (1) din regulament urmează a fi interpretată în sensul că apartenența sau neapartenența produselor sau serviciilor analizate la aceeași clasă nu constituie un criteriu unic și absolut de determinare a gradului lor de asemănare.

De aceea, pentru a se determina similaritatea serviciilor/produselor trebuie reținute toate împrejurările care pot crea publicului impresia că între serviciile sau produsele respective există o legătură, și nu doar apartenența lor la una sau alta dintre clasele de servicii/produse determinate în scop pur administrativ prin Clasificarea de la Nisa.

Rezultă din cuprinsul claselor de produse/servicii protejate de mărcile în litigiu, pe de o parte, identitatea în ceea ce privește protecția acordată în cazul produselor/serviciilor cuprinse în clasa 41, iar, pe de altă parte, gradul ridicat de similaritate dat de caracterul complementar al serviciilor cuprinse în clasa 35 în raport cu cele din celelalte clase de produse/servicii pentru care marca „INTEL” beneficiază de protecție.

În vederea verificării corecteii aplicării a cauzei de anulare a înregistrării mărcii prevăzute de art. 48 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 84/1998, ce face trimitere la art. 6 din același act normativ, curtea de apel a analizat și chestiunea identității/similarității semnelor cu marca notorie cu care vine în conflict, având în vedere că similaritatea produselor/serviciilor, prin ea însăși, nu poate constitui un motiv suficient pentru refuzul de înregistrare.

Curtea a constatat că elementul dominant al mărcilor în conflict este cuvântul „Intel”. Raportat la acesta, cele două mărci sunt identice din punct de vedere fonetic și semantic. Marca „INTELPROF” este constituită prin adăugarea la acest cuvânt a sufixului „prof”, care pentru clasa 41 este descriptiv, reprezentând abrevierea de la cuvântul „profesor”.

Identitatea în ceea ce privește elementul dominant, distinctiv al mărcilor în conflict atrage un grad sporit de similaritate a mărcilor din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, suficient pentru a induce în eroare un consumator obișnuit, cu un nivel mediu de atenție în distingerea produselor similare. Acest nivel mediu de atenție va duce la ignorarea detaliilor de natură vizuală ale mărcilor în conflict și la păstrarea în memorie doar a elementului care determină caracterul distinctiv al celor două mărci.

Gradul sporit de similaritate vizuală, fonetică și conceptuală a semnelor în conflict și aplicarea mărcilor unor categorii de produse/servicii similare pot crea impresia că una din mărci reprezintă o varietate a celeilalte, asociere ce include un risc de confuzie atât directă, cât și indirectă.

3. Curtea a considerat corecte argumentele primei instanțe în temeiul cărora aceasta a reținut reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii „INTERPROF”.

Legea nu definește înregistrarea cu rea-credință a unei mărci, astfel încât revine instanței sarcina de a determina conținutul și întinderea acestei noțiuni în domeniul protecției dreptului la marcă.

Dacă reaua-credință este definită prin opoziție cu buna-credință, atunci ea trebuie privită ca fiind atitudinea celui care, în mod conștient, se folosește de o situație căreia îi cunoaște sau trebuia să-i cunoască viciile.

Lipsa de diligență în acțiunile întreprinse duce și această materie la calificarea conduitei ca fiind de rea-credință, întrucât, dacă există pentru o persoană de bună-credință obligația de a se informa, de a cunoaște ceea ce se întâmplă pe piața pe care vrea să intervină, atunci neîndeplinirea acestei obligații constituie o culpă care îl transformă pe solicitantul dreptului la marcă într-o persoană de rea-credință.

Exigența în aprecierea reiei-credințe trebuie să fie sporită în cazul în care subiectele care-și dispută dreptul de a folosi o anumită marcă își desfășoară activitatea pe aceeași piață, aflându-se în raporturi concurențiale, orice act de concurență contrar practicilor cinstite urmând a

fi apreciat ca fiind de rea-credință. Iar practicile cinstite exclud apropierea unui semn dacă se conștientizează sau ar trebui să se conștientizeze că în urma unei asemenea preluări concurentul existent sau potențial ar fi incomodat în activitatea sa comercială.

Ori de câte ori solicitantul înregistrării știa sau putea în mod rezonabil să știe de existența ori de intenția folosirii anterioare a semnelui în conflict, acesta are o conduită de rea-credință, sancționabilă cu anularea înregistrării.

Asociații pârâtei sunt specialiști cu înaltă calificare în domeniul IT, prezumați astfel ca fiind bine informați în legătură cu piața serviciilor/produselor identificate prin mărcile în conflict.

Or, câtă vreme la data înființării societății existau publicații care menționau marca „INTEL”, câtă vreme societatea a fost înființată de doi ingineri specializați în calculatoare și care profesau și în mediul universitar, este de presupus că aceștia cunoșteau sau ar fi trebuit să cunoască marca „INTEL” și produsele identificate prin aceasta.

Înregistrarea în aceste condiții a mărcii „INTELPROF” apare ca fiind făcută cu rea-credință și sancționabilă cu anularea, în condițiile art. 48 din Legea nr. 84/1998.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs pârâta, solicitând modificarea deciziei, admiterea apelului și respingerea cererii de chemare în judecată formulate împotriva sa.

În motivarea cererii de recurs, întemeiată pe dispozițiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., recurenta a susținut următoarele:

1. Hotărârea este nelegală, deoarece instanța a înlăturat necesitatea administrării unui probatoriu bazat pe modalități obiective de determinare a notorietății mărcilor „INTEL” pe teritoriul României la data de referință.

Este adevărat că notorietatea reprezintă o chestiune a cărei apreciere este lăsată la latitudinea judecătorului, dar stabilirea acesteia nu trebuie să fie nici arbitrară și nici făcută în afara cadrului legal.

Dovada notorietății se poate realiza conform criteriilor legale care, deși sunt exemplificativ enumerate de regula 16 din H.G. nr. 833/1988, sunt considerate ca fiind unele dintre cele mai reprezentative, nu doar de către acest act normativ, dar și de întreaga jurisprudență la nivel european.

Instanța de apel a considerat inaplicabile prevederile enunțate, ca fiind contrare Legii nr. 84/1998, dar în atare situație nu ar fi trebuit să

ignore prevederile Acordului TRIPS care, prin ratificarea lor de către România, au rang de lege.

2. În mod greșit s-a reținut că există similitudine între produsele și serviciile oferite de pârâtă și reclamantă, cu motivarea că produsele și serviciile au o legătură între ele atât de directă, încât dau publicului motiv să creadă în mod rezonabil că sunt înrudite cu cele ale titularului mărcii.

Or, dacă s-a reținut că publicul vizat este compus din specialiști IT, ceea ce înseamnă persoane special pregătite pentru a lucra într-un anumit domeniu, care cunosc temeinic disciplina, acești specialiști nu ar fi putut face în mod rezonabil o confuzie între produsele I.C. și serviciile I.I.

Astfel, I.C. comercializează produse constând în microprocesoare, deci *hardware*, publicul vizat fiind compus din persoanele care încorporează aceste produse în diverse mecanisme.

I.I. prestează servicii care constau în predarea unor cursuri de instruire în domeniul *software*, iar publicul vizat este compus din persoane care învață sisteme de operare și care fac, datorită naturii pregătirii lor, distincția între un produs *hardware* și un curs *software*.

3. În mod greșit a reținut instanța că există similitudine între cele două mărci și, pe cale de consecință, riscul de asociere între acestea.

În aprecierea riscului de confuzie, instanța de apel ar fi trebuit să se raporteze, ca termen de comparație, la gradul de atenție a unui consumator vigilent și preocupat de interesele sale, câtă vreme a considerat că publicul vizat îl reprezintă specialiștii din domeniul IT.

De asemenea, având în vedere și hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene (Curtea Europeană de Justiție) din 11 noiembrie 1997, în cazul C-251/1995 (*Sabel/Puma*), nu poate fi acceptată opinia instanței de apel, cum că riscul de asociere duce automat la un risc de confuzie, ci ar trebui ca acesta să fie dovedit de către solicitantul cererii de anulare.

4. Nici reaua-credință a pârâtei la înregistrarea mărcii nu a fost corect reținută, deoarece aceasta a acționat în ideea protejării denumirii comerciale folosite anterior, denumire care și-a căpătat conform probatoriului administrat distinctivitate și a generat o utilizare justificată a mărcii.

Astfel, marca „INTELPROF” a devenit cunoscută pe piața românească în sectorul de public cărui îi sunt destinate serviciile sale, iar folosirea acesteia este justificată și legală, deoarece coincide cu nume-

le comercial, apropiat încă din anul 1993, care a fost folosit continuu de la 5 ianuarie 1993 până la 31 august 1998 când, în urma publicării mărcii „INTELPROF”, reclamanta a făcut opoziție la înregistrarea acesteia.

În același sens este și jurisprudența Curții Europene de Justiție care, în cauza *Premier Brands UK Ltd. c. Typhoon Europe Ltd*, a reținut că revine părâtului sarcina de a dovedi că utilizarea semnului s-a făcut justificat și a arătat că „prin folosire justificată se înțelege că utilizatorul mărcii se află sub o asemenea nevoie să utilizeze această marcă, încât nu i se poate cere în mod onest să nu o folosească, indiferent de daunele pe care titularul mărcii anterioare le-ar putea suferi din cauza acestei utilizări”.

În speță, părâta folosește o marcă izvorâtă din numele comercial, protejată potrivit art. 8 din Convenția de la Paris.

De asemenea, recurenta consideră aplicabile în speță dispozițiile art. 4 lit. b) parag. (ii) din Recomandările O.M.P.I. privind prevederile de protecție a mărcilor notorii, din care rezultă coexistența dintre o marcă înregistrată și utilizată într-un anumit teritoriu, înainte ca marca notorie să fi devenit astfel în acel teritoriu.

Intimata-reclamantă a depus la dosar întâmpinare, solicitând respingerea recursului ca nefondat, pentru următoarele considerente:

Instanța de apel a făcut o corectă interpretare a legii stabilind existența unei vădite contradicții între art. 3 lit. c) teza finală, art. 20 din Legea nr. 84/1998 și Regula 16 alin. (3) lit. d) din Regulamentul de aplicare al legii (H.G. nr. 833/1998), reținând pe bună dreptate că gradul de recunoaștere a unei mărci notorii nu poate fi condiționat de măsura în care marca a ocupat piața de utilizare, câtă vreme legea prevede în mod expres că, pentru a fi considerată notorie, nu este necesară utilizarea sau înregistrarea mărcii în România.

De asemenea, recurenta insistă în mod greșit în distincția dintre domeniul *hardware* și *software*, având în vedere că acestea sunt domenii indisolubil unite.

Tot în mod greșit se insistă și în distincția dintre produsele protejate de marca „INTEL” și serviciile protejate de marca „INTELPROF”, dat fiind că trebuie reținute toate împrejurările care pot crea impresia că între ele există o legătură.

În mod corect s-a reținut similaritatea mărcilor, dată fiind identitatea elementului dominant „Intel”.

Reaua-credință nu a fost combătută prin motivele de recurs, care se limitează la reiterarea considerentelor instanței de apel.

La data de 31 octombrie 2008, recurenta a solicitat instanței să sesizeze Curtea Europeană de Justiție în vederea stabilirii conformității cu dreptul comunitar a dispozițiilor art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

În susținerea acestei cereri, recurenta a arătat că prevederile art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998, coroborate cu cele ale art. 48 din aceeași lege, contravin celor conținute în Directiva nr. 89/104/EEC din 21 decembrie 1988, în sensul că textul din legea română conferă o mai largă protecție mărcii notorii, prin aceea că, în afară de identitatea sau similaritatea semnelor utilizate ca marcă și cea a produselor sau serviciilor, nu se mai cere condiția riscului de confuzie, așa cum se prevede în directivă.

Recurenta și-a întemeiat cererea de sesizare a Curții Europene de Justiție pe dispozițiile art. 234 din Tratatul de Instituire a Comunității Europene.

Ulterior, și-a precizat cererea în sensul că sesizarea Curții Europene de Justiție ar urma să se facă pentru ca aceasta să stabilească următoarele:

Dacă din interpretarea art. 254 din Tratatul de Instituire a Comunității Europene îi este permisă instanței de judecată naționale aplicarea directă a textului unei directive, în cazul de față prevederile art. 4 din Directiva nr. 89/104/EEC, în condițiile în care aceasta nu a fost transpusă integral și conform în legislația națională, în termenul în care statul român și-a asumat această obligație.

În măsura în care răspunsul la prima întrebare este favorabil, în ce măsură dispozițiile directivei înlătură aplicarea prevederilor naționale contrare, respectiv art. 6 lit. d) din Legea nr. 84/1998.

Intimata-reclamantă s-a opus cererii de sesizare a Curții Europene de Justiție, în principal ca inadmisibilă, iar în subsidiar ca nefondată.

Intimata arată că adresarea unei întrebări pentru pronunțarea unei hotărâri preliminare poate avea loc dacă întrebarea este relevantă pentru litigiul dedus judecății și dacă răspunsul la întrebare nu a fost dat deja prin jurisprudența anterioară.

Mai invocă, de asemenea, teoria actului clar, acceptată de Curtea Europeană de Justiție, care presupune existența unei dificultăți reale, invocată de părți sau constatată de judecători din oficiu, de natură să nască o îndoială într-un spirit lămurat.

Or, în speță nu poate fi vorba de nicio îndoială, deoarece Curtea Europeană de Justiție nu verifică conformitatea legii naționale cu dreptul comunitar.

În cazul unei atare neconformități, este aplicabil actul comunitar, astfel cum s-a stabilit de către Curte în cauza C-283/81 *CILFIT*.

Curtea Europeană de Justiție nu poate ca, în aplicarea art. 234 din Tratat, să pronunțe o hotărâre cu privire la compatibilitatea unei dispoziții din dreptul național cu dreptul comunitar.

Cu privire la art. 4 din Directiva nr. 89/104/CEE, Curtea s-a mai pronunțat în cauzele C-29/2000, C-328/06 și C-408/01.

Intimata mai susține că în speță nu este necesară verificarea compatibilității dintre Legea nr. 84/1998 și Directiva nr. 89/104/CEE, deoarece cauzele de nulitate a mărcii sunt cele reglementate de Legea nr. 28/1967, iar nu de Legea nr. 84/1998.

Aceasta, deoarece marca „INTELPROF” a fost înregistrată la O.S.I.M. sub nr. 00027799 la data de 25 iunie 1996, dată la care erau în vigoare dispozițiile Legii nr. 28/1967.

Nici compatibilitatea acestei din urmă legi cu directiva nu se impune a fi verificată, deoarece România a devenit membră a Uniunii Europene în anul 2007, astfel încât numai din acest an legislația comunitară îi este aplicabilă în mod direct, conform art. 3 și art. 4 alin. (2) din Tratatul de aderare a României și Bulgariei la Uniunea Europeană.

Analizând cu prioritate cererea de sesizare a Curții Europene de Justiție, Înalta Curte a constatat că aceasta nu poate fi primită, pentru următoarele considerente:

Competența Curții Europene de Justiție este, conform art. 234 TCE (Tratatul de Instituire a Comunității Europene), aceea de a se pronunța cu privire la o problemă de interpretare a dreptului comunitar sau la validitatea unui act al unei instituții comunitare.

Instanțele naționale nu pot cere Curții Europene de Justiție să interpreteze dreptul comunitar prin declararea unei prevederi din legislația națională ca fiind compatibilă sau incompatibilă cu dreptul comunitar și nici să se pronunțe asupra aplicabilității dreptului comunitar la un caz particular.

Aplicabilitatea unei prevederi a dreptului comunitar sau a unui principiu de drept comunitar stabilit în jurisprudența Curții este în sarcina instanței naționale.

În acest sens s-a pronunțat chiar Curtea Europeană de Justiție în cauza *Costa c. Enel*, 6/64.