

Capitolul I. Mărci

I. Marcă. Acțiune în anularea înregistrării. Rea-credință. Jurisprudența C.J.U.E. (DR. VITT)

Legea nr. 84/1998, art. 6 lit. c)^[1], art. 48 alin. (1) lit. c)^[2]

Simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii anterioare depozitului mărcii pârâtei nu este suficientă pentru întrunirea relei-credințe, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă.

Așadar, reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant” (existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă), iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.

Este exclus ca simpla culpă să aibă semnificația relei-credințe, ca motiv de nulitate a înregistrării mărcii, deoarece sancțiunea aplicată ar fi excesivă față de atitudinea comerciantului, ce nu a urmărit eliminarea, discreditarea sau parazitarea concurenței.

Constatările anterioare sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la data de 11 iunie 2009, în cauza C – 529/07 (*Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH*) la care, în mod corect, s-a făcut referire prin motivele de recurs.

I.C.C.J., Secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia nr. 6759 din 17 decembrie 2010, nepublicată

^[1] Motivul de refuz la înregistrare prevăzut la art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998 se regăsește, după modificarea prin Legea nr. 66/2010 (M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010) și republicarea în M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010, în actualul art. 6 lit. b), care înglobează și ipoteza din fostul art. 6 lit. b).

Astfel, anterior modificării și republicării, art. 6 lit. b) și c) prevedea: „În afara motivelor prevăzute la art. 5 alin. (1), o marcă este refuzată la înregistrare sau, dacă: (...) b) este identică cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii similare cu cele pentru care marca anterioară este protejată, dacă există un risc de confuzie pentru public; c) este similară cu o marcă anterioară și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, dacă există un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară; (...)”.

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

^[2] Motivul de anulare a înregistrării mărcii prevăzut la art. 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 se regăsește în prezent, în urma republicării acestei legi în M. Of. nr. 350 din 27 mai 2010, la art. 47 alin. (1) lit. c).

Prin sentința civilă nr. 466/6.03.2008 pronunțată de Tribunalul București, Secția a V-a civilă, în dosarul nr. 26050/3/2007, a fost respinsă ca neîntemeiată cererea formulată de reclamanta SC A.N. Sp. Z.o.o, în contradictoriu cu pârâții SC T.M. România SRL și O.S.I.M., având ca obiect anularea mărcii naționale verbale „Dr. Vitt” nr. 062830/28.04.2004, pentru înregistrare cu rea-credință.

În motivarea sentinței, s-a reținut, din probele administrate, că în România marca „Dr. Vitt” a fost înregistrată în anul 1998 de SC H.T. SRL sub nr. 04030, pentru clasa de produse 32, iar în anul 2004, cu consimțământul titularului mărcii inițiale, pârâta a solicitat înregistrarea aceleiași mărci, înregistrarea făcându-se sub nr. 062830 pentru clasele de produse 5, 30 și 32 iar ulterior reclamanta a dobândit de la SC H.T. SRL, prin cesiune, drepturile asupra mărcii inițiale.

Or, în condițiile în care inițial în România marca „Dr. Vitt” a fost înregistrată de o terță persoană, nu se poate susține că existența raporturilor de concurență pe o altă piață decât cea românească a fost elementul care a determinat-o pe pârâta să înregistreze marca a cărei nulitate se solicită, în scopul de a bloca intrarea reclamantei pe piața românească, cu produse comercializate sub marca „Dr. Witt”.

Reaua-credință a pârâtei ar fi putut fi reținută doar în măsura în care marca „Dr. Vitt” nu ar fi fost protejată în România și pârâta ar fi solicitat și obținut prima înregistrarea acestei mărci pentru clasa de produse 32. Cum marca a fost înregistrată în România de către un terț, terț care ulterior a permis înregistrarea și de către pârâta a mărcii menționate, nu poate fi reținută o intenție a pârâtei în sensul de a bloca accesul pe piața românească a concurenței reclamante, întrucât accesul acesteia ar fi fost oricum împiedicat de existența mărcii „Dr. Vitt” al cărei titular era SC H.T. SRL.

Nu poate fi reținută susținerea reclamantei în sensul că pârâta nu ar fi comercializat produse sub marca „Dr. Vitt”, din actele de la dosar rezultând că pârâta a făcut operațiuni de import și de comercializare a unor tablete efervescente sub marca menționată, precum și acțiuni de promovare a acestui produs pe piață, așa încât nu se poate reține că înregistrarea mărcii s-a făcut în scop de blocaj.

Faptul că marca a fost înregistrată pentru aceeași clasă de produse pentru care reclamanta are înregistrată marca nu poate fi reținut ca element care să contureze reaua-credință, întrucât chiar reclamanta susține că acționarul majoritar al pârâtei și reclamanta sunt concurente pe piața poloneză a producătorilor de sucuri, așa încât era firesc ca, înregistrând o marcă în altă țară, această înregistrare să se facă pentru acele clase de produse din categoria care face obiectul de activitate al pârâtei. Marca a fost înregistrată cu acordul titularului de la acel moment al mărcii „Dr. Vitt”, marcă ce fusese înregistrată pentru aceeași clasă de produse

în anul 1998, cu aproximativ 7 ani înainte ca reclamanta să devină titularul mărcii „Dr. Witt”.

Apelul declarat de către reclamantă împotriva sentinței menționate a fost admis prin decizia nr. 75/A/14.04.2009 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, schimbându-se în tot sentința apelată, în sensul admiterii acțiunii, anulării mărcii înregistrate sub nr. 062830/28.04.2004, cu cheltuieli de judecată.

Pentru a pronunța această decizie, s-a reținut, în fapt, că reclamanta este titulara mai multor mărci comunitare „Dr. Witt”, respectiv nr. 004555819 – înregistrată la data de 08.08.2006 pentru clasele 5, 29 și 32; nr. 004116621 – înregistrată la data de 17.11.2004 pentru clasele 5, 29 și 32; marca „Dr. Witt PREMIUM” nr. 004555827 – înregistrată la data de 08.08.2006, precum și a mai multor cereri de înregistrare pentru semnul „Dr. Witt” și „Dr. Witt Plus”.

Reclamanta a primit mai multe avize de refuz provizoriu pentru înregistrarea în România a mărcii „Dr. Witt”, pe motivul prevăzut de art. 6 lit. c) din Legea nr. 84/1998, respectiv faptul că marca este similară cu o marcă anterioară (respectiv marca 62830 – „Dr. Witt”, clasele 5 și 32) și este destinată a fi aplicată unor produse sau servicii identice sau similare, existând un risc de confuzie pentru public, incluzând și riscul de asociere cu marca anterioară.

În ceea ce privește marca „Dr. Witt” a pârâtei, a cărei anulare se solicită în cauză, s-a reținut că a fost înregistrată pe numele SC L.F.I. SRL sub nr. 62830/28.04.2004, pentru clasele de produse nr. 5, 30 și 32, iar la data de 14.05.2007 O.S.I.M. a luat act de modificarea denumirii pârâtei din SC L.F.I. SRL în SC T.M. România SRL.

Această marcă a fost înregistrată cu consimțământul SC H.T. S.RL., care era, la acea dată, titularul mărcii „Dr. Witt” înregistrate sub nr. 040430/1.11.1998 pentru produsul „sucuri” din clasa 32; ulterior, SC H.T. SRL a cesionat pârâtei SC T.M. România SRL drepturile asupra acestei mărci, cesiune opozabilă terților de la data înscrierii în Registrul Național al Mărcilor, respectiv 07.07.2006.

Din perspectiva atitudinii subiective a pârâtei la data înregistrării mărcii, instanța de apel a reținut că marca „Dr. Witt” aparținând reclamantei a fost înregistrată pentru prima dată în Polonia ca marcă națională sub nr. 99530/8.09.1994 pentru produse din clasa 32.

În anul 1998, această marcă a făcut obiectul unui aport în natură al numitului A.W., titularul mărcii, la capitalul social al societății „Dr. W.Sp.Z.”, cu sediul în Varșovia.

La data de 14 decembrie 1998, a avut loc prima schimbare a titularului mărcii „Dr. Witt”, noul proprietar devenind „S. Dr. Witt Sp.Z” cu se-

diul în Varșovia, schimbarea de proprietate asupra mărcii publicându-se în Buletinul informativ pentru patente nr. 3/1999, pag. 484, din Varșovia.

În decursul următorilor ani, marca „Dr. Witt” a avut diverși titulari, schimbările fiind evidențiate în publicațiile de specialitate, iar din anul 1996 marca a început să fie cunoscută pe piața poloneză, căpătând autoritate și un însemnat loc pe piața sucurilor de fructe și a băuturilor nealcoolice, aspect care reiese din articolele publicate în ziare cu privire la cotele de piață ale firmei.

Ulterior, marca comunitară „Dr. Witt” a fost înregistrată sub nr. 00416621/2006, iar, datorită notorietății căpătate, mai multe companii concurente pe aceeași piață s-au arătat interesate de achiziționarea acestei mărci, precum și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală create în jurul acesteia.

La finalul anului 2004, negocierile privind achiziționarea drepturilor exclusive ale mărcii „Dr. Witt” au ajuns într-un punct final, iar în noiembrie 2004 reprezentanții A.N. au încheiat un contract de cesiune totală cu titularul mărcii de la acel moment, Grupa Dr. Witt Sp. Zoo (contractul fiind tradus în limba română sub denumirea de „contract de vânzare a drepturilor asupra unor mărci de comerț și a altor drepturi”). Atât negocierile, cât și încheierea efectivă a contractului au fost descrise pe larg în presa poloneză, ajungând astfel să fie cunoscute nu numai de concurenții de pe piață, ci și de publicul larg, iar drepturile exclusive ale A.N. asupra mărcii „Dr. Witt” au fost, de asemenea, înscrise în Buletinul Informativ pentru Patente nr. 6/2005, pag. 1216. Aceste drepturi ale A.N. asupra mărcii „Dr. Witt” reies și din extrasul din Registrul Mărcilor de Comerț al Oficiului pentru Patente al Poloniei.

Cât privește societatea care a înregistrat inițial marca „Dr. Witt” în România, SC H.T. SRL, din extrasul de la Oficiul Național al Registrului Comerțului reiese că unul dintre asociați este G.K., cu o cotă de 30 % din beneficii și pierderi.

Pe de altă parte, firma L.F.I. (actualmente SC T.M. România S.R.L.) face parte din grupul M.W. (care este acționar majoritar al acesteia), iar conform traducerii unui articol dintr-un ziar polonez, numitul G.K. a fost unul dintre directorii firmei L.F.I., punând bazele acestei afaceri în România, la Vălenii de Munte.

De asemenea, A.N. și M. SRL erau concurenți direcți pe piața poloneză, așa cum reiese din articolele de ziar și din studiile de specialitate publicate în presa poloneză.

Astfel, SC T. M. România SRL este o societate română înființată de către M. SRL Polonia și G.K.M., iar societatea pârâtă are ca acționar compania M., cu un procent de 85% din acțiuni, aceeași companie prezentă și pe piața poloneză, aflată în relații de concurență directă cu reclamanta atât pe piața poloneză, cât și pe alte piețe internaționale, deci

cunoscând mărcile existente pe piața poloneză, precum și valoarea acestora. Relația de concurență reiese în mod clar din prezența pe aceeași piață, cu același tip de produse, precum și din extrasele din ziarele poloneze, care arată inclusiv modul în care societatea poloneză s-a extins pe piața din România prin scindarea unei societăți.

Se constată astfel că atât societatea cedentă a mărcii „Dr. Vitt”, cât și societatea cesionară au avut ca element comun persoana numitului G.K., ceea ce creează o puternică prezumție de coordonare a intereselor economice ale celor două societăți, prezumție întărită și de acordul cedentului la înregistrarea în România a mărcii „Dr. Vitt”.

Astfel, nu se poate susține că pârâta nu a avut cunoștință despre existența mărcii „Dr. Witt”, atât pe piața poloneză, cât și pe piața comunitară, la momentul înregistrării mărcii „Dr. Vitt” în România.

O primă critică formulată de apelantă este aceea că instanța de judecată, cu încălcarea principiului disponibilității, a respins acțiunea, soluția fiind fundamentată pe existența unei înregistrări anterioare distincte a mărcii „Dr. Vitt” (certificatul nr. 040430), deși, prin cererea de chemare în judecată, nu s-a solicitat și anularea înregistrării nr. 040430 și, deci, instanța de judecată nu ar fi trebuit să supună analizei și acest aspect, ci ar fi trebuit să raporteze îndeplinirea condițiilor cerute de lege pentru anularea înregistrării ca fiind făcută cu rea-credință strict la marca „Dr. Vitt” înregistrată sub nr. 062830.

Curtea a înlăturat ca fiind nefondat acest motiv, deoarece instanța nu a extins cadrul cercetării judecătorești, ci a avut în vedere mai multe circumstanțe de fapt existente la momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se cere, precum și preexistența înregistrării mărcii inițiale. Analiza atitudinii subiective a intimatului nu se putea face fără a lua în considerare situația de fapt existentă atât la momentul înregistrării mărcii „Dr. Vitt” de către SC H.T. SRL, cât și de către pârâtă, tocmai față de cele reținute anterior, în sensul existenței unei legături economice între cele două societăți.

În ceea ce privește celelalte argumente aduse de apelantă, subsumate motivului de apel legat de existența relei-credințe a pârâtei la înregistrarea mărcii a cărei anulare se solicită, instanța de apel a constatat că sunt întemeiate.

Pe lângă situația de fapt prezentată anterior, se mai reține că numitul G.K.M. avea cunoștință de existența mărcii „Dr. Witt”, având în vedere că încă de la începutul anilor 1990 el și-a desfășurat activitatea în cadrul grupului M., grup care s-a extins ulterior și în alte țări din centrul și estul Europei.

De asemenea, ambii asociați ai pârâtei cunoșteau existența și folosirea mărcii pe piața poloneză, cu atât mai mult cu cât în perioada 2003-2004 mai multe companii concurente pe piața poloneză a sucurilor s-au

arătat interesate de achiziționarea acestei mărci, precum și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală create în jurul acesteia, între care și compania M. SRL. Mai mult decât atât, înregistrarea mărcii în România a fost făcută într-un moment în care reprezentanții A.N. purtau discuții în vederea achiziționării drepturilor asupra mărcii „Dr. Witt”, acestea fiind dobândite printr-un contract de cesiune încheiat în noiembrie 2004.

Aspectul constatării decăderii pârâtei din marca „Dr. Vitt” nr. 040430, înregistrată de către H.T., care a făcut obiectul dosarului nr. 26048/3/2007, nu are o incidență directă asupra soluționării prezentei cauze, cât timp este vorba despre anularea unei alte mărci, iar, în conformitate cu dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se poate dispune anularea unei mărci pentru rea-credință, fără ca acest lucru să fie condiționat de o utilizare ulterioară a mărcii de către titularul acesteia. Altfel spus, împrejurarea că T. a folosit sau nu ulterior înregistrării marca „Dr. Vitt” pentru care a obținut protecția este fără relevanță, atât timp cât interpretarea textului de lege vizează analiza bunei sau relei-credințe a deponentului la momentul introducerii cererii de înregistrare.

În strânsă legătură cu acest argument, Curtea a constatat ca fiind corectă susținerea apelantei, în sensul că existența unei alte mărci înregistrate anterior nu exclude reaua-credință a T. la momentul înregistrării mărcii a cărei nulitate se solicită, dat fiind că reaua-credință se analizează distinct pentru fiecare înregistrare. În schimb, odată dovedite legăturile economice strânse dintre K.M.G., M. și T., este probată fraudarea intereselor comerciale ale apelantei-reclamante, respectiv prin împiedicarea folosirii mărcii „Dr. Witt” pe piața românească.

În dreptul mărcilor, noțiunea de rea-credință are un conținut și o întindere diferite de cele din dreptul comun și trebuie să primească o interpretare autonomă.

Reprimarea fraudei și a concurenței neloiale este cea care justifică dobândirea dreptului la marcă prin prioritate de folosință, dar acest argument este pe deplin valabil și în sistemul atributiv (sistemul românesc), unde terții au, în plus față de sistemul declarativ, și posibilitatea de a identifica, prin consultarea registrelor publice, semnele ocupate de alți comercianți. Aceasta înseamnă însă că reaua-credință este dedusă fie din dezinteresul manifestat față de semnele ocupate ca mărci de alții, fie din lipsa de diligență în consultarea registrelor publice și echivalează cu a sancționa, pur și simplu, lipsa de diligență. Or, lipsa de diligență în acțiunile întreprinse conduce la calificarea conduitei ca fiind de rea-credință, pentru că un comerciant trebuie să se informeze, trebuie să cunoască ce se întâmplă pe piața în care operează, trebuie să fie onest cu sine însuși și cu concurența. Dacă aceasta este o obligație, atunci nerespectarea acestei obligații constituie culpă.

Legea română a mărcilor nu conține dispoziții relative la anularea înregistrării mărcilor pentru motiv de fraudă, considerând că reaua-credință include și fraudă. Dacă prin fraudă se înțelege săvârșirea cu rea-credință a unor acte de atingere a drepturilor altuia pentru a obține foloase injuste, atunci fraudă este o specie, o formă de manifestare a relei-credințe. Frauda este sinonimă cu viclenia și se poate manifesta în raport cu terțe persoane (fraudarea unui tert) sau cu organe ale autorității (frauda la lege).

În mod concret, fraudă poate consta în cunoștința pe care o are cel care face depozitul asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva avea intenția de a o folosi. El realizează că nu pot folosi ambii aceeași marcă, dar profită de faptul că această marcă nu a fost încă depusă în România; eludează regulile concurenței loiale – de a nu folosi un semn distinctiv ce aparține unui concurent – și urmărește să înlăture de pe piață acel concurent, folosindu-se de efectul atributiv al depozitului.

Cunoștința pe care o are deponentul despre marca depusă sau cunoștința pe care a putut-o avea cu minime diligențe ce, în mod normal, ar fi trebuit întreprinse, adică reaua-credință a acestuia, trebuie dovedită de cel care o invocă pentru a se putea răsturna prezumția generală a bunei-credințe. Acest element intențional este mai ușor de dovedit dacă există sau au existat relații directe între deponent și cel care folosește marca, faptul de a fi avut cunoștință putând fi dedus tocmai din aceste relații; relațiile directe pot fi foarte variate și nu neapărat de natură comercială, ci și civilă sau raporturi de muncă.

Elementul relei-credințe se apreciază în relațiile dintre cei doi concurenți; fraudă trebuie să existe față de concurentul însuși, nu față de o altă persoană, iar reaua-credință poate exista chiar și în lipsa unei folosiri anterioare a semnelui, când cel care afirmă caracterul fraudulos al unui depozit la marcă trebuie să stabilească faptul că a manifestat intenția de a utiliza semnul în mod public și să justifice existența dreptului în violarea căruia depozitul a fost efectuat.

Un argument în plus pentru existența relei-credințe la înregistrarea mărcii „Dr. Vitt” este acela că în limba română nu există diferențe auditive între marca reclamantei „Dr. Witt” și marca „Dr. Vitt”, acestea pronunțându-se identic.

În ceea ce privește aspectul folosirii efective a mărcii „Dr. Vitt” în România, Curtea a reiterat argumentul referitor la faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998, se poate dispune anularea unei mărci pentru rea-credință, fără ca acest lucru să fie condiționat de o utilizare ulterioară a mărcii de către titularul acesteia. Altfel spus, împrejurarea că T. a folosit sau nu, ulterior înregistrării, marca „Dr. Vitt” pentru care a obținut protecția este fără relevanță, atât timp cât

interpretarea textului de lege vizează analizarea bunei sau relei-credințe a deponentului la momentul introducerii cererii de înregistrare.

Împotriva deciziei anterior menționate, a declarat recurs pârâta SC T.M. România SRL, criticând-o pentru nelegalitate, în temeiul dispozițiilor art. 304 pct. 7 și 9 C. proc. civ. și susținând, în esență, următoarele:

1. Hotărârea recurată cuprinde motive contradictorii, astfel:

a) Deși recunoaște în considerente că preexistența „Dr. Vitt” nr. 04030 înregistrată de H.T. SRL încă din anul 1998 trebuie luată în considerare pentru a determina atitudinea subiectivă a pârâtei la momentul înregistrării mărcii „Dr. Vitt” în 2004, instanța de apel concluzionează în mod greșit că intenția de fraudare a intereselor apelantei-reclamante ar rezulta din cunoașterea de către pârâtă a tratativelor purtate în Polonia în intervalul 2003-2004 cu privire la dobândirea mărcii „Dr. Witt” de către A.N., tratative finalizate în noiembrie 2005, neobservând că, în anul 1998, nici recurenta T., nici domnul K.M.G. (cărui i s-a imputat dubla calitate de asociat în H.T. SRL și de președinte al Consiliului de Administrație al T.) nu aveau cum să fi avut în vedere faptul că A.N. va dobândi peste circa 7 ani o marcă similară în Polonia.

În plus, marca din anul 1998 era suficientă pentru a împiedica folosința pe teritoriul României a mărcii „Dr. Witt” de către A.N., astfel încât, dacă scopul urmărit de pârâtă ar fi fost blocarea intrării pe piață a reclamantei, așa cum greșit afirmă instanța de apel, înregistrarea unei noi mărci în 2004 ar fi fost lipsită de orice logică (implicând un cost inutil).

În realitate, scopul înregistrării mărcii „Dr. Vitt” în 2004 a fost acela de a o folosi pentru „tablete efervescente”, comercializate la scurt timp după depunerea cererii de înregistrare a mărcii.

b) O altă contradicție în raționamentul instanței de apel constă în aceea că, deși recunoaște că elementul relei-credințe se apreciază în relațiile dintre cei doi concurenți, fraudă trebuind să existe față de concurentul însuși, nu față de o altă persoană, instanța de apel nu observă că, la data de 11 noiembrie 1998, data înregistrării mărcii inițiale în România, titularul mărcii „Dr. Witt” în Polonia era o persoană fizică (domnul A.W.), care a constituit această marcă drept aport în natură la capitalul social al societății Dr.W.Sp.Zoo, aceste persoane neavând nicio legătură cu A.N., ce a dobândit marca în Polonia printr-un contract încheiat abia în noiembrie 2004, după cum a reținut chiar instanța de apel.

2. Instanța de apel a făcut o greșită aplicare a prevederilor articolului 48 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Conceptul de „rea-credință la înregistrarea unei mărci” a fost clarificat prin Hotărârea Curții Europene de Justiție din 11 iunie 2009, emisă în urma soluționării unui recurs prejudicial, cu privire la interpretarea

art. 51 alin. (1) lit. b) din Regulamentul 40/94 privind marca comunitară (normă preluată în art. 52 din noul Regulament privind marca comunitară nr. 207/2009).

Prin hotărârea Curții Europene, s-a constatat că „împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștința de faptul că un terț utilizează de multă vreme, cel puțin într-un stat membru, un semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului”.

Prin decizia recurată în cauză nu se face o corectă aplicare a raționamentului Curții Europene de Justiție, deoarece s-a apreciat în mod greșit că prezumția simplă că pârâta avea cunoștința de existența mărcii „Dr. Witt” pe piața poloneză, întemeiată pe structura acționariatului T. (prezumție, de altfel, neîntărită de nicio altă probă) nu conduce automat la dovedirea intenției de fraudă și, implicit, a relei-credințe a pârâtei.

În realitate, ceea ce trebuia să aibă în vedere instanța pentru a aprecia asupra existenței sau inexistenței relei-credințe, este, astfel cum se arată în hotărârea Curții Europene de Justiție, „intenția solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare”, intenție care trebuie apreciată în funcție de toate elementele speței, în special prin raportare la „atitudinea ulterioară a deponentului cererii de înregistrare”, așadar, de comportamentul exteriorizat al pârâtei ulterior înregistrării mărcii „Dr. Vitt”.

În acest sens, recurenta-pârâtă a susținut că sunt relevante două împrejurări, anume că marca „Dr. Vitt” a fost efectiv folosită, totodată, că denumirea a fost aleasă datorită caracterului distinctiv.

În ceea ce privește primul aspect, recurenta a subliniat că s-a dovedit în cauză că a folosit marca „Dr. Vitt” pentru comercializarea produsului „tablete efervescente cu aromă de portocale”, fapt necontestat de instanța de apel și care reiese din împrejurări obiective precum aplicarea mărcii pe ambalajele produselor sale sau promovarea acestora printr-o campanie publicitară intensă și susținută, campanie publicitară care a generat costuri de peste 4 miliarde de ROL.

În ce privește cel de-al doilea aspect, denumirea „Dr. Vitt” a fost înregistrată de pârâtă în dorința de a sublinia caracteristicile produselor sale, creând în mintea utilizatorului o legătură evidentă cu noțiunile de „vitalitate” și „vitamine”, implicit și cu ideea de sănătate. Or, pârâta este un important producător de sucuri naturale pentru copii, nectaruri de fructe și alte asemenea, caracterul sănătos al produselor T. fiind de esența activității sale.

Din această împrejurare, rezultă, o dată în plus, faptul că prin dobândirea (prin cesiune) a mărcii înregistrate în anul 1998 și prin înregistrarea subsecventă a mărcii a cărei anulare se cere, pârâta nu a urmărit

altceva decât finalitatea licită de a conferi distinctivitate produselor pe care le comercializa.

S-a subliniat și faptul că T. nu a urmărit și nu a pretins niciodată reclamantei (sau altei persoane) niciun fel de avantaje patrimoniale sau de altă natură în schimbul cesionării sau licențierii drepturilor asupra mărcii „Dr. Vitt”. Mai mult, între părâtă (sau acționarul său majoritar) și A.N. nu există și nu au existat niciun fel de relații comerciale cu privire la marca a cărei anulare se cere.

La termenul de judecată din 19.11.2010, s-a invocat de către intimata-reclamantă excepția tardivității declarării recursului, ce trebuie soluționată cu prioritate față de cercetarea motivelor de recurs.

Se constată că excepția este neîntemeiată, în condițiile în care decizia de apel a fost comunicată părâtei SC T.M. România SRL la o altă adresă decât cea indicată de parte în dosar pe parcursul procesului ca reprezentând sediul ales pentru comunicarea actelor de procedură.

Astfel, deși părâta a menționat, prin întâmpinările depuse la prima instanță, respectiv în apel, că sediul procesual ales este la „B.A.” S.C.A. (...), decizia de apel recurată în cauză a fost comunicată la sediul social al părâtei (...).

În aceste condiții, actul de procedură al comunicării deciziei de apel către este lovit de nulitate, conform art. 100 alin. (1) pct. 4 și alin. (3) C. proc. civ., față de mențiunea greșită din procesul-verbal de comunicare privind sediul la care părâta trebuia citată în cursul procesului, ales pentru efectuarea actelor de procedură, în temeiul art. 93 C. proc. civ.

Contrar susținerilor intimătei din întâmpinarea depusă în faza procesuală a recursului, părâta a indicat și persoana primitorului actului, potrivit cerinței din art. 93, respectiv societatea de avocatură la al cărei sediu urma a se îndeplini toate actele de procedură.

Nu s-ar poate reține că sintagma „persoana primitorului actului” din art. 93 se referă doar persoanele fizice, întrucât norma nu distinge, în privința persoanelor juridice, actul de procedură urmând a se îndeplini întocmai ca în ipoteza sediului social, în conformitate cu prevederile art. 87, 91 și 92¹ C. proc. civ., respectiv prin înmănare, funcționarului sau persoanei însărcinate cu primirea corespondenței, ori prin afișare.

Actul de procedură al alegerii de domiciliu (sediul) fiind legal îndeplinit, comunicarea deciziei de apel ar fi trebuit efectuată la sediul indicat de către parte, ceea ce nu s-a întâmplat în cauză, pentru motivele deja arătate, cu consecința nulității actului comunicării.

Drept urmare, nu a curs termenul de declarare a recursului, prevăzut de art. 301 C. proc. civ., calculat fiind de la data comunicării deciziei de apel, astfel încât recursul promovat la data de 26.11.2009 nu este tardiv, Înalta Curte urmând a respinge excepția cu acest obiect invocată de către intimată.

În ceea ce privește recursul declarat, examinând decizia recurată prin prisma criticilor formulate și a actelor dosarului, Înalta Curte constată că este fondat, pentru următoarele considerente:

1. Instanța de judecată a fost investită în cauză cu solicitarea de anulare a mărcii „Dr. Vitt” nr. 62830, înregistrată de către pârâta SC T.M. România SRL (ce purta, la acea dată, denumirea SC L.F.I. SRL) pentru produse din clasele 5, 30 și 32, marcă asupra căreia protecția a început să curgă de la data de 28.04.2004, pentru motivul de nulitate prevăzut de art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998.

Prin decizia de apel recurată, schimbându-se în tot hotărârea primei instanțe, a fost admisă cererea, astfel cum a fost formulată, instanța de apel apreciind că pârâta a fost de rea-credință la momentul înregistrării mărcii în discuție.

Prin primul motiv de recurs formulat în cauză, se susține că motivarea acestei soluții cuprinde argumente contradictorii, invocând cazul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., ce vizează ipoteza existenței, în cuprinsul aceluiași raționament juridic, a unor considerente de drept ce se contrazic reciproc și care, esențiale fiind în explicarea adoptării soluției, creează dificultăți în exercitarea controlului judiciar ierarhic ori chiar împiedică atare cenzură de legalitate a deciziei.

Se observă însă că recurenta se referă la împrejurări de fapt, și nu la argumente de drept, criticând modul în care instanța de apel a înțeles să le valorizeze, în evaluarea probatoriului administrat.

Astfel, recurenta critică modul de apreciere a împrejurării preexistenței mărcii nr. 04030 înregistrate în anul 1998, susținând că, deși enunță relevanța acesteia, instanța de apel ajunge să ignore această împrejurare din ansamblul faptic pe care își întemeiază concluzia relei-credințe a pârâtei, din moment ce se raportează și la fapte petrecute ulterior anului 1998.

În același timp, recurenta pretinde că, în mod greșit, instanța de apel s-a raportat, în aprecierea atitudinii subiective a pârâtei, la persoana reclamantei, în condițiile în care titular al mărcii cesionate de către reclamantă era o altă persoană juridică, la nivelul anului 1998.

Este evident, din cele expuse, că primul motiv de recurs vizează elemente factice considerate de către recurentă drept greșit evaluate ori chiar ignorate, ceea ce echivalează cu finalitatea reaprecierii situației de fapt reținute în cauză. Or, atare finalitate, tinzând la cercetarea temeiniciei deciziei de apel, este incompatibilă cu controlul judiciar presupus a se exercita de către această instanță de recurs, circumscris cazurilor de legalitate prevăzute expres și limitativ în art. 304 C. proc. civ.

Drept urmare, vor fi înlăturate criticile relative la incidența cazului de modificare descris de art. 304 pct. 7 C. proc. civ.