

Despre inadmisibilitatea acțiunii în contrafacere împotriva unei mărci înregistrate. Este necesară reconsiderarea practicii judiciare?

Octavia Spineanu-Matei

Andreia Constanda*

Această temă de reflecție ne-a fost prilejuită de o recentă hotărâre pronunțată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene¹, în care Curtea a răspuns unei întrebări preliminare adresate de către o instanță spaniolă, având ca obiect interpretarea art. 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 (versiune codificată) privind marca comunitară², normă ce consacră dreptul exclusiv conferit titularului asupra unei mărci comunitare înregistrate, precum și prerogativele unui asemenea drept.

Decizia C.J.U.E., astfel cum a fost deja semnalată și comentată³, este într-adevăr, în măsură să determine cel puțin o reluare a discuției la nivel doctrinar cu privire la admisibilitatea acțiunii în contrafacerea mărcii, intentată de proprietarul unei mărci anterioare în contra titularului unei mărci ulterior înregistrate, despre care se pretinde că ar încălca dreptul la marcă al celui dintâi, în condițiile în care nu s-a obținut în prealabil anularea mărcii ulterioare.

Instanța din Alicante a întrebat Curtea, în esență, dacă titularului unei mărci comunitare înregistrate i se poate interzice dreptul de a-și utiliza marca, la cererea titularului unei alte mărci comunitare, înregistrate anterior, atât timp cât înregistrarea mărcii ulterioare nu este anulată în prealabil (evident, dacă există un risc de confuzie incluzând și riscul de asociere, din cauza identității/similarității semnelor ce compun cele două mărci și a produselor/serviciilor cărora le sunt destinate mărcile).

Răspunzând întrebării adresate, prin hotărârea din 21 februarie 2013, Curtea a statuat că *„Articolul 9 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009 privind marca comunitară trebuie*

* Autoarele articolului sunt judecători la Înalta Curte de Casație și Justiție, secția I civilă.

¹ Hotărârea din 21 februarie 2013, C – 561/11 *Fédération Cynologique Internationale împotriva Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza*, nepublicată.

² Publicat în J.O. L78, 24.03.2009, p.1-42.

³ A. Micu, D. Bogdan, *Contrafacerea unei mărci printr-o marcă înregistrată ulterior. Soluție CJUE contrară jurisprudenței din România*, Juridice.ro, 4 martie 2013.

interpretat în sensul că dreptul exclusiv al titularului unei mărci comunitare de a interzice oricărui terț utilizarea în comerț a semnelor identice sau similare cu marca sa îl include pe terțul titular al unei mărci comunitare ulterioare, fără a fi necesară declararea prealabilă a nulității acestei din urmă mărci”.

Rezultă, din interpretarea dată de către Curte dispozițiilor art. 9 alin. (1) din Regulament, că soluționarea unei cereri în contrafacerea unei mărci comunitare împotriva titularului unei mărci comunitare ulterioare nu este condiționată de declararea, în prealabil, a nulității mărcii comunitare ulterioare. Astfel, nu numai că cererea în contrafacere este admisibilă în aceste condiții, dar poate fi chiar admisă împotriva titularului unei mărci comunitare, dacă sunt îndeplinite cerințele din art. 9 alin. (1) din Regulament.

Este de subliniat că titularul mărcii comunitare ulterioare beneficiază, la rândul-i, de protecție, în baza aceluiași art. 9 alin. (1) din Regulament, iar dreptul exclusiv dobândit asupra mărcii prin înregistrare implică prerogativa interzicerii utilizării semnelui de către terți și, cu atât mai mult, îndreptățirea titularului de a-și utiliza marca, atât timp cât aceasta nu a fost invalidată.

Concluzia Curții din hotărârea discutată afectează, în mod evident, dreptul titularului de folosire a unei mărci înregistrate, din moment ce se acceptă că este posibilă, la cererea altui titular, interzicerea acestei utilizări în cadrul unei cereri în contrafacere.

Această limitare afectează de fapt doar exercițiul dreptului la marcă, nu însuși dreptul, care nu s-ar putea pierde decât prin declararea nulității înregistrării.

Întrucât hotărârea Curții conduce la o restrângere severă a exercițiului dreptului exclusiv asupra unei mărci înregistrate - ce nu este prevăzută expres de Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009, ci a fost dedusă de C.J.U.E. prin interpretarea coroborată a dispozițiilor Regulamentului -, considerăm că aplicarea hotărârii trebuie făcută strict, în contextul în care a fost concepută, astfel cum este expus în considerentele sale și care împiedică transpunerea raționamentului C.J.U.E. în cazul unui conflict între mărci naționale succesive, pentru argumentele ce se vor arăta în continuare:

I. După cum rezultă din considerentele hotărârii, situația de fapt din cauza națională în cadrul căreia s-a formulat întrebarea preliminară adresată Curții este una complexă și atipică, fapt ce ar putea oferi o justificare a răspunsului Curții, care în contextul speței este, în mod cert, o ieșire dintr-un impas procesual.

În speță, titularul mărcii comunitare anterioare, *Fédération Cynologique Internationale - FCI*, a inițiat concomitent două căi procesuale pentru apărarea mărcii sale⁴, respectiv cererea în anularea mărcii comunitare ulterioare aparținând *Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza - FCIPPR* și cererea în contrafacere împotriva aceleiași mărci comunitare ulterioare.

În cadrul acestei din urmă proceduri, *FCIPPR* a formulat cerere reconvențională, prin care a solicitat anularea mărcii comunitare ce reprezintă titlul reclamantei *FCI* în cererea principală în contrafacere, susținând, printre altele, că este titularul unei mărci naționale similare, înregistrate anterior depozitului mărcii comunitare a reclamantului.

Conform art. 53 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009, cererea în anularea unei mărci comunitare se soluționează de către Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne (OHIM), în timp ce cererea în contrafacerea unei mărci comunitare, precum și cererea reconvențională având ca obiect anularea unei mărci comunitare, sunt de competența instanței naționale, conform art. 96 alin. 1 cu referire la art. 95 din Regulament.

În speță, după cum rezultă din descrierea situației de fapt din hotărârea Curții, OHIM a suspendat procedura de anulare „datorită deschiderii procedurii principale”.

Este de observat, însă, că Regulamentul nu prevede suspendarea procedurii de anulare din fața OHIM până la soluționarea cererii în contrafacere împotriva mărcii comunitare a cărei anulare s-a solicitat (sau invers).

Dacă ar fi existat o asemenea prevedere, sesizarea C.J.U.E. pentru interpretarea Regulamentului ar fi fost inutilă, în condițiile în care, printr-o normă expresă din Regulament, s-ar fi stabilit o ordine de prioritate în soluționarea cererilor în discuție, în raport de care să se dispună suspendarea cursului uneia sau al alteia dintre proceduri.

Art. 104 din Regulament, singura normă ce se referă la suspendarea procedurii anulării mărcii comunitare, are în vedere ipoteza în care aceeași marcă formează obiectul unei cereri în anulare, aflată în același timp pe rolul OHIM pe cale principală și pe rolul unei instanțe naționale, pe cale reconvențională într-o cerere în contrafacere.

Această normă este în directă legătură cu cea din art. 56 alin. 3 din Regulament, potrivit căruia este inadmisibilă o a doua cerere de declarare a

⁴ Pentru a facilita înțelegerea expunerii datelor speței, convenim să operăm cu sintagmele „marcă comunitară anterioară” în legătură cu marca aparținând *Fédération Cynologique Internationale – FCI* și „marcă comunitară ulterioară” în legătură cu marca aparținând *Federación Canina Internacional de Perros de Pura Raza – FCIPPR*.

nulității „în cazul în care o cerere având același obiect și aceeași cauză a fost soluționată între aceleași părți de către o instanță a unui stat membru, iar hotărârea respectivă a dobândit autoritate de lucru judecat.”

Or, în speță, în fața OHIM s-a solicitat anularea unei mărci comunitare (cea ulterioară), în timp ce instanța națională a fost investită cu soluționarea unei cereri în anularea altei mărci comunitare (cea anterioară).

Cu toate că în hotărârea C.J.U.E. nu este menționat temeiul juridic al suspendării, se poate deduce că OHIM a înțeles să aștepte rezultatul procedurii naționale, atât în considerarea cererii principale în contrafacere, cât și a cererii reconvenționale prin care s-a solicitat anularea mărcii comunitare anterioare.

Dacă s-ar declara nulitatea mărcii comunitare anterioare printr-o hotărâre judecătorească, dat fiind caracterul unitar al mărcii comunitare, consacrat de art. 1 alin. 2 din Regulamentul (CE) nr. 207/2009 al Consiliului din 26 februarie 2009, cererea în anulare adresată OHIM ar fi vădit nefondată, ca urmare a desființării titlului petentului din această cerere.

Procedura în anulare derulată la OHIM ar rămâne, probabil, suspendată, chiar dacă, în speță, instanța națională ar respinge cererea reconvențională, confirmând validitatea mărcii comunitare anterioare (nu există suficiente date pentru a considera că ar fi posibilă o reluare a procedurii de la OHIM după soluționarea doar a cererii reconvenționale).

În acest caz, instanța națională investită cu cererea principală în contrafacere s-ar afla într-un cerc vicios dacă s-ar aprecia că soluționarea acestei cereri depinde de cererea în anulare, cât timp soluționarea acesteia din urmă este suspendată până la soluționarea cererii în contrafacere.

În aceste condiții, răspunsul Curții la întrebarea instanței spaniole este perfect justificat în raport de situația din speță, neexistând vreo altă posibilitate pentru instanța națională decât aceea de a proceda la judecarea cererii în contrafacere, fără a aștepta o eventuală declarare a nulității.

Nu există, astfel, niciun dubiu că interpretarea Curții vizează situația în care titularul unei mărci comunitare uzează simultan de cererea în anulare și de cererea în contrafacere împotriva unei mărci comunitare ulterior înregistrate, iar soluționarea cererii în anulare este suspendată de către OHIM, practic, până la soluționarea cererii în contrafacere.

Se pune întrebarea dacă răspunsul C.J.U.E. acoperă și ipoteza în care procedura anulării mărcii comunitare ulterioare nu ar fi fost suspendată în fața OHIM, ci ar fi continuat să se deruleze, concomitent cu procedura națională, în absența unei contestări a mărcii anterioare.

Această situație este posibilă în practică, după cum s-a arătat anterior, neexistând vreo prevedere în Regulament referitoare la obligația suspendării

cursului uneia sau al alteia dintre proceduri și nefiind indicată vreo ordine de prioritate în soluționarea cererilor în discuție.

Ar însemna că fiecare procedură își urmează cursul, verificările presupuse fiind aceleași în ambele cazuri (identitate/similaritate semne și produse/servicii, existența riscului de confuzie incluzând și riscul de asociere, determinarea anteriorității).

Este cert că procedura derulată în fața OHIM este mai îndelungată, în timp ce procedura națională se desfășoară mai rapid, însă rămâne de determinat dacă hotărârea pronunțată de o instanță națională în cererea în contrafacere are autoritate de lucru judecat nu numai în ceea ce privește dispoziția expresă de interzicere a utilizării mărcii comunitare ulterioare, ci și în privința rezultatului verificărilor menționate, legate de identitate/similaritate, risc de confuzie, astfel încât OHIM să declare nulitatea unei mărci comunitare ulterioare fără verificări proprii, întemeindu-se în totalitate pe o hotărâre judecătorească națională.

În măsura în care nu s-ar reține o asemenea autoritate de lucru judecat, iar OHIM ar face, la rândul-i, verificări pe aspectele menționate, ignorând hotărârea judecătorească, este îndoielnică eficiența derulării prioritare a cererii în contrafacere la nivelul instanței naționale, atât timp cât există riscul pronunțării ulterioare a unei decizii contrare a OHIM.

Întrucât răspunsul Curții din hotărârea pronunțată la 21 februarie a.c. nu distinge, s-ar putea considera că acoperă și ipoteza descrisă anterior; rămânând, însă, de clarificat chestiunea autorității de lucru judecat a hotărârii judecătorești naționale în fața OHIM, opinăm că însăși Curtea de Justiție a Uniunii Europene ar trebui să confirme, în hotărâri viitoare, viabilitatea concluziei din hotărârea discutată și în alte cazuri decât cel reieșit strict din datele speței.

II. Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene are incidență directă și în cazul cererii în contrafacere formulate de către titularul unei mărci comunitare împotriva unei mărci naționale înregistrate ulterior, întrucât înregistrarea unei mărci comunitare produce efecte pe întreg teritoriul Uniunii Europene, iar în aplicarea art. 101 din Regulament, instanțele naționale competente în domeniul mărcilor comunitare aplică dispozițiile regulamentului.

Hotărârea C.J.U.E. nu produce, însă, niciun efect într-un conflict între mărci naționale, deoarece este pronunțată în interpretarea Regulamentului privind mărcile comunitare, și nu a Directivei de armonizare a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci.

Regulamentul are aplicabilitate directă în ordinea de drept a statelor membre ale Uniunii Europene și beneficiază de forță juridică obligatorie la nivel național doar în domeniul său de aplicare, respectiv în privința mărcilor comunitare.

Cu toate acestea, acceptăm că hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene poate relansa dezbaterea asupra admisibilității unei cereri în contrafacere formulate de titularul unei mărci naționale (sau internaționale, cu efecte în România) împotriva titularului unei mărci naționale ulterior înregistrate, în condițiile în care aceasta din urmă nu a fost anulată în prealabil.

În ceea ce privește reorientarea practicii judiciare, credem că, pe lângă distincțiile⁵ între situația în care acțiunea în anulare nu mai este posibilă din cauza împlinirii termenului de prescripție și cea în care o astfel de acțiune ar fi în termen, identificate în articolul anterior citat, mai sunt câteva aspecte care se degajă din motivarea deciziei C.J.U.E. și care, privite în context național, pun sub semnul întrebării o asemenea reorientare.

Un prim argument pe care se sprijină decizia Curții este acela că art.9(1) din Regulamentul mărcii comunitare nu face distincție după cum terțul împotriva căruia titularul mărcii comunitare pretins contrafăcute se îndreaptă este, la rândul său, titularul unei alte mărci comunitare sau nu.

Cu alte cuvinte, chiar dacă titularul celei de a doua mărci a parcurs procedura de înregistrare - în care se presupune că au fost verificate condițiile legale - prin simplul fapt că deține un drept ulterior înregistrat, va suporta consecințele încălcării dreptului la marcă deținut de titularul mărcii anterior înregistrate, dacă, desigur, aceasta este situația, în sensul existenței identității sau similarității cu marca anterioară.

Problema s-ar putea pune în aceiași termeni și în contextul legii române a mărcilor, deoarece o atare distincție în privința terțului nu se regăsește nici în art. 36 din Legea nr. 84/1998.

Ce a determinat doctrina și practica judiciară din România - aceeași cu cea a Tribunalului Suprem din Spania⁶ - să nu accepte că terțul poate fi acționat în contrafacere, când el însuși este titularul unui drept la marcă?⁷

⁵ A se vedea articolul menționat la [nota 3 de subsol](#).

⁶ Pentru doctrina imunității mărcii înregistrate, astfel cum se reflectă în jurisprudența Tribunalului Suprem din Spania, a se vedea articolul publicat pe site-ul Association of European Trade Mark Owners https://www.marques.org/Class46/Article.asp?D_A=20130131.

⁷ Mai mult, în Marea Britanie faptul că utilizarea unei mărci înregistrate nu poate fi socotită contrafacere a unei alte mărci înregistrate este chiar consacrat legislativ (Secțiunea 11 din Trademarks Act 1994: *A registered trade mark is not infringed by the use of another registered trade mark in relation to goods or services for which the latter is registered* (sursă internet <http://www.legislation.gov.uk>).

Astfel cum rezultă din motivarea mai multor decizii de speță pronunțate de Înalta Curte de Casație și Justiție, dar care conturează o jurisprudență constantă, s-a reținut că prin acțiunea în contrafacere se tinde doar la interzicerea utilizării mărcii pretins contrafăcute; în ipoteza în care acțiunea se admite, marca rămâne în continuare înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, iar titularul acesteia, al cărui drept exclusiv nu a fost desființat, nu se mai poate bucura de prerogativele conferite de calitatea de titular.

Așa fiind, conflictul între două mărci înregistrate generat de o pretinsă identitate sau similaritate a mărcilor, în care ambii titulari au drepturi egale conferite prin înregistrare, se poate rezolva numai prin intermediul acțiunii în anularea mărcii ulterioare (*Dec. nr. 7925 din 6 octombrie 2006, Dec. nr. 6361 din 4 octombrie 2007, Dec. nr. 6754 din 15 decembrie 2010 pronunțate de I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală*).

Doar în cazul în care, consecutiv anulării, s-ar continua folosirea mărcii, atunci s-ar putea recurge la acțiunea în contrafacere (*Dec. nr. 6361 din 4 octombrie 2007 a I.C.C.J., secția civilă și de proprietate intelectuală*).

O particularitate a legii române a mărcilor este aceea că, pentru acest motiv de conflict, anularea înregistrării mărcii ulterioare nu se poate cere oricând, ci înăuntrul unui termen de prescripție de 5 ani de la înregistrare, în acest sens fiind dispozițiile art. 47 alin.3 din Legea nr. 84/1998.

A recunoaște admisibilitatea acțiunii în contrafacere - care nu este supusă niciunui termen de prescripție, putând fi intentată oricând cât timp marca reclamantului se află în perioada de protecție - împotriva unei alte mărci înregistrate ar deschide posibilitatea eludării dispozițiilor legale referitoare la termenul de introducere a acțiunii în anularea mărcii.

Revenind la decizia C.J.U.E., trebuie remarcat că ceea ce pare a fi cântări cel mai mult în răspunsul dat întrebării preliminare este faptul că dreptul exclusiv al titularului mărcii comunitare a fost conferit acestuia prin art.9(1) din Regulament pentru a îi permite să-și protejeze interesele specifice ca proprietar al mărcii, altfel spus, să i se asigure mărcii sale îndeplinirea propriei funcții (par.50).

În acest context, Curtea remarcă împrejurarea că, dacă pentru a preveni utilizarea de către un terț a unui semn care ar putea afecta funcțiile propriei mărci, proprietarului acesteia i s-ar cere să aștepte declararea invalidității mărcii ulterioare, protecția conferită prin art. 9(1) ar fi semnificativ slăbită (par.51).

De aceea, conchide că art. 9(1) trebuie interpretat în sensul că dreptul exclusiv al proprietarului unei mărci comunitare de a interzice terților să folosească în comerț un semn identic sau similar cu marca sa se extinde și la

terțul proprietar al unei mărci comunitare ulterior înregistrate, fără a fi nevoie ca marca ulterioară să fi fost mai întâi anulată (par. 52).

Verificând pertința acestor argumente în contextul legislației și jurisprudenței instanțelor românești și având în vedere că - chiar și la nivel orientativ, cum este cazul de față - jurisprudența C.J.U.E. poate fi invocată numai în situații precum cele din speța care a ocazionat întrebarea preliminară, se constată următoarele:

Potrivit legii române a mărcilor, dar și constatrilor din practica judiciară, acțiunea în contrafacere și acțiunea în anularea mărcii ulterior înregistrate - ambele având ca punct de plecare susținerea titularului mărcii anterioare cu privire la identitatea sau similaritatea semnelui/mărcii folosite de pârât cu marca sa anterioară - presupun aceleași verificări de drept și de fapt, referitoare la identitatea/similaritatea semnelor, identitatea/similaritatea produselor sau serviciilor, respectiv riscul de confuzie incluzând și riscul de asociere.

În mod firesc, pentru susținerea și, respectiv combaterea punctelor lor de vedere, părțile litigante recurg în ambele acțiuni la același tip de probatorii.

De asemenea, cele două tipuri de acțiuni parcurg aceleași grade de jurisdicție, în fața unor instanțe de același grad și au, în principiu, aceeași durată.

Astfel, acțiunea în anularea înregistrării mărcii se judecă în primă instanță de Tribunalul București, cu apel la Curtea de Apel București și cu recurs la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform dispozițiilor art. 47 alin. 1 și art. 88 alin.2 din Legea nr. 84/1998, precum și art. 97 pct. 1 și 483 alin. 1 din Codul de procedură civilă.

Acțiunea în contrafacere revine spre judecată în primă instanță tribunalului, ca instanță cu plenitudine de competență în reglementarea noului Cod de procedură civilă, hotărârea fiind supusă apelului la curtea de apel și recursului la Înalta Curte de Casație și Justiție, conform art. 95 pct.1, 96 pct. 2 și 97 pct. 1 din Codul de procedură civilă.

Prin urmare, dacă titularul mărcii anterioare are deschisă calea acțiunii în anularea înregistrării, nu ar putea susține cu succes că, așteptând soluționarea acesteia, protecția conferită mărcii sale ar putea scădea semnificativ, durata unei acțiuni în contrafacere fiind aproximativ aceeași.

Cu alte cuvinte, nu ar putea pretinde că alegerea acțiunii în contrafacere în locul acțiunii în anulare i-ar permite într-o mai mare măsură să prezerve funcțiile specifice mărcii.

Dacă titularul nu mai are deschisă calea acțiunii în anulare - fie că nu mai este în termen, fie că o atare acțiune i s-a respins sau perimat etc. -

atunci, așa cum se arată și în articolul anterior citat⁸, dreptul pârâtului la marcă s-a consolidat și nu s-ar putea admite ca, prin eludarea legii, reclamantul să obțină interzicerea exercitării dreptului la marcă de către acesta.

În speța care a ocazionat întrebarea preliminară, procedura anulării mărcii comunitare la OHIM este apreciată ca fiind mai îndelungată decât cea a constatării contrafacerii în fața unei instanțe naționale cu competență în materie. În plus, prin specificul derulării procedurilor declanșate de părțile litigante, s-a ajuns la un impas procesual care riscă să facă imposibilă analiza pe fond a pretențiilor reciproce ale părților.

În concluzie, câtă vreme nu aceasta este situația în dreptul național, nu există motive ca, decupând din context doar răspunsul la întrebarea preliminară, să se considere de acum înainte admisibile acțiunile în contrafacere îndreptate împotriva unor mărci înregistrate, neanulate în prealabil.

⁸ A se vedea [nota de subsol nr. 3](#)