

Considerații asupra puterii de lucru judecat în fața EUIPO a hotărârilor instanțelor naționale pronunțate în cauze privind conflictele dintre mărci identice sau similare



I. Introducere

Practica judiciară consacrată de-a lungul timpului în materia proprietății intelectuale confirmă impactul semnificativ la nivelul Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală ("EUIPO", "Oficiul") al dezlegărilor instanțelor judecătorești naționale asupra cauzelor care adresează conflictele dintre mărci. Acesta este generat în principiu de faptul că arhitectura europeană a dreptului marilor permite coexistența în portofoliul aceluiași titular a unor mărci identice ori similare care se pot bucura de protecție juridică distinctă atât pe teritoriul național cât și la nivel european.

Prezenta analiză își propune să adreseze o situație des întâlnită în cazul companiilor ce dețin un portofoliu de mărci similare europene și naționale, și anume în ce măsură considerentele instanței naționale care justifică anularea marcii naționale ar putea fi reținute cu autoritate de lucru judecat/ putere de lucru judecat și în cadrul unei proceduri subsecvente deduse spre soluționare EUIPO de către același reclamant având ca obiect anularea marcii europene identice/similare.

II. Autoritatea de lucru judecat vs. Puterea de lucru judecat

Cu titlu prealabil, subliniem că autoritatea de lucru judecat, pe de o parte, și puterea de lucru judecat, pe de altă parte, desemnează două instituții de drept de sine statatoare având efecte juridice distincte¹. Astfel:

a. autoritatea de lucru judecat presupune identitatea de acțiuni (parți, obiect și cauza juridică) ce oprește repetarea judecății. În alte cuvinte, aceleași părți nu pot porni din nou procesul pentru a obține o altă soluție asupra aceleiași cauze soluționate definitiv;

b. puterea de lucru judecat presupune consecvența în judecata având la bază regula că o hotărâre judecătorească nu poate fi contrazisă printr-o altă hotărâre care tranșează aceleași aspecte juridice de fond. În acest caz, nu este oprită judecata celui de-al doilea litigiu, ci este ușurată sarcina probei prin prisma preexistenței unor constatări juridice făcute cu ocazia judecății anterioare care nu pot fi ignorate de instanța ulterior investită.

Distincția esențială între autoritatea și puterea de lucru judecat constă, așadar, în aceea că în cazul puterii de lucru judecat nu este necesară

identitatea perfectă de părți, obiect și cauza, ceea ce mărește considerabil sfera sa de aplicare, însă în același timp efectul sau juridic este mult mai nuanțat față de cel al autorității de lucru judecat.

Raportând particularitățile celor două instituții la situația premisa data, consideram autoritatea de lucru judecat ca neputând fi reținută drept incidentă cel puțin din cauza lipsei de identitate de obiect, pornind de la premisa ca instanțele naționale ar analiza o marcă națională, iar EUIPO ar analiza o marcă europeană similară. Așadar, punctul de plecare al discuției este o acțiune subsecventă în anulare dedusă spre soluționare EUIPO ce ar viza o marcă europeană, cu o existență de sine statatoare și cu un regim juridic propriu față de marcă națională disputată în fața instanței naționale.

Puterea de lucru judecat, însă, nu poate fi *ab initio* exclusă de vreme ce aceasta nu presupune identitate de acțiuni, ci se referă strict la modalitatea în care anterior au fost dezlegate anumite aspecte din raporturile dintre părți, fără posibilitatea de a statua diferit asupra aceluiași împrejurări de fapt².

Or, din acest punct de vedere, apar a fi susceptibile să prezinte relevanța criteriile avute în vedere de instanțele naționale la momentul aprecierii ca întrunite a tuturor condițiilor legale prevăzute de lege pentru anularea unei mărci înregistrate. Iar aceasta cu atât mai mult cu cât, în funcție de particularitățile fiecărei spețe în parte, există șanse ridicate ca situația de fapt reținută în sprijinul pronunțării soluției să fie aceeași atât în cazul mărcii naționale cât și a mărcii europene identice/similare.

III. Jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene

Potrivit jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene ("**CJUE**"), deciziile instanțelor naționale în cauzele privind conflictele dintre mărci identice sau similare la nivel național nu au un efect obligatoriu la nivelul EUIPO, regimul marilor Uniunii Europene fiind un sistem autonom, cu propriul set de obiective și norme specifice acestuia care se aplică independent de orice sistem național (a se vedea – *Cauza T-363/08, Nollie, EU:T:2010:114, § 52*³; *Cauza T-32/00 Messe München v OHIM (electronica) [2000] ECR II-3829, § 47*⁴, *Cauza T-207/06 Europig v OHIM (EUROPIG) [2007] ECR II-1961, § 42*⁵).

De altfel, ghidurile elaborate la nivelul EUIPO validează teza potrivit căreia legalitatea deciziilor Oficiului trebuie să fie evaluată numai pe baza regulamentelor Uniunii Europene, astfel cum sunt interpretate de instanța Uniunii Europene. În consecință, Oficiul nu este obligat nici macar de practica sa decizională anterioară, iar cu atât mai puțin de o decizie pronunțată într-un stat membru sau într-o țară terță (a se vedea – *Cauza T-565/513, Norwegian Getaway, eu:T:2014:24, § 12* ⁶).

Cu toate acestea, atât practica judiciară de specialitate (a se vedea – *Cauza T-108/08, Good Life, EU:T:2011:391, § 23*⁶, *Cauza T-122/99 Procter & Gamble v OHIM (Soap bar shape) [2000] ECR II-265, § 61*⁷, *Cauza T-337/99 Henkel v OHIM (Round red and white tablet) [2001] ECR II-2597, § 58*⁸, *Cauza T-68/13, Care to care, EU:T:2014:29, § 51*⁹, *Cauza C-564/16 P § 61*¹⁰) cât și orientările consacrate la nivelul EUIPO¹¹ confirmă aceea că, deși EUIPO nu este ținut de constatarile instanțelor naționale, în baza principiilor egalității de tratament și a bunei administrări a justiției, raționamentul avut în vedere și rezultatul acestora ar trebui să fie luate în considerare în mod corespunzător la momentul dezlegării pe fond a cauzei.

Iar aceasta cu atât mai mult cu cât instanțele naționale pot avea cunoștințe aprofundate cu privire la caracteristicile specifice statului lor membru, în special în ceea ce privește realitatea pieței în care sunt comercializate bunurile și serviciile și percepția clienților asupra semnelor. Acest lucru poate fi, în funcție de fiecare caz particular în parte, relevant pentru evaluarea finală efectuată de Oficiu.

IV. Concluzii

Pe cale de consecință, hotărârile instanțelor naționale nu pot fi apreciate a avea *per se* putere de lucru judecat în fața EUIPO, fiind recunoscută doar valoarea lor pur consultativă la momentul dezlegării pe fond a cauzei. Astfel, acestea vor putea fi valorificate la nivel probatoriu de către partea interesată și analizate sub aspectul temeiniciei și pertinentei lor în întreg contextul de fapt dedus judecății, însă nu vor putea dicta decizia finală ce va fi pronunțată în cauză.

Așadar, în contextul demarării pe rolul EUIPO a unei eventuale proceduri subsecvente de anulare a mărcii europene identice/similare deținută de către același titular, hotărârea instanței naționale ar putea fi susceptibilă să influențeze decizia finală doar în măsura în care EUIPO ar înțelege să se ralieze considerentelor instanței naționale avute în vedere la pronunțarea hotărârii, însă nu va putea constitui în sine temei de drept pentru admiterea acțiunii în anulare.

V. Observații finale

În cazul subiectelor de drept ce dețin în portofoliu mărci similare înregistrate atât la nivel european, cât și național, importanța stabilirii unei strategii de apărare puternice încă de la momentul declanșării litigiilor pe plan național rămâne una crescută, luând în considerare practica EUIPO care acordă importanța deciziilor naționale cu consecința validării în multe dintre situații, chiar și prin analogie, a considerentelor acestora.

Prin urmare, într-o analiză globală asupra riscurilor unui litigiu inițiat împotriva unei mărci naționale nu trebuie neglijată ipoteza escaladării conflictului până la nivelul EUIPO. Mai mult, este recomandat a se lua în calcul inclusiv riscul invalidării unei mărci europene pentru identitate de raționament cu invalidarea anterioară a mărcii naționale identice/ similare aflată în portofoliul aceluiași titular.

1. a se vedea – Decizia nr. 1777 din 25 iunie 2015 pronunțată în recurs de Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție

2. a se vedea – Decizia civilă nr. 994 din 10 aprilie 2013 pronunțată de Secția I civilă a Curții de apel Ploiești

3.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?mode=lst&pageIndex=0&docid=79157&part=1&doclang=EN&text=&dir=&occ=first&cid=366857>

4.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45851&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=370434>

5.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=60974&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=371543>
6.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=107530&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=373445>
7.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=45005&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=375531>
8.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=46597&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=376425>
9.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=146663&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=382970>
10.
<https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=203435&pageIndex=0&doclang=en&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=400631>
11. <https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1788680/trade-mark-guidelines/5-3-2-2-references>;
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1788918/trade-mark-guidelines/5-2-prior-national-decisions-and-judgments>;
<https://guidelines.euipo.europa.eu/1803468/1787586/trade-mark-guidelines/3-other-general-principles-of-eu-law>