

COLIZIUNEA MARCĂ COMUNITARĂ – INDICAȚIE GEOGRAFICĂ (DENUMIRE DE ORIGINE)

Studiu de caz

ing. Constantin GHIȚĂ, Consilier PI;
ing. Clelia POP-MOTOGNA, Consilier PI



1. Introducere – unele considerații despre termeni

1.1. Definiție și drepturi marca comunitară

Regulamentul (UE) 2017/1001 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI, din 14 iunie 2017, privind marca Uniunii Europene, definește marca Uniunii Europene în art. 4: Poate constitui o marcă UE orice semn, în special cuvinte, inclusiv numele de persoane, sau desene, litere, cifre, culori, forma produsului sau a ambalajului său ori sunete, cu condiția ca astfel de semne să fie în măsură: (a) să distingă produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi; și (b) să fie reprezentate în Registrul mărcilor Uniunii Europene (denumit în continuare „registrul”), într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției conferite titularului respectivei mărci”.

În art. 5 se specifică: “poate fi titularul unei mărci UE orice persoană fizică sau juridică, inclusiv entități de drept public”.

În ceea ce privește drepturile conferite de o marcă UE, acestea sunt precizate în articolul 9 (1):

“Înregistrarea unei mărci UE conferă titularului său drepturi exclusive.

(2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul să împiedice orice terț să utilizeze un semn în cadrul comerțului, fără consimțământul său, pentru produse sau servicii în cazul în care: (a) semnul este identic cu marca UE și este utilizat

pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care marca UE este înregistrată; (b) semnul este identic cu, sau similar cu marca UE și este utilizat în legătură cu produsele sau serviciile care sunt identice sau similare cu produsele sau serviciile pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care există un risc de confuzie din partea publicului; riscul de confuzie cuprinde riscul de asociere între semn și marcă; (c) semnul este identic sau similar cu marca UE, indiferent dacă este utilizat sau nu pentru produse sau servicii care sunt identice, similare sau nu sunt similare cu cele pentru care marca UE este înregistrată, în cazul în care aceasta se bucură de renume în Uniune și, prin utilizarea semnului fără motiv justificat, se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii UE ori se aduce atingere acestuia.

(3) În temeiul alineatului (2), pot fi interzise, în special, următoarele: (a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse; (b) oferirea produselor, introducerea lor pe piață sau păstrarea lor cu această destinație sub acest semn, ori oferirea sau asigurarea de servicii sub semnul respectiv; (c) importul sau exportul de produse sub acest semn; (d) utilizarea semnului ca denumire comercială sau ca nume de societate ori ca parte a unei denumiri comerciale sau a numelui unei societăți; (e) utilizarea semnului în documente comerciale și în publicitate; (f) utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-o manieră care contravine Directivei 2006/114/CE. (4) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii UE, titularul respectivei mărci UE are dreptul totodată să împiedice orice terț să introducă, în cursul schimbului comercial, produse în Uniune fără a le pune în liberă circulație, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă care este identică cu marca UE înregistrată pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca respectivă.”

1.2. Elemente ale cadrului european privind protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine¹

Protecția indicațiilor geografice și a denumirilor de origine pentru produsele agricole și alimentare se face în conformitate cu diverse Regulamente europene, în funcție de categoriile de produse cărora li se adresează. Spre exemplu, produsele alimentare beneficiază de un regim diferit de cel al vinurilor sau băuturilor spirtoase.

1.2.1. Cadrul european

A. Legislația în materie

În prezent, legislația aplicabilă este Regulamentul 510/2006. Acesta abrogă legislația anterior aplicabilă în materie, și anume Regulamentul Consiliului nr. 2081/92, din 14 iulie 1992, privind protecția indicațiilor geografice și denumirilor de origine ale produselor agricole și alimentare (JOCE L 208 din data de 24.07.1992)².

¹ <http://www.portaldecomert.ro> - Indicațiile geografice și denumirile de origine

² Modificat între timp de Regulamentul CE nr. 535/97 din 17 martie 1997 (JOCE L 83 din 25.03.1997) și de regulamentul CE nr. 692/2003 din 8 aprilie 2003 (JOCE L 99 din 17.04.2003).

Acest Regulament simplifică lucrurile și în ceea ce privește protecția indicațiilor geografice pentru produse provenind din state terțe UE. Totuși, vis-à-vis de acestea există o condiție suplimentară, față de produsele comunitare. Astfel, denumirile produselor din state terțe trebuie să fie protejate în statul de origine la momentul introducerii cererii de protecție comunitară.

B. Definiții

Indicația geografică: numele unei regiuni, al unui loc bine determinat sau al unei țări, care servește la desemnarea unui produs originar din această arie geografică, a cărui calitate sau reputație poate fi atribuită mediului geografic respectiv (inclusiv factori naturali și/sau umani) și a cărui producție/prelucrare/preparare are loc în zona geografică definită.

Denumirea de origine: numele unei regiuni, al unui loc bine determinat sau al unei țări, care desemnează un produs originar din această arie geografică, a cărui calitate sau caracteristici esențiale sunt în mod esențial sau exclusiv datorate unui mediu geografic dat (cu factori naturali și umani inerenți) și a cărui producție/prelucrare/preparare are loc în zona geografică definită.

Pot fi considerate denumiri de origine sau indicații geografice și anumite nume geografice sau ne-geografice tradiționale, desemnând produse originare dintr-o regiune specifică, a căror calitate este în mod esențial datorată unui anumit mediu geografic dat. De asemenea, în anumite condiții, anumite denumiri geografice pot fi înregistrate ca denumiri de origine atunci când materiile prime ale produselor în cauză provin dintr-o arie geografică mai mare sau diferită de cea de prelucrare. Materiile prime acceptate sunt carnea, laptele și animalele vii.

Acestea trebuie să fie produse într-o arie limitată și în condiții speciale, a căror îndeplinire să fie verificată printr-un regim de inspecție. Totuși, în baza articolului 2 al Regulamentului 510/2006, aceste denumiri trebuie să fi fost recunoscute ca denumiri de origine în țara de proveniență înainte de 1 mai 2004.

Denumirile devenite generice nu pot fi înregistrate; acestea sunt acelea care, deși se referă la o arie geografică în care produsul respectiv a fost fabricat sau comercializat, au devenit între timp denumirile comune ale unui produs în Comunitatea Europeană. Se ține cont, pentru analiza acestui aspect, de situația existentă în statele membre, precum și de legislațiile naționale sau comunitare în materie³.

2. Studiu de caz:

Societatea comercială SC POWER DISTRIBUTION SRL, Timișoara, înființată în 1999, având ca profil de activitate "Comerț cu ridicata cu cafea, ceai, cacao și condimente", a adoptat ca strategie de proprietate industrială crearea unui portofoliu de mărci (naționale, internaționale și comunitare), cât și desene (etichete și grafică pentru ambalaje) naționale și internaționale.

³ <http://www.portaldecomert.ro> - Indicațiile geografice și denumirile de origine

S-a ales această strategie pentru asigurarea unui management cât mai eficient al protecției proprietății sale industriale, cunoscut fiind și faptul că acestea reprezintă active necorporale ale societății, care pot fi preluate în patrimoniu și evidențiate distinct în valoarea societății⁴. Astfel, au fost depuse spre a fi înregistrate 8 mărci naționale, o marcă internațională, o marcă comunitară, două desene industriale naționale și un design internațional:

2.1. Mărci naționale:

SC POWER DISTRIBUTION SRL

a înregistrat în 2002

2 mărci naționale:

- 1. MN 056861 BREMER
KAFFEE AUSLESE
AROMATISCH & ELEGANT
cl. 30
- 2. MN 052545 CAFE VITTO
AROMA & ELEGANȚĂ
cl. 30



⁴ Dr. Ing. Gh. Bucșă, Protecția desenelor și modelelor. Studii de caz și jurisprudență. Ediția I-a, Editura OSIM, București 2008.

- În 2003 firma înregistrează încă o marcă națională:



- În 2006 se mai înregistrează 3 mărci naționale de produse:



- În 2010 se mai înregistrează încă 2 mărci naționale

MN 109057 A'Lor food
cl. 29,30,31,32

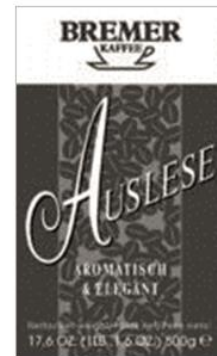
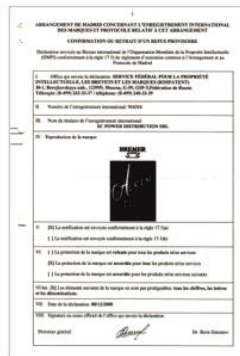


MN109063 A'Lor non-food
cl. 3,5,16

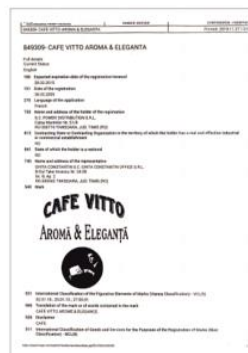


2.2. Au fost înregistrate 2 mărci internaționale în 2008 și în 2006:

IR 916316 BREMER KAFFEE AUSLESE AROMATISCH & ELEGANT
cl. 30 Café (produits d'origine Allemagne). AT - BX - DE - HU - IT - PL - RU
Disclaimer - BREMER, KAFFEE, AROMATISCH et AUSLESE.

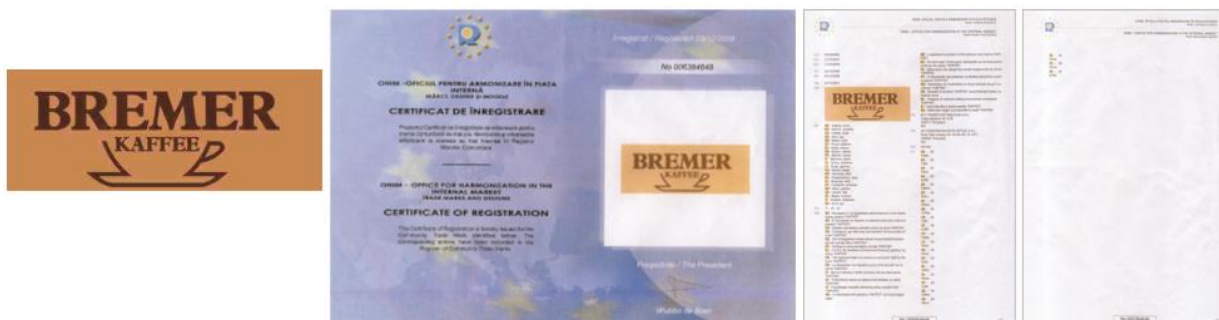


IR 849309 CAFÉ VITTO AROMĂ&ELEGANȚĂ, cl. 30-café.



2.3. În 2007 au fost înregistrate 2 mărci comunitare:

1.-EM 006384648-culori revendicate: maro, galben



2.- EM 006384911 culori revendicate: alb, negru, galben, auriu



2.4. În 2002 firma a înregistrat un design național:

ETICHETE, Certificat 013150 - cu 2 modele

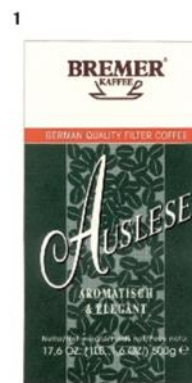


- În 2011 se înregistrează al doilea desen GRAFICĂ PENTRU AMBALAJE -
Certificat 019764 cu 6 modele



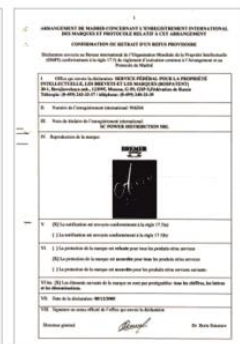
2.5. În 2005 firma înregistrează un design internațional

DM/066703 1R Labels for coffee packaging - 2 (modele) cu țări desemnate BX, DE, IT, HU



3. Coliziunea marcă comunitară – indicație geografică (denumire de origine)

Pe teritoriul Comunității Europene, SC POWER DISTRIBUTION SRL a comercializat cafea sub marca IR 916316, protejată pe clasa 30 - cafea, BREMER KAFFEE AUSLESE AROMATISCH & ELEGANT-cl. 30 Café (produits d'origine allemande), cu țări desemnate: AT - BX - DE - HU - IT - PL - RU, cât și la nivel comunitar (fiind protejată în toate statele membre ale Uniunii Europene): EM 006384648 BREMER KAFFEE



Produsul "cafea" cu denumirea identică „BREMER KAFFEE” este prezent și comercializat în Lidl Foundation & Co. K.G., Stiftsbergstr. 1, 74172 Neckarsulm, Germania.

Produsele sunt comercializate prin rețeaua proprie de magazine, atât pe teritoriul Germaniei, cât și al altor state membre ale Uniunii Europene, produse ce cuprind inscripționări cu însemne de marcă înregistrată, al cărei proprietar este SC POWER DISTRIBUTION SRL, în baza înregistrărilor



naționale, internaționale și comunitare, la organismele specializate pentru protejarea mărcilor și numelor de comerț (OSIM - în România, OMPI - la nivel internațional, OHIM - Uniunea Europeană). Respectiva marcă înregistrată la care se face referire se numește „BREMER KAFFEE” și se consideră că a fost utilizată fără drept de către Lidl, fără a avea acordul sau o licență din partea titularului mărcii înregistrate.

Ambalajul este protejat și ca design internațional, valabil și în Germania: DM/066703 (1R) Labels for coffee packaging - 2 modele BX, DE, IT, HU



Astfel, s-a considerat că a avut loc o încălcare a drepturilor exclusive de care beneficiază titularul în urma înregistrării mărcii și, în consecință, Lidl a fost invitat la o conciliere directă, invocându-se Directiva europeană 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv a Regulamentului CE nr. 207/2009 al Consiliului, privind marca comunitară:

„Invitație la conciliere directă:

În vederea soluționării tuturor diferendelor comerciale ce au determinat demersul nostru de față, și pe care înțelegem să le expunem în cele de mai jos.

În 48 de ore de la primirea prezentului înscris, vă solicităm să fixați și să ne transmiteți, prin orice mijloc de comunicare (electronic sau pe suport fizic), un termen ferm, clar individualizat și neechivoc, cuprins în intervalul 25.02.2012 - 15.03.2012, termen în interiorul

căruia sunteți dispuși să vă prezentați, prin intermediul reprezentanților dvs. legali, la sediul nostru situat în Timișoara, jud. Timiș, România, în vederea concilierii asupra tuturor diferendelor de natură comercială la care vom face referire în continuare.

Discuțiile care vor avea loc între reprezentanții legali ai dvs. și noi au ca scop unic ajungerea la un acord mutual, liber consimțit și amiabil, în vederea stingerii tuturor litigiilor existente cu referire directă la utilizarea, comercializarea, reclama pentru produse alimentare la care nu dețineți niciun acord scris din partea noastră, un agreement, o licențiere sau orice alt înscris echivalent care să vă îndreptățească la un comportament comercial de o asemenea natură ca cel desfășurat de către dvs. sau interpuși ai dvs. în relații și raporturi de comerț național (internațional) și/sau comunitar. Nu vom insista asupra dispozițiilor legale privitoare la chestiunile comerciale pe care dorim să vi le învederăm și de aceea considerăm mult mai util aducerea la cunoștința dvs. în primul rând, a situațiilor de fapt care au creat în dauna noastră atât prejudicii materiale de amploare, cât și prejudicii de imagine pentru produsele noastre și pentru ținuta noastră ca parteneri comerciali în diferite relații de afaceri pe care le derulăm de multă vreme, cât și pentru renumele nostru comercial câștigat pe o piață foarte dură, cum este cea românească și, implicit, cea europeană.

După cum aveți, desigur, cunoștință, drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi de proprietate veritabile care permit creatorului sau proprietarului unui brevet de invenție, al unei mărci sau al unei opere protejate prin drept de autor să beneficieze de pe urma muncii sau a investiției sale. Aceste drepturi sunt evidențiate inclusiv în Declarația Universală a Drepturilor Omului. Importanța proprietății intelectuale a fost recunoscută pentru prima dată de Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 1883 și este reglementată la nivelul Uniunii Europene prin dispoziții legale dure care nu lasă loc de interpretări.

- vă învederăm faptul că ați comercializat prin rețeaua proprie de magazine, atât pe teritoriul Germaniei, cât și ale altor state membre ale Uniunii Europene, produse ce cuprind inscripționări cu însemne de marcă înregistrată a cărei proprietari suntem în baza înregistrărilor naționale și internaționale la organismele specializate pentru protejarea mărcilor și numelor de comerț (OSIM - în România, OHIM - Uniunea Europeană, OMPI - la nivel internațional). Respectiva marcă înregistrată la care facem referire se numește „BREMER KAFFEE” și a fost utilizată fără drept de către dvs. fără a avea încuviințarea noastră și nicio licențiere din partea noastră ca titulari de marcă înregistrată.

Marca înregistrată oferă titularului protecție și, evident, profit financiar. Prin înregistrarea semnului ales, titularul beneficiază de un drept exclusiv asupra mărcii. Acest drept exclusiv permite folosirea aceleiași mărci pentru produse sau servicii diferite. Dreptul titularului prezintă două aspecte. Un aspect pozitiv, care constă în dreptul exclusiv de a folosi semnul distinctiv, și un aspect negativ, care se referă la dreptul de a interzice folosirea aceluiași semn de alte persoane. Protecția mărcii împiedică concurența neloială, contrafacerea care ar utiliza semne distinctive identice sau asemănătoare pentru comercializarea produselor sau serviciilor diferite sau de calitate inferioară. Sistemul permite proprietarului mărcii să producă și să comercializeze produse și servicii, în condiții echitabile, în interiorul

statului de proveniență cât și în cadrul UE. Mărcile se pot compune din cuvinte, litere și cifre, singure sau combinate. Ele pot consta în desene, simboluri, semne tridimensionale, cum ar fi forma și ambalajul produselor, semne sonore, cum ar fi sunetele muzicale sau vocale, parfumuri sau culori utilizate ca trăsături distinctive. În plus, față de mărcile de produse sau de servicii care indică originea comercială a acestora, mai există și alte categorii de mărci.

- marca noastră înregistrată „BREMER KAFFEE” face parte din categoria semnelor figurative care sunt protejate pe plan comunitar și internațional. Ca atare, punerea în vânzare de către dvs. a acestei mărci, fără acordul nostru scris, este sancționabil prin prisma Directivei europene 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului, respectiv a Regulamentului CE nr. 207/2009 al Consiliului privind marca comunitară.

Depunerea cererii de înregistrare și constituirea depozitului unei mărci conferă primului solicitant, pentru produsele și serviciile desemnate în cerere, un drept exclusiv care-i permite să se opună contrafacerilor sau imitațiilor ilegale. Mărcile comunitare protejate își extind efectele și pe teritoriul statelor membre deci și pe teritoriul României, de la data aderării - 01.01.2007.

- vă punem în vedere faptul că marca „BREMER KAFFEE” este proprietatea noastră și se bucură de protecție la nivelul Uniunii Europene, orice vânzare de către dvs. a produselor purtând această denumire trebuia încuviințată de către noi prin una din formele juridice uzitate pe plan comunitar și/sau internațional în materie. Până la această dată nu a fost depusă de către reprezentanții dvs. cel puțin o cerere de licențiere în favoarea dvs. pentru aceste produse care poartă marca noastră, cu atât mai puțin o eventuală cerere de cesiune sau de vânzare a mărcii „BREMER KAFFEE”. Dreptul de a cere terților interzicerea actelor de comercializare fără drept a produselor sub marca proprie, înregistrată ca atare, aparține și solicitantului cererii de înregistrare a respectivei mărci. Pentru acte posterioare publicării mărcii, solicitantul poate cere despăgubiri, conform legislației în vigoare. Prin contrafacerea unei mărci înțelegem realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului, de către terți, în activitatea comercială, a unui semn (sau nume) identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată sau, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul (sau numele); prin punerea în circulație, se înțelege oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn (sau numele), precum și importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn (sau numele).

- înțelegem să vă comunicăm prezenta invitație pentru ca, împreună, să identificăm o soluție reciproc avantajoasă ambelor părți în vederea stingerii diferendelor apărute cu privire la utilizarea, în actele de comerț efectuate de către dvs. pe teritoriul Uniunii Europene, a mărcii „BREMER KAFFEE” care ne aparține în totalitate, aceasta cu atât mai mult cu cât, pe adresa noastră, din partea unui concurent al dvs. de pe piața din Germania, a sosit o ofertă cu privire la marca în discuție.

De asemenea, apreciem faptul că, la momentul la care a luat ființă S.C. LIDL România S.R.L., produsul care poartă marca noastră înregistrată a fost retras de la comercializare, ceea ce denotă faptul că aveți cunoștință despre proprietarul legal al mărcii. Intenția noastră nu este de a aduce niciun fel de prejudiciu material sau de imagine firmei dvs.

În condițiile în care situația de fapt sau de drept rezultată în urma negocierilor dintre noi o impune, ne vom asigura de faptul că prejudiciul creat prin vânzarea de către dvs. a produselor sub marca noastră înregistrată va fi recuperat. De asemenea, vom duce la îndeplinire absolut orice demersuri necesare în vederea recuperării tuturor daunelor pricinuite și la care avem dreptul legal a le pretinde, a costurilor materiale și de imagine suportate, precum și a tuturor altor cheltuieli legate de aceste proceduri. Ne exprimăm speranța că veți înțelege pe deplin situația de fapt care ne-a obligat la acest demers, a condițiilor de imagine pe care le implică un asemenea litigiu, precum și a faptului că nu veți considera în niciun alt fel această operațiune a noastră decât ca o încercare de protejare a unui drept legitim atât comercial, cât și civil, care ne aparține în integralitatea sa.

Pe cale de consecință, vă solicităm să dați curs invitației noastre de a vă prezenta în cel mai scurt timp la negocieri și ne exprimăm disponibilitatea de a discuta orice aspect care poate aduce o stare de deplină normalitate între firmele noastre, precum și disponibilitatea noastră de a accepta orice propuneri corecte, coerente, viabile (poate este bine să spunem și discrete sau confidențiale) și imediate care să stingă acest litigiu pe cale amiabilă.

Prezentul înscris a fost redactat în câte 4 (patru) exemplare originale în limbile: română, germană și engleză, fiind traduse autorizat și legalizate de către notar public. Se comunică câte 2 (două) exemplare în fiecare limbă de redactare către LIDL Stiftung and Co. KG azi data de mai jos”⁵.

Concilierea nu a avut loc.

În consecință, SC POWER DISTRIBUTION SRL Timișoara a înaintat acțiune împotriva Lidl Foundation&Co. K.G., Neckarsulm, pe motive de încălcare a mărcii comunitare, urmând a se face următoarele solicitări în cadrul audierii:

„(1) Pârâtul este obligat să se abțină de la a oferi, de a introduce pe piață sau de a lua o cafea în acest scop sub denumirea de "Bremer Kaffee", în cazul oricărei încălcări de serviciu, în cursul afacerilor pentru a utiliza aceste produse, prezentarea sau ambalarea lor sub acest semn produse de cafea sau import, și pentru a utiliza semnul în publicitate pentru aceste produse.

2. Pârâtul este obligat să informeze reclamantul, la prezentarea tuturor facturilor relevante, cu privire la întinderea actului cu încălcări menționat la alineatul (1) de mai sus, în special cu privire la originea și distribuția produselor descrise la punctul 1, indicând numele și adresele producătorilor, furnizorilor și altora Proprietării anterioare de clienți și clienți comerciali, precum și cantitatea de produse livrate, livrate sau primite, și prețurile de achiziție și vânzare ale produselor descrise la articolul 1.

⁵ Document SC Power Distribution SRL

3. Pârâtul este obligat să informeze solicitantul, pe baza tuturor facturilor relevante, cu privire la întinderea încălcării menționate la alineatul (1) de mai sus, cu o defalcare detaliată a tuturor tranzacțiilor cu mărfurile menționate și a factorilor de cost, defalcați pe trimestrul calendaristic și sub detalii volumul de reclame publicitate pe trimestrul calendaristic și mediile publicitare, circulația, zonele de distribuție și perioadele de distribuție.

(4) Solicitantul este obligat să plătească despăgubiri într-o sumă care va fi încă cuantificată, după ce informațiile au fost furnizate împreună cu o dobândă de 8% peste rata dobânzii de bază respective de la lis pendens.

5. În subsidiar, se solicită: Trebuie menționat că pârâtul trebuie să plătească solicitantului o taxă rezonabilă de licență pentru fapta de încălcare menționată la alineatul (1).

6. Pârâtul este obligat să plătească reclamantului onorariile de avocat extrajudiciar ale reclamantului, în valoare de 1.479,60 euro plus dobândă la o rată de 5 puncte procentuale peste rata de bază p.a. a plății de când lis pendens.

7. Hotărârea poate fi executorie provizorie împotriva securității.

În cazul în care instanța va dispune procedura prealabilă scrisă, este solicitată în caz de neîndeplinire sau de confirmare de către pârât:

Împotriva inculpatului să emită judecată sau Anerkenntnisurteil fără audiere.

Motive:

Solicitantul este o companie românească sub forma unei S.R.L. (Societate cu Raspundere Limitată - conform unui GmbH), care activează de ceva timp în comerțul cu ridicata al cafelei. În calitate de angrosist, acesta este principalul furnizor al mai multor lanțuri de retail românești și internaționale, care livrează în mai multe țări europene.

Solicitantul a protejat de-a lungul timpului mai multe mărci, atât la nivel național, cât și la nivel internațional și comunitar (dovadă: Copie a certificatului de înregistrare a mărcilor nr. 56861 din 22.07.2002, inclusiv traducere în limba germană - Anexa K 1).

În anii următori, produsul a fost comercializat atât în România, cât și în alte țări europene.

Același brand a fost protejat și la nivel internațional începând cu 2007⁶.

În întâmpinarea depusă, Lidl solicită:

„Întâmpinare și acțiune reconvențională:

în chestiunea privind S.C. POWER DISTRIBUTION S.R.L. reprezentată prin administrator ... Calea Martirilor 1989, nr. 51/8, Timișoara, județ Timiș, România

- în calitate de reclamantă și pârâtă reconvențională - reprezentată la proces prin avocatul ..., Emilienstrasse 23, 70532 Stuttgart, împotriva Lidl Stiftung & Co. KG, reprezentată de Lidl Stiftung & Co. Beteiligungs GmbH prin administratorii ... etc. Stiftsbergstrasse 1, 74172 Neckarsulm

- în calitate de pârâtă și reclamantă reconvențională - reprezentată la proces prin avocații ..., 20354 Hamburg, am luat act de declarația scrisă din data de 21 septembrie 2012, și în numele și la cererea pârâtei vom solicita următoarele în cadrul ședinței de judecată:

⁶ Document SC Power Distribution SRL

1. Respingerea în totalitate a plângerii.

De asemenea, în numele și la cererea pârâtei, vom depune o acțiune reconvențională și vom solicita următoarele:

2. Condamnarea reclamantei și pârâtei reconvenționale la plata unei amenzi disciplinare stabilită de instanța de judecată în cuantum de până la 250.000,00 EUR sau înlocuirea acesteia cu detenție sau cu închisoare de până la șase luni pentru fiecare caz în care distribuie cafea sub denumirea de “Bremer Kaffee” și/sau solicită distribuția și/sau comercializează și/sau solicită comercializarea acesteia, în măsura în care sortimentul de cafea astfel denumit nu provine din orașul Bremen, respectiv statul federal Bremen;

3. Obligarea reclamantei și pârâtei reconvenționale să achite cheltuielile de judecată.

Motive I

1. Reclamanta solicită pârâtei renunțarea la folosirea denumirii de “Bremer Kaffee”, oferirea de informații în acest sens și stabilirea de daune-interese.

Se menționează faptul că pârâta, în cazul căreia, așa cum instanța de judecată cunoaște deja, este vorba despre unul din cei mai importanți retaileri de produse alimentare din Germania, a comercializat o anumită perioadă de timp sortimentul de cafea “Bremer Kaffee”, denumit așa după regiunea din care provine. Furnizorul acestor produse de cafea a fost o companie de distribuție en-gros din Bremen.

Istoricul și rolul important pe care orașul Bremen îl ocupă în prepararea și comercializarea sortimentelor de cafea este bine cunoscut de instanța de judecată. Orașul Bremen a fost și este unul din cele mai mari și mai importante centre comerciale din Germania în ceea ce privește distribuția de cafea. Orașul are o istorie îndelungată în privința distribuției și preparării sortimentelor de cafea. Sortimente de cafea bine-cunoscute, cum ar fi Jacobs Kaffee, HAG sau Eduscho, provin din Bremen și multe dintre acestea au sediul în acest oraș. De-a lungul timpului, au apărut și alți mari producători de cafea, cum ar fi, de exemplu, Melitta, care a luat naștere după preluarea companiei Ronning. În acest sens, depunem la dosar, cu titlu de exemplu, ca și

Anexa B 1

un articol realizat de Radio Bremen despre istoria și importanța deosebită a orașului Bremen în ceea ce privește distribuția de cafea și rolul companiilor Jacobs, HAG, August Munchhausen, Azul și Melitta care au sediul în Bremen.

De asemenea, depunem ca și

Anexa B 2

un articol on-line din revista “Der Spiegel” din 24.03.2012, unde apar printre altele următoarele informații despre orașul Bremen, denumit și capitală a cafelei:

“(…) fiecare a doua ceașcă de cafea băută în Germania provine din fabricile de preparare a cafelei din Bremen și din împrejurimi: Azul, KraftFoods Germania cu mărcile Jacobs, Kaffee HAG, Onko, precum și Melitta și Gebruder Westhof, toate au sediul în orașul de

pe Weser”. După cum se arată în partea din mijloc a articolului de la pagina 2, în orașul Bremen a apărut și prima cafea din Germania. În articolul foarte amplu de pe Wikipedia, intitulat “Cafeaua” și pe care l-am depus ca și

Anexa B 3

se menționează la subcapitolul “Germania” de la pagina 7 următoarele:

“Industria cafelei din Germania este una oligopolă: șase ofertanți (...) își împart 85 procente din piață. Marile companii germane de preparare a cafelei se află concentrate în regiunea din jurul orașului Hamburg și Bremen. Portul din Hamburg este cel mai mare port de transbordare a boabelor de cafea nu doar din Germania, ci din întreaga lume. În Bremen și împrejurimi se regăsesc patru din cele mai mari companii de preparare a cafelei din Germania”.

Inclusiv cafeaua decofeinizată își are originea în orașul Bremen. Primul procedeu de fabricare utilizat în scopuri comerciale a fost dezvoltat și patentat de comerciantul de cafea Ludwig Roselius, cel care a întemeiat compania Kaffe Handel AG, pe scurt Kaffe HAG, între 1903 și 1905. Articolul despre Ludwig Roselius realizat de Radio Bremen, cel care a descoperit cafea decofeinizată, reprezintă

Anexa B 4

Toate acestea au rolul de a sublinia importanța și tradiția orașului Bremen în ceea ce privește comercializarea și prepararea cafelei.

2. Ca urmare a înscrisurilor din data de 12 martie 2012 și 17 mai 2012 care se referă la marca înregistrată în România la nr. 056 861 “Bremer Kaffee Auslese aromatisch und elegant (cuvinte/ imagine vizuală)”, marca înregistrată internațional la nr. 916 316 “Bremer Kaffee Auslese aromatisch und elegant (cuvinte/ imagine vizuală)” și cea comunitară înregistrată la nr. 6 384 648 “Bremer Kaffee (cuvinte/ imagine vizuală)” și care au ca obiect utilizarea denumirii de “Bremer Kaffee” de către pârâtă, aceasta, prin împuterniciții ei, a atras atenția prin înscrisul din 02 aprilie 2012 asupra aspectelor sus menționate, document anexat ca și

Anexa B 5

și, de asemenea, prin înscrisul din 29 mai 2012, anexat ca și

Anexa B 6

(în limba engleză), amintind de tradiția și semnificația pe care orașul Bremen o are în comercializarea cafelei, precum și de importanța denumirii “Bremer Kaffee”.

Prin înscrisul din data de 17 mai 2012, reprezentanții din România ai reclamantei au depus, ca și Anexa 3, o descriere a sortimentului de cafea comercializat de reclamantă sub denumirea de “Bremer Kaffee” și pe care noi o înaintăm la dosar ca

Anexa B 7

După ce reclamanta a atacat prin Anexa K 7, document predat instanței de judecată la data de 25 iunie 2012, încă o dată pârâta și a înaintat o serie de revendicări privind lezarea

intereselor sale comerciale, pârâta, prin reprezentanții ei, a respins toate aceste revendicări prin Anexa K 8 depusă la dosar în data de 09 iulie 2012, dar a și solicitat reclamantei să prezinte dovezi prin care să ateste că sortimentul de cafea comercializat sub denumirea “Bremer Kaffee” provine din orașul Bremen, respectiv statul federal Bremen. Reclamanta nu a transmis niciun răspuns în acest sens. După depunerea plângerii, pârâta, prin reprezentanții ei, a solicitat încă o dată, prin înscrisul din 24 septembrie 2012, anexat la dosar ca și

Anexa B 8

reclamantei să prezinte acte doveditoare care să ateste proveniența sortimentului de cafea. Și de această dată demersul a rămas fără răspuns. Reprezentantul reclamantei a arătat prin înscrisul din data de 25 septembrie 2012, depus la dosar ca și

Anexa B 9

că, din punct de vedere formal, procura emisă nu îi permite să ofere aceste informații. Ținând cont de aceste aspecte, depunem la dosar ca

Anexa B 10

procura transmisă de reprezentantul reclamantei prin înscrisul din 25 iunie 2012 (Anexa K 7). Deoarece este vorba despre o împuternicire procesuală, aceasta include, conform pct. 4, și dreptul de a purta unui proces în nume propriu conform art. 81, Cod de procedură civilă.

În ciuda solicitărilor repetate, reclamanta nu a depus niciun fel de documente justificative care să ateste originea sortimentului de cafea distribuit sub denumirea de “Bremer Kaffee” ca provenind din orașul Bremen, respectiv din statul federal Bremen, astfel că, din acest din punct de vedere, a existat doar posibilitatea depunerii unei plângeri (ca și cale de atac împotriva acțiunii reconvenționale).

II

Plângerea nu poate fi admisă deoarece motivele invocate nu încalcă legislația privitoare la mărcile de fabrică și cele comerciale. Pârâta a înaintat reclamantei revendicările care fac obiectul acțiunii reconvenționale și care vizează renunțarea la folosirea denumirii de “Bremer Kaffee” pentru sortimentele de cafea care nu provin din orașul Bremen, respectiv statul federal Bremen, deoarece acest aspect poate induce consumatorii în eroare conform art. 128, al. 1, pag. 1, art. 127, al. 1, din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale.

1. Plângerea nu poate fi admisă deoarece se încalcă prevederea privind exigența de claritate și precizie menționată în art. 253, al. 2, nr. 2, Cod de procedură civilă. Reclamanta impută pârâtei încălcarea drepturilor ce rezultă din utilizarea diferitelor mărci. Este vorba despre:

- marca românească RO 056 861 “Bremer Kaffee Auslese aromatisch und elegant (cuvinte/imagini vizuale)”,
- marca înregistrată internațional IR 916 316 “Bremer Kaffee Auslese aromatisch und elegant (cuvinte/imagini vizuale)”, precum și
- marca europeană/comunitară EU 6 384 648 “Bremer Kaffee (cuvinte/imagini vizuale)”.

În plângerea depusă, reclamanta invocă mai multe motive, dar nu rezultă care este motivul principal al plângerii. Conform noii jurisdicții a Curții federale de justiție, dacă pentru a conexe mai multe plângeri împotriva aceluiași pârât un reclamant depune o plângere unitară ce are la bază mai multe revendicări procesuale (obiecte ale unui litigiu) și lasă la latitudinea instanței de judecată asupra cărui cap de acuzare se va baza sentința (Curtea federală de justiție, GRUR 2011, 521 – TUV 1; Curtea federală de justiție, GRUR 2011, 1043 – TUV II), înseamnă că încalcă prevederea privind exigența de claritate și precizie menționată în art. 253, al. 2, nr. 2, Cod de procedură civilă. Pârâtul trebuie să se supună dispozițiilor stabilite în legătură cu obiectul litigiului și nu se poate pune la dispoziția instanței de judecată. În cazul existenței mai multor obiecte de litigiu, trebuie numită și ordinea în care acestea vor fi înaintate instanței (Curtea federală de justiție GRUR 2011m 521, 522 – TUV I). O încălcare a prevederii privind exigența de claritate și precizie conform art. 253, al. 2, nr. 2, Cod de procedură civilă duce la inadmisibilitatea plângerii (Zoller, Cod de procedură civilă, art. 260 Cod de procedură civilă, rând 23).

Dacă reclamanta își susține cererea (ce are la bază conexiunea mai multor plângeri) pe protejarea anumitor drepturi, acest aspect contravine art. 253 al. 2, nr. 2, Cod de procedură civilă, în baza căruia motivul ce stă la baza unei plângeri trebuie definit cu exactitate. În consecință, plângerea nu poate fi admisă.

2. Conform art. 14, al. 2, nr. 1 și 2 a Legii privind mărcile de fabrică și cele comerciale sau conform art. 9, al. 1, lit. a) și b) GMV nu se poate vorbi de o încălcare a drepturilor privitoare la mărcile de fabrică și cele comerciale, astfel încât plângerea este nejustificată.

a) În cazul tuturor celor trei mărci amintite de reclamantă este vorba despre titluri și simboluri ale unor mărci care, pe lângă denumirea de “Bremer Kaffee”, includ și o serie de elemente vizuale și parțial anumite cuvinte. Toate cele trei mărci dispun de numai câteva elemente de siguranță care se regăsesc în imaginile vizuale. Totuși, se remarcă că mărcile dispun de câteva elemente de siguranță.

Denumirea “Bremer Kaffee” care se regăsește și în cazul mărcilor aflate în discuție descrie originea sortimentului de cafea care, așa cum s-a arătat, este unul protejat, deoarece aparține orașului Bremen și este o indicație geografică. Protejarea exclusivă a denumirii “Bremer Kaffee” și, deci, monopolizarea unei astfel de denumiri geografice nu este posibilă, după cum se arată foarte clar în art. 8, al. 2, nr. 3, din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale, dar și în art. 7, al. 1, lit. c) GMV. Este vorba despre o componentă ce nu poate intra sub incidența drepturilor protejate, fapt pe care însăși reclamanta îl menționează la mijlocul paginii 5 din plângere. O componentă a unei mărci mai vechi ce nu intră sub incidența drepturilor protejate nu poate produce un efect în sine, independent (comparativ Strobele/Hacker, art. 9, rând 302). Acest aspect este explicat foarte clar și în art. 12, lit. b) GMV. Alte corelări cu denumirea de “Bremer Kaffee” nu lezează cuvinte/imagini vizuale specifice unei anumite mărci.

Faptul că denumirea “Bremer Kaffee” nu intră sub incidența drepturilor protejate rezultă și din înregistrarea denumirii EU 4 027 744 “Bremer Feinkost Kontor” care are caracter descriptiv și nu permite o diferențiere clară. Extrasul ce dovedește înregistrarea mărcii este

Anexa B 11

b) Prin urmare, nu se poate vorbi de o atingere adusă mărcii înregistrate IR 916 316 conform art. 14, al. 2, nr. 1 și 2 din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale. Protejarea acestei mărci se referă la modul grafic de prezentare și în niciun caz la cuvinte singulare sau la denumirea “Bremer Kaffee”. Acest aspect se poate constata și din Anexa K 3, care reprezintă un extras din înregistrarea internațională a mărcii IR 916 316 “Bremer Kaffee Auslese aromatisch & elegant”. Încălcarea legislației privind mărcile comerciale este pe deplin nejustificată în cazul indentității duble conform art. 14, al. 2, nr. 1 din Legea mărcilor de fabrică și a celor comerciale. Este evidentă lipsa unei structuri tipice de prezentare. Pentru o clarificare optimă vom aminti că folosirea unei singure componente identice dintr-o marcă protejată nu intră sub incidența reglementărilor art. 14, al. 2, nr. 1 din Legea mărcilor de fabrică și a celor comerciale, la fel nici folosirea identică a mărcii dacă simbolul atacat prezintă și alte caracteristici (comp. Strobele/Hacker, art. 14, rând 249).

Și acuzația privind preluarea în întregime de către pârât a acestei structuri generale de prezentare și utilizarea ei este nejustificată. Modul de prezentare atacat în instanță și folosit de pârâtă diferă de forma înregistrată internațional IR 916 316 “Bremer Kaffee Auslese aromatisch & elegant” (cuvinte/imagini vizuală) și protejată prin cuvintele “Auslese aromatisch & elegant” și prin elementele vizuale.

c) Nerespectarea mărcii concurente RO 056 861 înregistrată în România nu are aplicabilitate pe teritoriul Germaniei conform art. 14, al. 2, nr. 1 și 2 din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale.

d) De asemenea, nu este justificată nici acuzația privind lezarea mărcii EU 6 384 648 ce face obiectul plângerii conform art. 14, al. 2, nr. 1 și 2 din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale. Posibilitatea de a proteja această marcă este foarte redusă și se bazează numai pe cuvintele “Bremer Kaffee”. Deoarece o marcă asociată unei denumiri geografice, așa cum este “Bremer Kaffee”, nu poate fi protejată din motivele exemplificate și din cauza imposibilității de a o înregistra conform art. 7, al. 1, lit. c) GMV, abia elementele vizuale (cuvinte/imagini vizuale) ale mărcii EU 6 384 648 “Bremer Kaffee” (cuvinte/imagini vizuale) permit o diferențiere mai clară.

Elementul care permite identificarea mărcii EU 6 384 648 ce face obiectul prezentei plângeri este, deci, imaginea ce reprezintă o ceașcă de cafea, și nu cuvintele “Bremer Kaffee”. Conform art. 14, al. 2 din Legea privind drepturile de fabrică și cele comerciale, se poate vorbi de o încălcare a drepturilor ce decurg din această marcă numai dacă imaginea vizuală este preluată în mod identic (nr. 1) sau într-un mod care poate crea confuzie (nr. 2). Nu se poate vorbi de o preluare identică, una foarte asemănătoare sau care să permită doar o diferențiere sumară a imaginilor vizuale de către pârâtă. Marca europeană EU 6 384 648 “Bremer Kaffee” (cuvinte/imagini vizuală) prezintă doar schița unei cești de cafea. În comparație, prezentarea folosită de reclamantă folosește o ceașcă bine definită de cafea, deasupra căreia se află un nor de aromă. Modul de prezentare care este atacat în instanță este tridimensional în comparație cu imaginea vizuală bidimensională, specifică mărcii comunitare, inclusiv unghiul de observație este unul diferit.

În acest caz, trebuie, de asemenea, avut în vedere faptul că prezentarea unei cești de cafea nu este un simbol ieșit din comun pentru produsele de cafea menționate, și această imagine vizuală nu conține, în cazul mărcii EM 6 384 648 “Bremer Kaffee” aflată în discuție, elemente importante care să permită o diferențiere clară. În cazul redării unei cești de cafea, relevante sunt amănuntele care se regăsesc în fiecare prezentare. Sunt suficiente mici abateri pentru a exclude pericolul unei confuzii în cazul mărcii EU 6 384 648 “Bremer Kaffee” (cuvinte/imagine vizuală).

În conformitate cu art. 14, al. 2, nr. 1 și 2 din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale, acuzația privind nerespectarea drepturilor asupra mărcii EU 6 384 648 prin utilizarea acesteia de către pârâtă nu este justificată.

e) Nu se poate, de asemenea, vorbi de nerespectarea mărcilor concurente, astfel că revendicarea înaintată de reclamantă privind renunțarea la folosirea mărcii, la plata de daune-interese și de informare asupra mărcii nu este justificată.

3. Pârâta și reclamanta reconvențională a înaintat revendicarea ce face obiectul acțiunii reconvenționale și care vizează renunțarea la folosirea denumirii de “Bremer Kaffee” pentru sortimentele de cafea care nu provin din orașul Bremen, respectiv statul federal Bremen, deoarece există pericolul de a induce în eroare consumatorul conform art. 128, al. 1, pag. 1, art. 127, al. 1 din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale.

a) Reclamanta și pârâta reconvențională este o companie concurentă a pârâtei și reclamantei reconvenționale datorită faptului că este un distribuitor en-gros și un furnizor important pentru lanțurile comerciale românești și europene, fapt specificat în plângerea înaintată (pagina 3, centru), “distribuie produsul Bremer Kaffee atât în România, cât și în Europa”.

Este vorba inclusiv de piața din Germania. În plus, modul de prezentare înaintat de reclamantă și de pârâta reconvențională și înregistrat ca Anexa B 7 conține o descriere a sortimentului de cafea distribuit și diferite mențiuni explicative în limba germană, inclusiv folosirea formei prescurtate “D (în cerc)” pentru Germania.

b) În ciuda repetatelor solicitări înaintate în acest sens, reclamanta și pârâta reconvențională nu a depus niciun fel de documente justificative care să certifice că sortimentul de cafea distribuit și comercializat sub denumirea “Bremer Kaffee” provine din orașul Bremen, respectiv din statul federal Bremen, iar consumatorul nu este indus în eroare asupra provenienței produsului. Pârâta nu a putu identifica niciun fel de dovezi legate de faptul că reclamanta aduce acest sortiment de cafea chiar din orașul Bremen. Reclamanta nu și-a îndeplinit obligația (secundară) de a prezenta aceste documente în timpul corespondenței derulată înainte de începerea procesului. Prin urmare se poate porni de la premiza unei utilizări eronate a denumirii “Bremer Kaffee” care poate induce în eroare conform art. 127, al. 1 din Legea privind mărcile de fabrică și cele comerciale.

c) Pentru a completa cele specificate aici, se menționează faptul că procura depusă ca și Anexa B 10 și care vizează reprezentarea la proces a reclamantei și pârâtei reconvenționale include, așa cum este definită și în partea introductivă, și dreptul de a înainta o plângere reconvențională și de a iniția procedurile necesare conform art. 81 HS 1 Cod de procedură

civilă. Împuternicitul reclamantei și al părâtei reconvenționale este îndreptățit să predea documente oficiale și nu poate invoca omiterea anumitor drepturi de reprezentare.

Din aceste motive, se solicită respingerea în totalitate a plângerii și acceptarea acțiunii reconvenționale”⁷.

Avocat

Ștampilă

Avocat

Ștampilă

„Hotarârea judecătoreiei Stuttgart:

Recunoscut pentru drept:

1. Se respinge acțiunea în justiție.
2. Reclamanta se condamnă ca, pentru evitarea amenzii de 250.000,00 euro sau privare de libertate până la șase luni, să nu mai distribuie și/sau să permită distribuirea și/sau să vândă și/sau să permită vânzarea cafelei sub denumirea de „Bremer Kaffee”, dacă cafeaua cu acest nume nu provine din orașul Bremen respectiv landul federal Bremen.
3. Reclamanta preia costurile litigiului.
4. Sentința este momentan executorie, referitor la punctul 2 se depune o cauțiune în valoare de 20.000,00 €, referitor la punctul 3 se depune o cauțiune în valoare de 110% din suma executorie.

Valoarea litigiului: 195.000,00 €



Starea de fapt : Reclamanta, o societate românească (comparabilă cu o GmbH (SRL)), are pretenții datorită susținerii unei încălcări a mărcii. Acuzata cere în cadrul acțiunii reconvenționale drepturi concurențiale pentru inducere în eroare.

În anul 2006, s-a înregistrat în favoarea reclamantei o convenție de protecție a mărcii pe plan internațional, protocolul de la Madrid. În certificatul de înregistrare scrie, printre altele:

„Elementele ale căror protecție nu se cere: Bremer, Kaffe, aromatisch și Auslese.”

Se face referire la anexa K 2 referitor la detalii și modelarea mărcii. În anul 2007, s-a înregistrat, de asemenea, în favoarea reclamantei marca comercială din imaginea de mai jos, utilizată pe ambalaj (vezi anexa B 7).



⁷ Document SC Power Distribution SRL

Acuzata a vândut în anul 2011 un produs sub denumirea de „Bremer Kaffee”, utilizând următorul ambalaj (vezi anexa K6).

Orașul Bremen a fost și este unul din cele mai mari și importante centre comerciale pentru cafea din Germania. Orașul are o istorie lungă în comerțul cu cafea și prăjirea cafelei. În Bremen au existat și există multe societăți mari care se ocupă de prăjirea cafelei. În orașul Bremen s-a deschis în anul 1673 prima cafenea germană.

Acuzata vede în utilizarea termenului Bremer Kaffee de către reclamantă o inducere în eroare, deoarece cafeaua distribuită de reclamantă nu are nicio legătură cu Bremen.

Reclamanta este de părere că acuzata încalcă prin utilizarea denumirii „Bremer Kaffee” drepturile sale de marcă, dreptul reieșind în mod primar din art. 9 GMV, care se bazează pe articolul 119, 14 a legii mărcii. Denumirea „Bremer Kaffee” nu este o informație geografică de proveniență, motiv din care se poate ajunge la confuzii.

Referitor la acțiunea reconvențională, reclamanta explică faptul că are dreptul de vânzare a cafelei sub această marcă. Prezentarea acuzatei nu este concludentă nici referitor la utilizarea denumirii în Germania. Acuzata nu a prezentat nicio stare de fapt, din care să reiasă faptul că reclamanta a îndeplinit într-adevăr fapta imputată.

Reclamanta cere:

1. Acuzata este condamnată, sub amenințarea plății unei amenzi pentru orice caz de încălcare a sentinței, să nu mai aducă în circulație sau să posedă în acest scop produse de cafea sub denumirea de „Bremer Kaffee”, să nu mai utilizeze semnul pe produsele numite, pe prezentare sau ambalaj, să nu mai importe sau exporte produse de cafea cu acest semn și să nu utilizeze semnul la reclamele pentru aceste produse.
2. Acuzata este condamnată să dea informații reclamantei cu prezentarea tuturor facturilor referitoare la amploarea acțiunii de încălcare a dispozițiilor, proveniența și calea de distribuție a produselor descrise la punctul 1, completând numele și adresa producătorului, a furnizorului și alți proprietari anteriori, cumpărători și clienți, precum și cantitatea produselor produse, livrate, obținute sau comandate, descrise la punctul 1, precum și prețurile de cumpărare și vânzare. Informațiile se vor da începând cu data de 23.10.2008.
3. Acuzata este condamnată să dea reclamantei informații cu prezentarea tuturor facturilor referitoare la amploarea acțiunii de încălcare a dispozițiilor, conform numărului 1, și anume cu prezentarea detaliată a cifrelor de afaceri și cu prezentarea factorilor de cost a mărfurilor denumite începând cu data de 23.10.2008, prezentate conform trimestrelor calendaristice și prezentarea amplitudinii reclamei listate conform trimestrelor calendaristice și mediile prin care se face reclamă, tirajul, domeniile și perioada de răspândire.
4. Se constată faptul că acuzata are obligația să despăgubească reclamanta pentru toate pagubele produse, deoarece acestea au fost produse deja conform punctului 1 și se vor produce și pe viitor.
5. Acuzatul este condamnat să plătească reclamantei costurile pentru avocat în valoare de 1.479,60 euro și dobândă în valoare de 5 procente peste procentul de bază a dobânzii din momentul începerii litigiului.

Acuzata cere respingerea cererii.

Acuzata cere în acțiunea reconvențională: conform formulării sentinței.

Reclamanta cere respingerea acțiunii reconvenționale.

Acuzata este de părere că nu există pericolul de confuzie referitor la prezentarea produsului acuzatei. Marca reclamantei este protejată în mică măsură. Important este în special elementul imaginii. Denumirea Bremer Kaffee nu poate fi însă protejată. Reclamația nu este acceptabilă deja datorită faptului că nu este stabilit în mod suficient de unde reies în mod primar drepturile reclamantei.

Privitor la prezentarea părții, se face referire la seturile de documente ale părții, cu anexe.

Motivele hotărârii

Acțiunea aprobată nu are succes. Acuzata nu a utilizat marca reclamantei în mod confundabil, art. 9 GMV, 14 a legii mărcii. Utilizarea denumirii de „Bremer Kaffee” pentru produsele reclamantei induce în eroare, deoarece reclamanta nu are nicio legătură cu cafeaua distribuită, art. 3, 5, 8 ale legii referitoare la concurența cu metode neloiale.

1. Se acceptă cererea reclamantei. Este motivată suficient, art. 253 cod de procedură civilă. Reclamanta a prezentat în documentele sale din 08.11.2012 faptul că revendicarea se sprijină primar pe art. 9 GMV, auxiliar pe art. 119,14, alin. 5 al legii referitoare la marcă. Reiese faptul că reclamanta are revendicări primare din marca comercială, și se bazează pe marca internațională (Convenția de la Madrid) în cazul în care nu are succes.

2. Acuzata nu a utilizat marca comercială a reclamantei în mod confundabil. Reclamantei nu îi revin, din acest motiv, drepturi conform art. 9 GMV.

Există protecția împotriva confundării unei mărci dacă există pericolul de confundare pentru public (Fezer, MarkenR., ediția 2009, art. 14, număr 316) datorită identității sau asemănarea semnului cu marca protejată și dacă identitatea sau asemănarea între mărci și semnul aplicat pe marfă sau utilizat pentru servicii poate duce la confuzii. Verificarea pericolului de confundare se va face luând în considerare toate circumstanțele cazului individual. Există o interacțiune între factorii care se iau în considerare, în special asemănarea între semne și asemănarea cu mărfurile marcate și semnul utilizat pentru servicii, precum și puterea de identificare a mărcii vechi, astfel încât să se poată echilibra gradul redus de asemănare a semnelor sau puterea de identificare a mărcii mai vechi și invers (BGH, GRUR 2010, 235 număr 15 – AIDA/AIDU). Se va lua în considerare faptul că cuvintele componente „Bremer Kaffee” au conținut pur descriptiv. Termenul „Bremer Kaffee” lasă de înțeles faptul că este vorba despre cafea produsă în Bremen. Semnificația orașului Bremen pentru prelucrarea boabelor de cafea provenite din străinătate are o tradiție veche care a dus la faptul că în Bremen s-au deschis o multitudine de societăți care prăjesc cafeaua. Această semnificație descriptivă a termenului „Bremer Kaffee” duce la faptul că evaluarea capacității de marcarea a mărcii

nu trebuie redusă la cuvintele descriptive și izolat neînregistrabile, ci la combinația cu componenta de imagine care motivează protecția. Important pentru marca reclamantei și în cadrul capacității de confundare este întrebarea dacă, pe lângă cuvinte, se pot prelua și imaginile care motivează pericolul de confundare. Acest fapt lipsește în mod concret. Astfel, există deja o diferență între modul de scriere a cuvintelor Bremer Kaffee și modul de scriere a mărcii înregistrate. În timp ce, la marca reclamantă, cuvântul Kaffee este integrat în cana de cafea, pe ambalajul acuzatei scrie denumire „Bremer Kaffee” fără legătură spațială cu cana de cafea stilizată, care nu este parte a unei denumiri unitare. De asemenea, pe cuvintele Bremer Kaffee de pe ambalajul acuzatei se află un steag, care produce o distanță suplimentară, chiar dacă este redusă, față de marca reclamantei. De asemenea, cana se utilizează pe ambalajul acuzatei de două ori, o dată o imagine mică și clar vizibilă, o dată difuz în fundal. Se va lua în considerare, de asemenea, faptul că modul de desenare a cunii acuzatei diferă în mod clar de marca reclamantei. Astfel, cana de pe marca reclamantei nu este reprezentată complet. Aceasta se vede lateral de sus. Cana constă în principal numai dintr-o linie. În schimb, pe ambalajul acuzatei este desenată cana clar și tridimensional. Cana se vede de sus. De asemenea, se văd aburii care ies din cană, fapt care nu este reprezentat pe marca reclamantei. Luând în considerare toți acești factori, nu există pericolul de confundare.

Datorită lipsei pericolului de confuzie, reclamantei nu-i revine dreptul de a cere neexecutarea, nici de a cere informații sau stabilirea unei obligații de despăgubire.

3. Reclamanta nu are succes nici cu cererea auxiliară. Nu a fost lezată nici marca dvs. internațională. Nu este dat pericolul de confundare în sensul art. 14 a legii mărcii. Marca internațională conține față de marca comercială alte elemente, printre altele componenta de text Auslese, și atrage atenția că există și mai puține caracteristici care să corespundă, fiind vorba de o marcă internațională.
4. Reclamanta în schimb nu va mai vinde sau marcă cafeaua cu denumirea „Bremer Kaffee”, decât dacă cafeaua provine din orașul Bremen, respectiv landul federal Bremen, deoarece se utilizează o denumire geografică care induce în eroare, conform articolului 3, 5 alin. 1 nr. 1 a legii referitoare la concurență neloială.
 - a.) Părțile sunt concurente neproblematic referitoare la distribuția de cafea.
 - b.) Denumirea „Bremer Kaffee” din partea reclamantei pe toate produsele sale reprezintă o denumire geografică care induce în eroare. Indubitabil produsul reclamantei nu are nicio legătură cu Bremen. Este, de asemenea, incontestabil faptul că Bremen este o locație care deține un loc special în producția de cafea în Germania. Astfel reiese din documentele prezentate faptul că în regiunea Bremen există multe societăți de prăjire a cafelei. Prima cafenea din Germania s-a deschis la Bremen. Luând în considerare acești factori, denumirea Bremer Kaffee are o relevanță de drept concurențial. Consumatorul obișnuit se așteaptă ca denumirea Bremer Kaffee să se folosească referitor la Bremen. De asemenea, se subînțelege faptul că nu se pornește de la faptul că cafeaua se cultivă în Bremen, ci aici are loc procesul de prelucrare a cafelei.

- Deoarece nu este cazul la produsul reclamantei, utilizarea denumirii Bremer Kaffee induce în eroare.
- c.) Există pericolul de repetare, respectiv de săvârșire. Reclamanta nu a contestat suficient prezentarea acuzatei, conform căreia reclamanta distribuie produsul în Germania. După ce reclamanta a prezentat în acțiunea în justiție faptul că își distribuie produsele și în străinătate în Europa și pe ambalaj există observația pentru Germania (D cu text în limba germană), nu este suficientă contestarea concluziei.
5. Decizia referitoare la costuri se face conform art. 91 a codului de procedură civilă. Hotărârea referitoare la executarea momentană se bazează pe art. 709.

Semnătură indescifrabilă Semnătură indescifrabilă Semnătură indescifrabilă
Ștampilă oficială a Judecătoriei Landului Stuttgart

Redactat
Stuttgart, data de 18 ian. 2013
Grefierul Judecătoriei landului
Semnătură indescifrabilă
Angajat în justiție⁸

„Hotărârea tribunalului la apelul lui SC POWER DISTRIBUTION SRL:
În cauza
S.C. Power Distribution S.R.L.
Împotriva
Lidl Stiftung &Co. KG

față de motivele de apel formulate de apelantă la data de 22 martie 2012, vom solicita în numele și în reprezentarea intimătei la dezbateri respingerea apelului, cu cheltuieli de judecată.

Motive:

Sentița apelată, pronunțată de către Tribunalul Landului din Stuttgart la 17 ianuarie 2013 (număr dosar 17 O 583/12) este legală. Tribunalul Landului din Stuttgart în mod corect a plecat de la premisa că folosirea denumirii „Bremer Kaffee” de către intimată nu constituie o încălcare a mărcilor verbal-figurative ale apelantei, deoarece componenta verbală „Bremer Kaffee” are caracter pur descriptiv. Această desemnare a cărei înregistrare, în mod izolat, nu este posibilă ar fi înțeleasă de către majoritatea publicului vizat ca fiind o denumire de origine pentru cafea din localitatea Bremen. Și referitor la componenta figurativă care constituie temeiul protecției legale în cazul mărcilor verbal-figurative, Tribunalul Landului din Stuttgart în mod corect a constatat că, față de diferențele existente, comercializarea de către intimată a produsului „Bremer Kaffee” nu constituie o utilizare aptă să genereze confuzie. Considerațiile Tribunalului Landului sunt convingătoare din toate punctele de vedere. Și starea de fapt ce a stat la baza soluției din cauză a fost reținută complet și corect de către Tribunalul Landului din Stuttgart. Astfel, sentița nu lezează drepturile apelantei și, în consecință, apelul este nefondat. În detalii:

⁸ Document SC Power Distribution SRL

1. Tribunalul Landului din Stuttgart, contrar susținerilor apelantei, a reținut în mod corect starea de fapt și nici nu a comis erori în administrarea probelor sau în aprecierea probatoriului.

a) În acest sens, Tribunalul Landului a luat în considerare toate aspectele stării de fapt relevante pentru pronunțarea soluției, îndeosebi mărcile înregistrate invocate de reclamantă. Referitor la detaliile domeniului de protecție și ale reprezentării grafice a mărcilor, s-a făcut parțial trimitere în mod permis la anexele la acțiunea introductivă. Îndeosebi critica apelantei că instanța ar fi trecut sub tăcere marca înregistrată comunitară Nr. 6 384 684 în expunerea stării de fapt este total nefondată, ceea ce rezultă din simpla lecturare a sentinței, la mijlocul paginii 3, unde se arată:

„S-a mai înregistrat în favoarea reclamantei în anul 2007 marca înregistrată comunitară reprezentată mai jos (...).”

a) Nici erori ale instanței în administrarea probatoriului sau aprecierea probelor nu se pot constata. Repetatele reproșuri întrucâtva nebuloase ale apelantei relativ la pretinsa nelegală omisiune a administrării și aprecierii unor probe referitoare la caracterul de indicație geografică a denumirii „Bremer Kaffee” vădește o insuficientă cunoaștere în a discerne între dovedirea unor aspecte ale stării de fapt apte de a fi demonstrate prin probe și noțiuni juridice normative, supuse aprecierii instanței.

Stabilirea noțiunii de percepție a publicului consumator vizat al unui produs în materia dreptului de proprietate industrială nu constituie, conform jurisprudenței instanței supreme, un aspect al stării de fapt, ci de aplicare a unor cunoștințe în domeniu dobândite pe baza experienței (vezi BGH GRUR 2007, 1079 – Bundesdruckerei; BGH GRUR 2004, 244 – Marktführerschaft: Ingerl/Rohnke, Legea privind mărcile înregistrate – germ. MarkenG – ediția a 3-a, paragraful 14, Rn. 491). Starea de fapt: Instanța dispune de aceste cunoștințe relevante bazate pe experiență în toate cazurile în care judecătorii care stabilesc starea de fapt fac parte personal din publicul vizat. În această situație, judecătorii chemați să stabilească pot constata percepția publicului vizat în baza cunoștințelor proprii în domeniu (vezi BGH GRUR 2009, 699 – POST II; Ingerl/Rohnke, Legea privind mărcile înregistrate – germ. MarkenG – ediția a 3-a, paragraful 14, Rn. 492). Dar și atunci când membrii completului de judecată nu fac parte personal din publicul vizat, instanța poate dispune de cunoștințele bazate pe experiență aplicabile (vezi BGH GRUR 2007, 1079 – Bundesdruckerei; BGH GRUR 2004, 244 – Marktführerschaft).

În speță, este vorba despre cafea, astfel încât concludentă este percepția consumatorilor care beau cafea. Cafeaua reprezintă, fapt demonstrat de către anexa B 3 la întâmpinarea din data de 12 octombrie 2012, constând într-un extras de pe Wikipedia, cea mai populară băutură din Germania și fiecare cetățean german consumă în medie două cești pe zi. Prin urmare, se poate porni fără niciun fel de dubii de la prezumția că membrii completului de judecată al Tribunalului Landului din Stuttgart fac parte din rândurile publicului consumator vizat. Stabilirea percepției publicului consumator vizat conform căreia denumirea „Bremer Kaffee” este considerată indicație de proveniență geografică, era astfel posibilă în baza cunoștințelor proprii în domeniu și nu necesită administrarea de probe.

S-a adus în acest context în discuție istoria și însemnătatea notorie a orașului Bremen în domeniul comerțului cu cafea, precum și în cel al prelucrării cafelei, acestea fiind recunoscute explicit de către apelantă. În acest context, constatarea de către instanță a faptului că denumirea „Bremer Kaffee” este percepută de către consumatorul mediu, beneficiar al unui nivel obișnuit de informare și cunoștințe și care dă dovadă de o atenție corespunzătoare ca fiind o indicație de proveniență geografică, convinge întru totul. Tribunalul Landului a ajuns printr-o apreciere făcută legal și în mod necontradictoriu prin raționament logic la rezultatul că publicul consumator obișnuit se așteaptă ca în cazul unui produs inscripționat „Bremer Kaffee” să fie vorba despre cafea fabricată la Bremen. În consecință, criticile apelantei referitoare la vicii ale administrării probatoriului și ale aprecierii probelor se dovedesc neîntemeiate.

2. Nici critica apelantei referitoare la o pretinsă încălcare a legii în ceea ce privește respectarea domeniului de protecție al mărcilor înregistrate invocate în acțiune, îndeosebi a mărcii înregistrate comunitare nr. 6 384 684 „Bremer Kaffee” (verbal/figurativ), nu se susține.

a) Se impune, în primul rând, să se sublinieze din nou că în cazul mărcii comunitare nr. 6 384 684 „Bremer Kaffee” (verbal-figurativă), dar și în cazul înregistrării internaționale nr. 916 316 „Bremer Kaffee Auslese aromatisch und elegant” este vorba despre mărci înregistrate verbal-figurative, ce dispun de elemente de imagine, care, vis-à-vis de caracterul pur descriptiv al elementului verbal, conferă mărcii înregistrate însăși posibilitatea de a face obiectul protecției. Mărcile înregistrate invocate în acțiune dispun de o întindere redusă de protecție, care rezultă doar din elementele figurative și din prezentarea grafică generală.

Pentru a evita să ne repetăm în acest context, facem trimitere la întregul cuprins al susținerilor noastre din fața primei instanțe conținute în scriptul din data de 12 octombrie 2012, în care se arată, între altele, următoarele:

„Denumirea de „Bremer Kaffee”, conținută și în mărcile înregistrate, are caracter pur descriptiv pentru originea cafelei ce face obiectul protecției, originară din localitatea Bremen, și reprezintă prin urmare o indicație de proveniență geografică. O protecție exclusivă a simplei denumiri de „Bremer Kaffee” și monopolizarea ce ar decurge din aceasta a unei astfel de indicații de proveniență geografică nu este posibilă, astfel cum este prevăzut în mod explicit la paragraful 8, alineatul 2, nr. 3 din Legea privind mărcile înregistrate (germ. MarkenG). Este vorba, deci, despre o componentă ce nu este aptă de a beneficia de protecție, fapt recunoscut de altfel și de către reclamantă la pagina 5 mijloc din acțiune. O componentă ce nu este aptă a beneficia de protecție a unei mărci înregistrate mai vechi nu poate să producă de sine stătător efecte generatoare de conflict (vezi Stobele/Hacker, paragraful 9 Rn. 302). Acest lucru este stabilit explicit și de către textul art. 12 lit. b) din Legea privind concurența neloială (germ. GMV). Coincidențe cu indicația de proveniență geografică „Bremer Kaffee” nu conduc, prin urmare, la o atingere adusă dreptului asupra mărcilor înregistrate verbal-figurative ce fac obiectul acțiunii.”

b) Și cele susținute în continuare de către intimată referitor la întinderea protecției mărcii înregistrate comunitare nr. 6 384 648 suscită uimire. Apelanta învederează în mod repetat că în calitate de componentă grafică a mărcii înregistrate ar fi protejată o ceașcă și ajunge chiar la susținerea tezei că modalitatea concretă de reprezentare a ceștii nu ar avea nicio

importanță. În consecință, orice utilizare a unei cești, și, deci, și reprezentarea tridimensională a acesteia de pe produsul intimat ar constitui o încălcare a drepturilor de proprietate industrială ale apelantei. Diferențele existente în reprezentarea ceștilor nu mai sunt luate în considerare în niciun fel de către apelantă.

Această argumentare a apelantei contravine însă din nou principiilor dreptului de proprietate industrială. Astfel, protecția unui motiv, invocată de reclamantă, adică protecția împotriva folosirii unei cești chiar și într-un alt mod de reprezentare, care nu prezintă asemănări, nu există decât în cazuri excepționale. Doar dacă marca înregistrată de la origine sau în cadrul circuitului comercial dobândește o capacitate de identificare deosebită, jurisprudența acordă o astfel de protecție a unui motiv dintr-o marcă figurativă sau din elementele figurative ale unei mărci (vezi EuGH GRUR 1998, 387 – Sabel; BGH GRUR 2004, 594, 597 – căluțul Ferrari; Ingerl/Rohnke, MarkenG 3 Aufl. 2010 paragraf 14, Rn 963).

O astfel de capacitate de identificare deosebită a elementului figurativ din mărcile înregistrate ce fac obiectul acțiunii, îndeosebi în cazul mărcii înregistrate comunitare nr. 6 384 684 „Bremer Kaffee” (verbal-figurativă), este cu totul de neconceput și nici nu a fost invocată de către reclamantă. Deoarece reprezentarea unei cești nu este nicidecum ieșită din comun pentru categoria de produse de cafea din speță, acest element figurativ nu dispune decât de o capacitate de identificare și diferențiere redusă. În consecință, detaliile de finețe ale reprezentării unei cești de cafea sunt absolut decisive și sunt suficiente diferențe mici pentru a se exclude un risc de confuzie cu mărcile ce fac obiectul acțiunii, îndeosebi cu marca înregistrată comunitară nr. 6 384 648 „Bremer Kaffee” (verbal-figurativă).

Și în acest context facem trimitere din nou la cele arătate în fața primei instanțe prin scriptul din 12 octombrie 2012, în care, între altele, se arată:

„Elementul apt să creeze diferențierea mărcii înregistrate ce face obiectul acțiunii EU 6 384 648 este, prin urmare, ceașca de cafea reprezentată și nu componenta verbală pur descriptivă „Bremer Kaffee”. Prin urmare, se poate lua în considerare o atingere adusă acestei mărci înregistrate în conformitate cu paragraful 14, alineatul 2 din Legea privind mărcile (germ. MarkenG) doar atunci când componenta figurativă este identică sau preluată într-o modalitate atât de asemănătoare încât să genereze posibilitatea unei confuzii. Nu se poate primi însă susținerea că în utilizarea de către pârâtă s-ar fi procedat la o preluare identică sau în cel mai înalt grad asemănătoare a acestei componente figurative, de altfel limitată în ceea ce privește relevanța în diferențiere. Astfel, marca înregistrată comunitară EU 6 384 648 „Bremer Kaffee” (verbal-figurativă) conține o ceașcă de cafea ce este doar sugerată schițat. Spre deosebire de aceasta, reprezentarea utilizată de reclamantă arată o ceașcă de cafea umplută și un nor aromatic schițat. Reprezentarea atacată este, spre deosebire de elementul bidimensional din marca înregistrată comunitară, tridimensională și unghiul de vizualizare se deosebește simțitor.”

Deosebirile clare în reprezentarea ceștilor de cafea respective au fost subliniate corespunzător în sentința Tribunalului Landului. De asemenea, în cazul ceștii de cafea stilizate de pe ambalajele pârâtei, lipsește, spre deosebire de reprezentările din marca înregistrată comunitară, o legătură nemijlocită cu denumirea de „Bremer Kaffee”. Astfel cum a constatat în mod corect Tribunalul Landului, această ceașcă de cafea stilizată nu este percepută din acest motiv ca un element component al unei etichetări unitare. Și această statuare a Tribunalului Landului este din toate punctele de vedere convingătoare și legală.

În acest context, se impune sublinierea, în concluzie, a faptului că, în cazul planșei de comparație depusă de către apelantă în calitate de anexa K 11, este vorba despre o reprezentare vădit deformată a ambalajului pârâtei ce face obiectul prezentului litigiu, prin care se încearcă în mod intenționat inducerea în eroare a instanței cu privire la absența legăturii spațiale dintre ceașca de cafea și denumirea „Bremer Kaffee”.

c) Critica apelantei referitor la o pretinsă nelegală reținere a întinderii domeniului de protecție a mărcilor ce fac obiectul acțiunii, îndeosebi a mărcii comunitare nr. 6 384 648 „Bremer Kaffee” (verbal-figurativ), este prin urmare nefondată. În acest context, s-a constatat, în mod corect și legal, că nu există vreo atingere adusă mărcii comunitare nr. 6 384 648, în conformitate cu paragraful 14, alin. 2, nr. 1 și nr. 2 din Legea privind mărcile înregistrate (germ. MarkenG). Față de diferențele substanțiale dintre componenta de imagine a mărcii ce face obiectul acțiunii și care este singura componentă aptă de diferențiere, susținerile apelantei referitor la pretinsa dublă identitate conform paragraful 14, alin. 2 nr. 1 din Legea privind mărcile înregistrate (germ. MarkenG) sunt absurde și contravin pricipiilor dreptului proprietății industriale. Pentru a evita repetări facem trimitere în completare la cele arătate în primă instanță prin scriptele din 12 octombrie 2012 și din 28 noiembrie 2012.

3. De asemenea, și cele statuate de către Tribunalul Landului referitor la cererea reconvențională prin care se solicită încetarea folosirii apte să inducă în eroare a denumirii „Bremer Kaffee” pentru cafea ce nu provine din orașul Bremen sunt legale și nu încalcă drepturile apelantei.

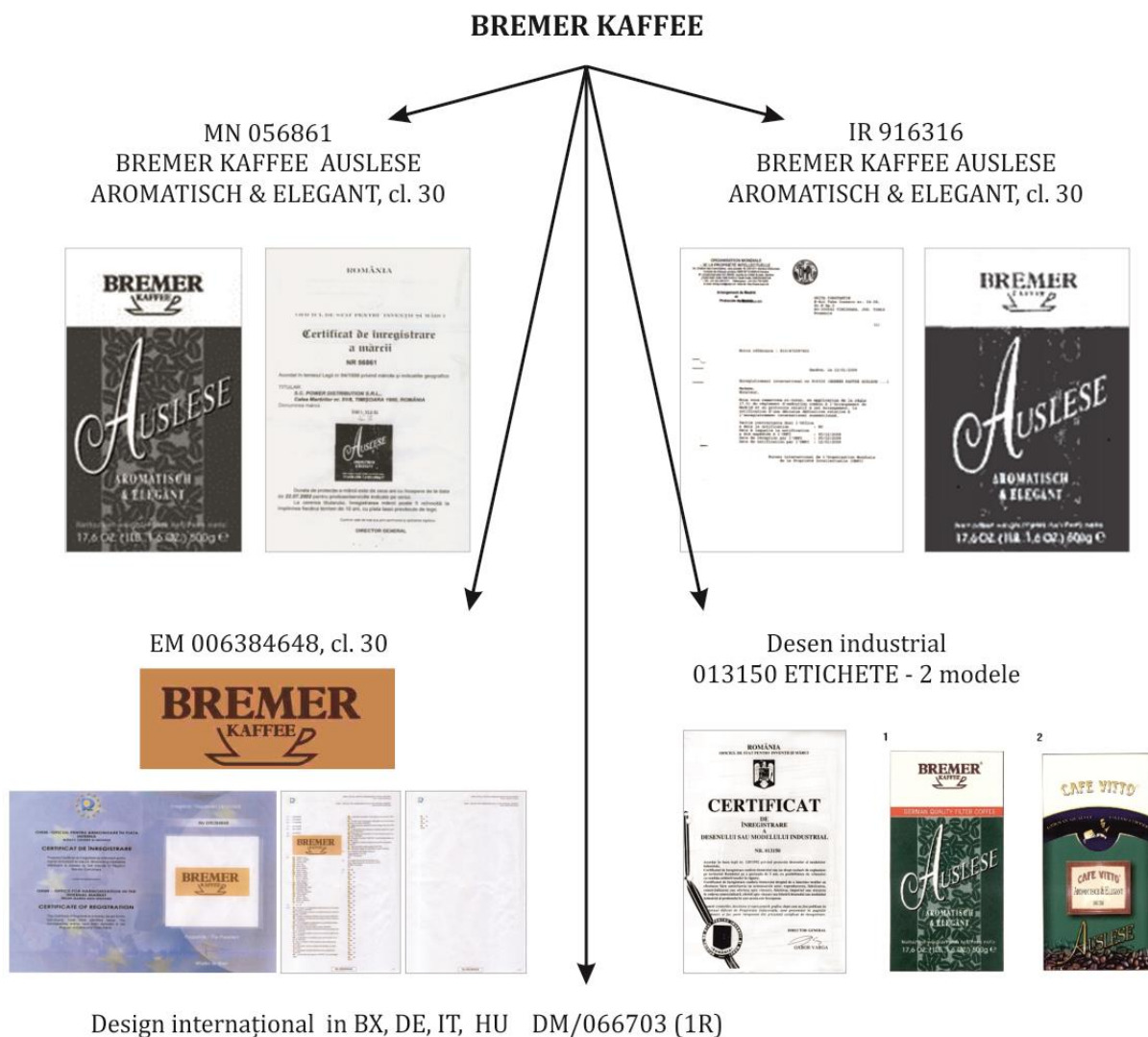
a) Deja susținerile apelantei referitor la raportul de excludere dintre Legea privind concurența neloyală (germ. UWG) și legislația proprietății industriale referitoare la mărcile înregistrate sunt de neînțeles și deplasate și conduc la concluzia că apelanta nu înțelege suficient situația de drept. Problema raportului de excludere dintre interdicția concurenței neloyale și dreptul de proprietate industrială se pune doar în cazuri strict delimitate. De ce însă capătul de cerere referitor la inducerea în eroare s-ar număra printre acestea și Legea privind interdicția concurenței neloyale nu ar fi aplicabilă nu rezultă din susținerile cu caracter general și nebulos ale apelantei.

b) Nici susținerea de către apelantă a restricționării nelegale a dreptului asupra mărcii nu are temeii. În această privință, se impune doar precizarea că legislația în vigoare și îndeosebi interdicția inducerii în eroare conținută în Legea privind concurența neloyală (germ. UWG) se aplică și deținătorilor de mărci înregistrate.

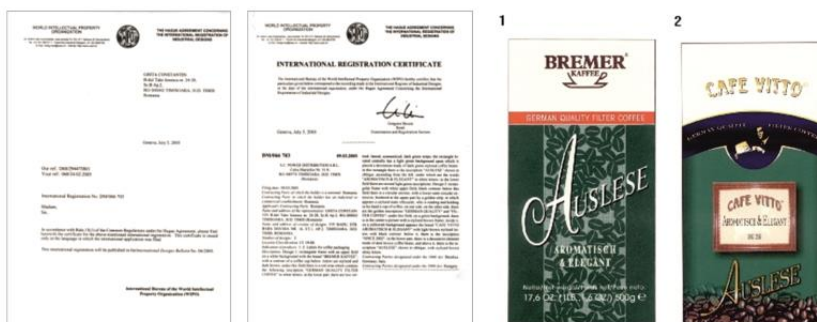
c) Referitor la susținerile apelantei făcute și în acest context referitor la constatarea percepției cercurilor vizate de consumatori de către Tribunalul Landului facem trimitere pentru a evita să ne repetăm la cele arătate la punctul 1. b).

d) De altfel, nici nu am putut constata că apelanta a prezentat Tribunalului Landului un pachet de cafea, astfel cum se susține acum (vezi pagina 17, alineat penultim al motivelor de apel din data de 22 martie 2013). Într-un cu totul alt context, și anume pentru a dovedi utilizarea efectivă a mărcii înregistrate, apelanta a înmănat instanței, în cursul dezbaterilor, o simplă fotocopie a unui ambalaj mai vechi. Apelanta nu și-a respectat deci obligația secundară de a prezenta proveniența cafelei comercializate sub denumirea de „Bremer Kaffee”, deși acest lucru i s-a pus de mai multe ori în vedere. O singură fotocopie depusă în alt context și fără niciun fel de explicații nu este în măsură să demonstreze faptul că produsul – cafea – comercializat sub

denumirea de „Bremer Kaffee” provine într-adevăr din Bremen. Prin urmare și în această privință cele statuate de Tribunalul Landului nu conțin niciun element de nelegalitate. Concluzionând, facem trimitere și la cele arătate în primă instanță prin scriptele din 12 octombrie 2012 și 28 noiembrie 2012. În concluzie, rămâne a se reține faptul că sentința Tribunalului Landului nu încalcă niciun drept al apelantei. Tribunalul Landului a respins acțiunea și a admis cererea reconvențională în mod legal și, de altfel, cu o motivare cu totul convingătoare. Apelul este, prin urmare, nefondat și se impune respingerea acestuia în tot⁹”.



Labels for coffee packaging



⁹ Document SC Power Distribution SRL

Un titular care beneficiază de o amplă protecție a drepturilor de proprietate industrială (mărci și design internaționale și comunitare), poate ajunge în situația în care, în cazul unui conflict într-o țară membră a Uniunii Europene, să nu se poată folosi de drepturile conferite de existența mărcii comunitare, cunoscut fiind caracterul unitar al acesteia.

În cazul de față, marca comunitară nr. 006384648 BREMER KAFFEE nu a fost luată în considerare în ceea ce privește prioritatea de drepturi față de o denumire care poate constitui o indicație geografică sau o denumire de origine, chiar neînregistrate.

S-a apreciat că denumirea de „Bremer Kaffee”, conținută și în mărcile înregistrate, are caracter pur descriptiv pentru originea cafelei ce face obiectul litigiului.

Unele concluzii:

La începutul unei afaceri, strategia planului managerial care trebuie stabilit cuprinde și o marcă, și se stabilește un brand.

În conformitate cu Legea 84/98 privind mărcile și indicațiile geografice, modificată și completată prin Legea nr. 66/2010, marca este un semn susceptibil de reprezentare grafică, servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi.

Pentru o marcă nouă este necesar a afla dacă mai este înregistrată o marcă identică sau asemănătoare (ori un alt drept de proprietate industrială) al cărei titular ar putea face opoziție la înregistrarea mărcii noi. Este, așadar, obligatorie realizarea unei cercetări documentare de marcă, care se poate face de către OSIM București, sau se poate apela la serviciile unui consilier în proprietate industrială, autorizat de OSIM și membru al CNCPIR.

Pot să apară însă și unele deficiențe:

1. La alegerea mărcii, după cercetarea de marcă - care se face din bazele de date oficiale, numai pe drepturi de proprietate industrială înregistrate - nu se poate evidenția o posibilă coliziune cu o indicație geografică și/sau o denumire de origine (mai ales ca în cazul de față), neînregistrată în nicio bază de date oficială, dar opozabilă în instanță.

2. Indicația geografică și denumirea de origine neînregistrată poate în instanță să anuleze și efectul unei mărci internaționale valabile într-o țară desemnată, ori a unui design internațional în țara respectivă.

3. O analiză a specificului legislației naționale în respectivul stat nu previne opoziția mărcii în instanță.

4. În anumite circumstanțe, ca cele din cazul prezentat, o marcă comunitară pentru o țară membră a Uniunii Europene, poate să ofere o protecție insuficientă.