

ROMÂNIA
CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
Splaiul Independenței nr.5, Cod postal 050091,
București, Sector 4
SECȚIA A IV-A CIVILĂ

Destinatar:
**INTERNAȚIONAL TRANSACTIONS &
SERVICES SA ÎN INSOLVENȚĂ PRIN
NOMENIUS SRL**
sector 2, București, sediul ales, Piața
Pache Protopopescu, nr. 1, et. 2, ap.
06

DOSARUL NR. 28895/3/2014
Materia: Proprietate Intelectuală
Stadiul procesual al dosarului: Apel
Obiectul dosarului: marcă contestată imp.
Hot.nr.61/25.02.2014 a OSIM
Complet: s4 c21a/pi

COMUNICARE HOTARÂRE CIVILĂ

NR. 6/2016 DIN DATA DE 12 Ianuarie 2016

Stimată doamnă/Stimate domn,

vă comunicăm, alăturat, copia hotărârii civile nr. 6/2016, pronunțată la data de 12 Ianuarie 2016, de către CURTEA DE APEL BUCUREȘTI SECȚIA A IV-A CIVILĂ.

L.S. PRESEDINTE
P. (stampila)
Judecator **LIA SAIONEA**

Semnătura grefier,



S.V. 14.01.2016 15:11:01

ROMÂNIA

CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA A IV A CIVILĂ

DECIZIA CIVILĂ NR. 6 A
Ședința publică de la 12.01.2016
Curtea constituită din:

PREȘEDINTE – JUDECĂTOR : ZIDARU GHEORGHE LIVIU
JUDECĂTOR : TIRICĂ ILEANA RUXANDRA
GREFIER : VÎRTEJ SIMONA

Pe rol soluționarea cererii de apel formulată de **apelantul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – Comisia de Contestații și Mărci**, cu sediul în București, str. ion Ghica nr. 5, sector 3, împotriva sentinței civile nr. 756/10.06.2015, pronunțată de Tribunalul București – Secția a III a Civilă, în dosarul nr. 28895/3/2014, în contradictoriu cu **intimatul contestator Internațional Transactions & Services SA, în insolvență prin Nomenius SRL**, cu sediul ales în București, Piața Pache Protopopescu nr. 1, et.2, ap. 06, sector 2, având ca obiect „marcă”.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă apelantul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – Comisia de Contestații și Mărci prin consilier juridic GrațIELA Costache și intimatul contestator Internațional Transactions & Services SA în insolvență prin Nomenius SRL reprezentat de avocat Comănescu Raluca, cu împuternicire avocațială la dosar.

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care Reprezențații părților arată că nu mai au alte cereri de formulat.

Având în vedere că nu mai sunt cereri prealabile de formulat, Curtea constată cauza în stare de judecată și acordă cuvântul în dezbaterea motivelor de apel.

Reprezentantul apelantului Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – Comisia de Contestații și Mărci solicită admiterea așa cum a fost formulat. Să se constate că motivarea din sentința apelată se referă la aspecte străine de natura cauzei, instanța făcând o analiză a dispozițiilor art. 6 din Legea mărcilor, iar în realitate au solicitat aplicarea dispozițiilor art. 5 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 2 și art. 8 din Legea nr. 84/1998.

Din punctul lor de vedere marca în cauză nu putea fi admisă la înregistrare față de faptul că nu este capabilă a diferenția produsele unui comerciant față de produsele unui alt comerciant de pe piață.

În ce privește criticile formulate referitor la aplicarea instrucțiunilor de serviciu, precizează că această instrucțiune are valoarea unei poziții de serviciu pe care angajatorul a dat-o angajaților Serviciilor Mărci. Menționează că nu este un act administrativ cu caracter normativ, este un act administrativ cu caracter individual. Au solicitat ca instanța să facă o analiză a temeiurilor de drept care au stat la baza respingerii înregistrării.

Cu cheltuieli de judecată.

Apărătorul intimatului contestator Internațional Transactions & Services SA în insolvență prin Nomenius SRL solicită respingerea apelului și menținerea sentinței apelate ca legală și temeinică. Deși susținerile apelantului sunt acelea că decizia de respingere a mărcii a fost întemeiată pe dispozițiile art. 5 alin. 1 lit. a, se regăsește în conținutul deciziei și hotărârii

de respingere a mărcii ulterioare mențiunea „întemeiem pe următoarele dispoziții : punctele 11 și 12 din Instrucțiunea de serviciu”. Deși se susține că este un instrument de lucru intern, cu toate acestea își întemeiază o hotărâre pe care o pronunță în baza acestor articole.

Menționează că firma lor a fost înființată în anul 1996 și nu a existat în nici un moment un conflict cu marca anterioară despre care se face vorbire.

Depune la dosar practică judiciară și comunică și părții adverse o copie de pe aceasta. Își rezervă dreptul de a solicita cheltuieli de judecată pe cale separată.

CURTEA

Deliberând, constată următoarele:

Prin Hotărârea nr. 61/25.02.2014 pronunțată de Comisia de Contestații Mărci din cadrul OSIM în dosarul CCM nr. 197/2013, s-a respins contestația formulată de INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES SA, prin mandatar autorizat NOMENIUS SRL; S-a menținut Decizia OSIM nr. 4923/24.05.2013 (comunicată cu adresa OSIM nr. 1020961/07.06.2013) prin care s-a respins de la înregistrare marca, individuală, combinată având denumirea SIGMANET-YOUR SMARTER CHOICE nr. depozit M 2012 04923, pentru produsele și serviciile din clasele 09 și 35.

Împotriva Hotărârii CCM a OSIM nr. 61/25.02.2014 a formulat contestație la Tribunalul București contestatoarea solicitantă S.C. INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.A., solicitând anularea acesteia și înregistrarea mărcii individuale verbale SIGMANET YOUR SMARTER CHOICE, nr. dep. M 02012 04923, pentru clasele 9 și 35, așa cum acestea au fost restrânse.

Prin sent.civ. nr. 756/10.06.2015, pronunțată de Tribunalul București – Secția a III a Civilă, în dosarul nr. 28895/3/2014 a fost admisă acțiunea contestatoarei S.C. INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES S.A. cu sediul ales la Nomenius S.R.L., în București, sector 2, Piața Pache Protopopescu, nr. 1, et. 2, ap. 06, împotriva Hotărârii nr. 61/25.02.2014 pronunțată de Comisia de Contestații Mărci din cadrul OSIM în dosarul CCM nr. 197/2013, în contradictoriu cu intimatul OFICIUL DE STAT PENTRU INVENȚII ȘI MĂRCI, cu sediul în București, sector 3, str. Ion Ghica, nr. 5.

A fost anulată Hotărârea Comisiei de Contestații Mărci a OSIM nr. 61/25.02.2014 și în consecință a fost admisă contestația împotriva deciziei OSIM nr. 4923/24.05.2013, care a fost desființată.

S-a dispus înregistrarea mărcii individuale verbale "SIGMANET - YOUR SMARTER CHOICE", nr. depozit M2012 04923, pentru produsele din clasele 9 și 35, astfel cum au fost restrânse.

A fost obligat intimatul OSIM la plata cheltuielilor de judecată în sumă de 2780 lei.

În motivare, tribunalul a reținut că reclamanta din prezenta cauză, INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES SA a depus spre înregistrare la OSIM la data de 01.08.2012, pe cale națională, marca individuală verbală SIGMANET-YOUR SMARTER CHOICE, pentru produse și servicii din clasele 9 (Aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetici, discuri acustice; compact discuri, DVD-uri și alți suporturi de înregistrare digitală, mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, mașini de calculat, echipamente pentru tratarea informației și calculatoare; software pentru calculatoare, extinctoare) și

35(Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou).

Ca urmare a verificării cererii, la data de 09.08.2012, OSIM a constatat că sunt îndeplinite condițiile minime de constituire a depozitului reglementar, emițând Notificarea nr. 1026159, fiind atribuită dată de depozit și s-au înscris datele conținute în cerere în Registrul Mărcilor, cu numărul M 2012 04923, pentru produse și servicii din clasele 09 și 35.

OSIM a publicat cererea în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială - Secțiunea Mărci nr. 8/2012 din data de 02.08.2012.

În urma examinării mărcii M 2012 049253, la data de 05.12.2012, s-a emis Avizul de refuz provizoriu nr. 4923, (comunicat cu adresa OSIM nr. 1004540/21.01.2013), în care s-a menționat faptul că marca examinată nu poate fi protejată, fiind identificată marca SIGMANTEC nr. 105533/16.09.2009, clasele 09, 35,42. Avizul a fost motivat în baza prevederilor Art.5 (1) lit a) coroborat cu Art.2 și Art. 8 din Legea 84/1998 republicată și Instrucțiunea de serviciu nr. 5/17.10.2012.

Solicitantul a depus punct de vedere la OSIM cu privire la Avizul de refuz provizoriu, iar la data de 24.05.2013 a fost emisă Decizia OSIM nr.4923 (comunicată cu adresa OSIM nr.1020961/07.06.2013) de respingere de la înregistrare a mărcii individuale verbale SIGMANET-YOUR SMARTER CHOICE nr. depozit M 2012 04923, pentru produsele și serviciile solicitate în clasele 09 și 35, pentru aceleași motive invocate în ARP.

Reclamanta INTERNATIONAL TRANSACTIONS & SERVICES SA a formulat contestație împotriva Deciziei OSIM menționate, contestația fiind respinsă prin Hotărârea nr. 61/25.02.2014 a Comisiei de Contestații Mărci, atacată cu contestație la tribunal în prezenta cauză.

Cu privire la motivele pe care se întemeiază reclamanta contestatoare în cererea prin care a solicitat desființarea hotărârii CCM, tribunalul a constatat că acestea sunt întemeiate. Astfel, nu sunt corecte considerentele expuse de CCM în hotărârea analizată de tribunal, fiind reținut în mod greșit că marca trebuie respinsă la înregistrare întrucât s-a identificat, conform Avizului de refuz provizoriu (ARP) nr. 4923/05.12.2012 marca anterior înregistrată MN 105533/16.09.2009 SIGMANET, clasele 09, 35, 42, nr. dep. M 2009 07095, marca reclamantei fiind respinsă la înregistrare în temeiul art. 5 alin.1 lit. a) coroborat cu art. 2 și art. 8 din Legea 84/1998, republicată (lege) și pct. 11 alin. 4 și pct. 12 din Instrucțiunea de serviciu nr. 5/17.10.2012.

A mai reținut CCM disp. art. 2 din legea mărcilor („*Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale și, în special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinații de culori, holograme, semnale sonore, precum și orice combinație a acestora, cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi*”), concluzionând că funcția mărcii este aceea de a indica originea comercială a produsului, iar în cauză, în ipoteza în care marca în litigiu ar fi înregistrată, s-ar ajunge la situația în care doi titulari ar avea drepturi exclusive asupra aceleiași mărci pe teritoriul României, condiție în care consumatorul nu ar putea distinge cu privire la proveniența produselor/serviciilor din clasele 09 și 35, iar marca nu și-ar mai putea îndeplini funcția esențială prevăzută de art. 2.

Deși a reținut disp. art. 2 din lege, Comisia OSIM și-a întemeiat refuzul de înregistrare pe motive relative, prevăzute la art. 5 alin.1 lit.b) și pe dispozițiile unei reglementări de ordin intern, așa cum chiar OSIM a afirmat, dar aceste motive nu sunt luate în considerare în procedura de examinare în cadrul înregistrării mărcii, ele fiind analizate doar cu ocazia solicitării de anulare a unei mărci. OSIM nu poate invoca din oficiu aceste motive relative la înregistrarea mărcii, așa cum corect a susținut reclamanta. OSIM examinează deci doar motivele de nulitate absolută, iar aspectele prevăzute de art. 6 doar atunci când s-au formulat opoziții. Astfel, potrivit disp. art. 19, orice persoană interesată poate formula opoziție în

termen de două luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, pentru motivele relative prevăzute la art. 6, opozițiile trebuind să fie formulate în scris, motivat și cu plata taxei legale, iar titularul mărcii care a formulat opoziția trebuie să prezinte la OSIM, la cererea solicitantului, dovada că marca anterioară a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul României în timp de 5 ani care precede data publicării mărcii solicitate, pentru produsele și serviciile pentru care marca anterioară a fost înregistrată și să probeze că există motive justificate privind neutilizarea mărcii cu privire la care s-a formulat opoziție, iar în termen de 30 de zile de la data notificării opoziției, solicitantul poate prezenta punctul său de vedere.

Potrivit art. 22 OSIM OSIM examinează (alin.3) motivele de refuz prevăzute la art. 5 alin.1 și dacă este cazul observațiile formulate, iar motivele prevăzute la art. 6 se examinează doar în situația sesizării în acest sens de către titularul dreptului anterior, ceea ce nu este cazul în speță, întrucât titularul dreptului anterior nu a formulat opoziție și nici nu a făcut dovada folosirii mărcii anterioare în România.

Tribunalul reține întemeiate susținerile reclamantei, contrar susținerilor din întâmpinarea formulată de OSIM, în sensul că atât Avizul de refuz provizoriu emis la înregistrarea cererii de marcă, cât și decizia de respingere după ARP și Hotărârea CCM, care face obiectul cauzei, au fost pronunțate în temeiul Instrucțiunii de Serviciu nr. 5/2012 privind procedura examinării în cadrul serviciului Mărci și Indicații Geografice emise de OSIM, dar acest act inferior legii nu poate modifica sau adăuga la lege. OSIM are obligația conform disp. art. 16 din legea 84/1998 rep, OSIM de a examina în termen de o lună de la data primirii cererii de înregistrare marcă dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute la art. 9 alin.1, atribuind dată de depozit cererii, iar dacă nu sunt îndeplinite condițiile de la art. 9 vor fi notificate solicitantului lipsurile acesteia, pentru completarea lor în termen de 3 luni, în caz contrar urmând a se respinge cererea. Cererea de înregistrare a mărcii se publică în format electronic în maxim 7 zile de la data depunerii, conform disp. art. 17, în condițiile prevăzute de Regulamentul de aplicare a legii, orice persoană interesată putând formula observații în termen de două luni, pentru motivele de refuz absolut prevăzute la art. 5, așa cum s-a arătat, în speță nefiind formulate observații sau opoziție de către titularul mărcii anterioare.

Instrucțiunea de serviciu nr.5/2012 la pct.12 prin care s-a prevăzut că OSIM va respinge cererile de înregistrare marcă dacă în Raportul de cercetare sau în orice alt mod s-a menționat/identificat existența unei mărci anterioare identice, pentru aceleași clase, iar solicitantul nu a depus acordul din partea titularului mărcii anterioare, nu poate fi incidentă în speță, de vreme ce adaugă la lege, iar conform legii și Regulamentului de aplicare a acesteia OSIM are obligația de a înregistra marca depusă la înregistrare în situația în care nu se formulează nicio opoziție sau observație de către titularul unei mărci anterioare. Instrucțiunea menționată este în totală contradicție cu prevederile legale obligatorii, stabilind prerogativa OSIM de a respinge cererile de înregistrare marcă atunci când printr-un raport de cercetare marcă a fost identificată o marcă anterioară identică, fără a ține cont de legea care guvernează mărcile în România și de regulamentul de aplicare a acesteia, acte normative cu o forță juridică superioară instrucțiunii incriminate, care, așa cum arată chiar OSIM, este doar un ghid menit să clarifice și să îndrume, nici într-un caz nefiind o normă de drept imperativă care să producă efecte juridice.

Tribunalul a reținut că CCM a reținut în mod greșit și existența riscului de confuzie în cauză, deși nu s-a făcut dovada în cauză a folosirii mărcii anterioare pe teritoriul României, iar reclamanta a probat faptul că a înregistrat domeniul de internet www.sigmantec.ro încă din 1996, dovedind de asemenea că nu există similaritate ridicată între mărcile în conflict, respectiv între marca sa SIGMANTEC YOUR SMARTER CHOICE și marca anterioară SIGMANTEC.

Împotriva acestei decizii a declarat apel intimatul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, înregistrat pe rolul Curții de Apel București – secția a IV-a civilă la data de 5.10.2015, prin care a invocat, în esență, următoarele motive:

- OSIM a constatat că marca a cărei înregistrare a fost refuzată nu-și poate îndeplini funcția de marcă, aceea de a distinge între produsele și serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi, și a făcut aplicarea art. 2 și art. 5 alin.1 lit.a) din Legea nr. 84/1998, asupra căroră tribunalul a evitat să se pronunțe, iar nu a unor motive relative de refuz, astfel cum greșit a apreciat instanța de fond;
- Existând riscul de asociere cu marca anterioară SIGMANET, marca a cărei înregistrare s-a solicitat (SIGMANET – YOUR SMARTER CHOICE) nu-și poate îndeplini funcția esențială prev. de art. 2 din L. nr. 84/1998;
- În ce privește Instrucțiunea de serviciu n r. 5/17.10.2012, aceasta constituie un act strict intern, pentru unificarea practicii Serviciului Mărci, având semnificația unui „manual de examinare”, aceasta nefiind de natură să producă efecte față de terți.

Intimata contestatoare, legal citată, a depus întâmpinare, prin care a solicitat respingerea apelului, ca nefondat.

Analizând actele dosarului, Curtea constată că apelul este nefondat, pentru următoarele considerente:

Într-adevăr, așa cum arată și prima instanță, Comisia de Contestații Mărci din cadrul OSIM a considerat în mod greșit că sunt aplicabile dispozițiile art. 5 alin. 1 lit. a coroborat cu art. 2 și art. 8 din Legea nr. 84/1998, prevalându-se de presupusa neîntrunire a cerinței distinctivității semnului, pretinsă de art. 2 din lege.

Distinctivitatea, în sens de condiție de valabilitate a mărcii nu este același lucru cu disponibilitatea semnului.

Potrivit art. 2 ante-menționat, poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică (...) cu condiția ca aceste semne să permită a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Dacă partea ar fi solicitat înregistrarea ca marcă a unui semn pur descriptiv, care descrie pur și simplu serviciul oferit, cerința art. 2 nu ar fi fost îndeplinită, întrucât un astfel de semn nu este apt să permită a distinge serviciile solicitantului de cele ale altor întreprinderi care oferă aceleași servicii.

Apelantul OSIM susține, în esență, că existența unei mărci anterioare similare, înregistrată pentru produse ori servicii identice ori similare, ar afecta distinctivitatea mărcii ulterioare, care nu ar mai îndeplini cerințele art. 2 din Legea nr. 84/1998, întrucât nu și-ar mai putea îndeplini funcția de a distinge produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

Acest motiv nu poate fi primit, întrucât dispozițiile art. 2 din Legea nr. 84/1998 se raportează la aptitudinea semnului, în sine (deci nu raportat la alte mărci anterioare) de a servi ca marcă, respectiv de a garanta originea produsului ori serviciului, distingându-l de alte produse ori servicii similare. Ori, în cauză este de necontestat că marca individuală, verbală SIGMANET – YOUR SMARTER CHOICE are, în sine, caracter distinctiv, de unde rezultă, contrar apelantului, că dispozițiile art. 2 din L. nr. 84/1998 sunt respectate, iar dispozițiile art. 5 alin.1 lit.a) din lege nu sunt incidente.

Împrejurarea că există înregistrată anterior și altă marcă cuprinzând elementul verbal SIGMANET nu înseamnă că acest semn nu întrunește condiția distinctivității (dacă ar fi fost așa, nu ar fi putut fi înregistrată nici marca anterioară SIGMANET), ci, înseamnă că devin incidente motivele relative de refuz, respectiv anulare a mărcii, adică cele reglementate de art.

6 privitoare la existența unor mărci anterioare identice sau similare pentru produse și servicii similare, ce pot genera un risc de confuzie cu marca ce se solicită a fi înregistrată.

Or, motivele relative de refuz nu pot fi invocate din oficiu de OSIM și nu se suprapun motivului de refuz absolut reglementat de art. 5 alin. 1 lit. a din Legea nr. 84/1998, ci, pot fi invocate doar de cei interesați, pe calea opoziției prev. de art. 19 din lege; OSIM, potrivit art. 22 alin.3 din Legea nr. 84/1998 examinează doar motivele de refuz absolute prevăzute de art. 5 alin. 1 din lege.

În ce privește Instrucțiunea de serviciu nr. 5/17.10.2012, aceasta nu constituie izvor de drept, cum chiar apelantul susține, și nu poate adăuga la lege.

Față de toate cele expuse mai sus, constatând că nu este incident vreun motiv absolut de refuz la înregistrare, se constată că apelul este nefondat, urmând a fi respins ca atare, potrivit art. 480 alin.1 NCPC.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DECIDE:**

Respinge, ca nefondat, apelul declarat de apelantul Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci – Comisia de Contestatii și Mărci, cu sediul în București, str. Ion Ghica nr. 5, sector 3, împotriva sentinței civile nr. 756/10.06.2015, pronunțată de Tribunalul București – Secția a III a Civilă, în dosarul nr. 28895/3/2014, în contradictoriu cu intimatul contestator Internațional Transactions & Services SA, în insolvență, prin Nomenius SRL, cu sediul ales în București, Piața Pache Protopopescu nr. 1, et.2, ap. 06, sector 2.

Definitivă.

Pronunțată în ședință publică, azi, 12.01.2016.

PREȘEDINTE
Zidaru Gheorghe Liviu

JUDECĂTOR
Tirică Ileana Ruxandra

GREFIER
Vîrtej Simona

Red. ZGL/14.01.2016

Jud. fond Constanța Moiescu (TB secția a III-a)

Conținut cu originalul

GREFIER