



CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU COMBATerea DISCRIMINĂRII

AUTORITATE DE STAT AUTONOMĂ

HOTĂRÂREA nr. 334 **din 08.04.2020**

Dosar nr: 534/2019

Petiția nr: 4095/16.07.2019

Petent:

Reclamat: Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci

Obiect: refuz înregistrare marca „Iaurt Ardelenesc”

I. Numele, domiciliul și sediul părților

Numele și domiciliul petent

1. Numele și domiciliul reclamatului

2. Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu sediul în Strada Ion Ghica Nr. 5, Sector 3, Mun. București

II. Obiect și descrierea presupusei fapte de discriminare

3. Petentul reclama faptul ca reclamatul a refuzat la înregistrare marca IAURT ARDELENESC, în condițiile în care a înregistrat anterior mărci similare conceptual, fără ca acestea să îndeplinească alte cerințe în plus față de marca în litigiu, discriminându-l în raport de ceilalți solicitanți.

III. Citarea părților

4. În temeiul art. 20, alin. 4 din O.G. nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată (în continuare O.G. nr. 137/2000), s-a îndeplinit procedura de citare.

5. Părțile au fost citate pentru data de 13.09.2019 la sediul Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării (în continuare CNCD), cu invocarea din oficiu a excepției de necompetența a CNCD privind interpretarea și aplicarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

IV. Susținerile părților

Susținerile petentului

6. Prin petiția înregistrată la CNCD cu nr. 4095/16.07.2019, petentul reclama faptul ca reclamatul a refuzat la înregistrare marca IAURT ARDELENESC, în condițiile în care a

înregistrat anterior mărci similare conceptual, fără ca acestea să îndeplinească alte cerințe în plus față de marca în litigiu, discriminându-l în raport de ceilalți solicitanți.

Petentul a depus la OSIM o Cerere pentru înregistrarea unei Mărci pe cale națională - IAURT ARDELENESC, având Număr de Depozit M 2017 02823, cerere care a primit Decizie de respingere la înregistrare, pentru motivele prevăzute de art. 5 alin (1) lit. b) și c) din L 84/1998 (rep.). Petentul considera ca aprecierea examinatorului este una subiectivă, iar aceasta trebuie pusă în antiteză cu toată legislația românească, pe care trebuie să o respecte în egală măsură, examinatorul având obligația legală de a examina cererea având în vedere situațiile comparabile, mai ales dacă acestea sunt similare.

7. Petentul a depus, odată cu Punctul de Vedere depus ca urmare a ARP, și o Declarație de neinvocare a exclusivității pentru cuvântul IAURT, deși OSIM a înregistrat marca SALAM MOLDOVENESC fără existența unei Declarații de neinvocare a exclusivității pentru cuvintele SALAM și/sau MOLDOVENESC, ceea ce denotă unități de măsură diferite la examinarea mărcilor.

OSIM a mai înregistrat mărci precum: IAURT GRECESC, ZAHĂRUL ROMÂNESC, Salam MOLDOVENESC, RIENI PALINCUȚĂ DE BIHOR, BUSUIOACĂ DE TOHANI, SPORTUL ROMÂNESC, Râureni 100% Fructe, decizii cu privire la care petentul apreciaza ca se afla în situații similare cu cererea sa.

8. Printr-o analiză comparativă cu alte mărci înregistrate de către OSIM, petentul intenționează să arate că marca în litigiu îndeplinește cerințele OSIM în vederea înregistrării:

A. În raport cu Marca IAURT GRECESC - marcă Verbală nr. 067708, clasa NISA 29 – petentul considera ca se va observa că marca Iaurt Ardelenesc e combinată și nu verbală, având un element grafic care îi conferă distinctivitate, iar în cazul ambelor mărci există o observație cu privire la cuvântul IAURT, respectiv declarație de neinvocare a exclusivității. Declarația de neinvocare a exclusivității pentru marca IAURT ARDELENESC a fost depusă odată cu Punctul de Vedere la registratura OSIM.

În cazul celui de-al doilea cuvânt, GRECESC versus ARDELENESC, se va observa că termenul Grecesc se referă la faptul că produsul ar putea proveni din Grecia, care e denumirea oficială a unei țări, iar OSIM nu a considerat că aceasta reprezintă un motiv respingere, însă în cazul Ardelenesc se consideră ca acest cuvânt ar putea reprezenta locul de unde ar proveni produsul sau ar determina tipul de iaurt. Cuvântul Ardeal, de la care derivă cuvântul Ardelenesc, nu este o denumire oficială, nu este denumirea unei țări sau a unei unități administrativ - teritoriale.

Prin urmare, pentru aceleași motive pentru care Grecesc a putut fi acceptat ca parte a mărcii VERBALE - IAURT GRECESC, cel puțin pentru aceleași motive OSIM ar fi trebuit să admită la înregistrare marca COMBINATĂ - IAURT ARDELENESC, cu sau fără observații, având în plus față de marca Iaurt Grecesc o grafică care ar trebui să ofere prin ea înșasi distinctivitate.

B) ZAHARUL ROMÂNESC - marca combinată nr. 053962, clasa NISA 29 și 30, s.a. - Ambele mărci sunt combinate, se referă la clasa NISA 29 și în cazul ambelor s-a depus declarație de neinvocare a exclusivității, pentru ZAHAR, pentru clasa NISA 30, respectiv IAURT.

În cazul celui de-al doilea cuvânt ROMÂNESC versus ARDELENESC, se va observa aceeași situație ca în cazul cuvântului GRECESC.

Prin urmare, pentru cel puțin aceleași motive pentru marca combinată - ZAHAR ROMÂNESC a fost înregistrată, OSIM ar fi trebuit să admită la înregistrare și marca IAURT ARDELENESC, cu sau fără observații.

C) Salam MOLDOVENESC - marca combinată nr. 149077, clasa NISA 29 - Ambele mărci sunt combinate, se referă la clasa NISA 29 și NUMAI în cazul mărcii în litigiu s-a depus declarație de neinvocare a exclusivității pentru IAURT, deși OSIM a înregistrat marca combinată SALAM MOLDOVENESC fără existența unei declarații de neinvocare a exclusivității pentru cuvintele SALAM și/sau MOLDOVENESC.

D)RIENI PĂLINCUȚĂ DE BIHOR - marca combinată nr. 059279, clasele NISA 33,35. Grafica acestei mărci constă în scrisul părții verbale cu caractere speciale tip Kogaion, fără un desen complex de tipul mărcii în litigiu, iar denumirea este compusă din numele unei localități din județul Bihor de unde ar putea proveni produsul - RIENI - alături de un tip de produs alcoolic specific clasei NISA 33 pentru care a fost înregistrată marca - PĂLINCUȚĂ - urmat de indicarea locului de unde ar putea proveni aceasta - DE BIHOR.

La examinarea discriminării, petentul solicita compararea termenilor IAURT versus PĂLINCUȚĂ, precum și ARDELENESC versus RIENI și DE BIHOR, în opinia sa marca IAURT ARDELENESC trebuind să fie admisă la înregistrare cel puțin pentru aceleași motive pentru care marca combinată RIENI PĂLINCUȚĂ DE BIHOR a fost înregistrată, fără a exista o discriminare la examinarea mărcilor.

E)BUSUIOACĂ DE TOHANI - marcă combinată nr. 098402, clasa NISA 33 - Marca nu prezintă o grafică specială, comparativ cu marca în litigiu, este compusă din denumirea Busuioacă, care reprezintă un soi de vin cuprins în clasa NISA 33 pentru care marca a fost înregistrată, urmată de indicarea locului din care este provine produsul - de Tohani.

În opinia sa, marca IAURT ARDELENESC ar trebui să fie admisă la înregistrare cel puțin pentru aceleași motive pentru care marca combinată BUSUIOACĂ DE TOHANI a fost înregistrată, fără a exista o discriminare la examinarea mărcilor.

9. Prin notele scrise depuse cu adresa nr.6055/14.10.2019, petentul solicita respingerea excepției de necompetența C.N.C.D. pentru următoarele motive:

- petentul arată că nu a solicitat C.N.C.D. să examineze marca pe fond, prin interpretarea și aplicarea L 84/1998, ci doar să analizeze prin prisma O.G. 137/2000 dacă examinarea în cazul mărcii sale s-a făcut discriminatoriu și să constate dacă aceasta marca refuzată la înregistrare a îndeplinit aceleași condiții precum mărcile înregistrate invocate de petent prin petiție, constatând faptul că mărci similare conceptual au fost înregistrate în aceleași condiții îndeplinite și de marca sa refuzată la înregistrare, în mod discriminatoriu, fiind în practica O.S.I.M. să emită decizii de admitere diferite în cazuri identice.

În acest sens, O.S.I.M. ar trebui să arate care sunt condițiile/motivele care au dus la înregistrarea altor mărci similare conceptual, în cazuri identice, motive/condiții care se presupune că nu ar fi îndeplinite de către refuzată la înregistrare, prin ce se diferențiază aceste mărci față de marca petentului refuzată la înregistrare, pentru a înlătura prezumția de discriminare.

În opinia petentului, discriminarea survine ca urmare a aprecierii subiective a examinatorilor care ar trebui să justifice refuzul la înregistrare a altor mărci prin comparație cu mărci înregistrate similare conceptual, în aceleași condiții.

- Faptul că Decizia O.S.I.M. a fost emisă în aplicarea L 84/1998 nu presupune că prin aceasta se poate face o discriminare la înregistrarea mărcilor, prin încălcarea O.G. 137/2000, aplicarea L 84/1998 neexcluzând aplicarea O.G. 137/2000, dispozițiile acestor acte normative coroborându-se, aplicându-se concomitent.

Faptul că examinatorii au un drept subiectiv de apreciere în examinarea mărcilor nu

presupune că aceștia au dreptul de a nesocoti prevederile O.G. 137/2000 și examina după propriile mofturi.

10. Pe fondul cauzei, petentul arata ca, în pagina a 3-a din Punctul de vedere al O.S.I.M., se precizează că "dispozițiile art. 5 din L 84/1998 nu se aplică prin analogie, (...), ci sunt aplicate și aplicabile pentru fiecare cerere în parte, cu luarea în considerare a circumstanțelor particulare caracteristice fiecărei situații în parte." Ori, tocmai prin prisma acestor circumstanțe particulare, O.S.I.M. ar trebui să fie capabil să indice care au fost circumstanțele particulare care au condus la înregistrarea mărcilor invocate prin petiție și care nu ar fi îndeplinite de către marca petentului, refuzată la înregistrare. În caz contrar fiind evidentă discriminarea, prin emiterea unor decizii diferite în cazuri identice.

În baza unei cereri a petentului adresată O.S.I.M. privind accesul la informații de interes public, și a adresei de răspuns al acestuia, ambele anexate la Punctul de vedere al O.S.I.M., nu s-a relevat nici o circumstanță particulară specifică mărcilor înregistrate invocate prin petiție care să le diferențieze în raport cu marca refuzată a petentului, fiind vorba de o discriminare la examinare/înregistrare, pentru mărci similare conceptual, în cazuri identice, și fiind emise decizii diferite, în îndeplinirea aceluiași condiții/caracteristici, motiv pentru care O.S.I.M. ar trebui să fie obligată să indice care ar fi acele circumstanțe particulare caracteristice mărcilor înregistrate invocate care au condus la înregistrare și care nu ar fi fost îndeplinite de marca petentului.

Susținerile reclamatei

11. Prin punctul de vedere depus cu adresa nr.3742/01.07.2019, reclamata solicita admiterea excepției de necompetență a CNCD privind interpretarea și aplicarea Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și arata ca fiecare cerere de înregistrare marcă depusă la OSIM în temeiul dispozițiilor legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, parcurge o procedură legală de înregistrare în cadrul căreia OSIM examinează îndeplinirea condițiilor legale de acordare a protecției prevăzute la art. 5 din legea sus-menționată. Dacă se constată că marca depusă nu poate fi protejată, solicitantul este notificat cu privire la incidența motivelor care împiedică înregistrarea mărcii (printr-un aviz de refuz provizoriu motivat în fapt și în drept) și are posibilitatea de a-și expune punctul de vedere. În măsura în care OSIM apreciază că motivele și argumentele solicitantului nu sunt de natură a înlătura aspectele semnalate prin avizul de refuz provizoriu, se emite Decizia de respingere la înregistrare a mărcii respective, decizie care poate fi contestată în fața OSIM la Comisia de Contestatii Marci din cadrul institutiei, conform art.86 din legea nr.84/1998. Hotararile acestei comisii sunt supuse controlului de legalitate și temeinicie al instantelor de judecata, potrivit art 88 din legea nr.84/1998.

12. Cererea de înregistrare a mărcii „laurt Ardelenesc” a fost respinsă prin Decizia nr.1002639/25.01.2018, constatand neindeplinirea condițiilor de înregistrare ca urmare a avizului de refuz provizoriu nr.1034032/28.09.2017. Contestatia depusa de petent la data de 21.02.2018 a fost respinsa de Comisia de Contestatii Marci prin Hotararea nr.30/03.05.2018, aceasta hotarare fiind contestata la Tribunalul mun. Bucuresti, unde s-a constituit dosarul nr.30789/3/2018.

V. Motivele de fapt și de drept

13. Colegiul director reține faptul că petentul reclamă faptul ca reclamatul a refuzat la

înregistrare marca IAURT ARDELENESC, în condițiile în care a înregistrat anterior mărci similare conceptual, fără ca acestea să îndeplinească alte cerințe în plus față de marca în litigiu.

14. În ceea ce privește excepția necompetenței materiale a CNCD, astfel cum a statuat și Curtea Constituțională, interpretarea legii este atributul suveran al instanțelor judecătorești în opera de înlăptuire a justiției, iar controlul acestei interpretări se realizează prin exercitarea căilor de atac. În acest sens sunt, de exemplu, Decizia Curții Constituționale nr. 14 din 9 februarie 1999, Decizia nr. 64 din 11 aprilie 2000, Decizia nr. 24 din 29 ianuarie 2002, Decizia nr. 282 din 29 iunie 2004. Din acest punct de vedere, Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării nu se poate subroga instanțelor de judecată pentru a face aprecieri în legătură cu aspectele ale petiției care decurg din modalitatea de interpretare și aplicare a dispozițiilor legale, precum și consecințele juridice ce decurg dintr-o asemenea interpretare.

15. Art. 86 din legea nr.84/1998 prevede: „(1) Deciziile OSIM privind cererile de înregistrare a mărcilor, precum și cererile de înregistrare privind indicațiile geografice pot fi contestate la acest oficiu de orice persoană interesată, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea înregistrării mărcii ori a indicației geografice, cu plata taxei legale.

(2) Deciziile OSIM privind înscrierea cesiunii sau licenței în Registrul mărcilor pot fi contestate la acest oficiu de persoanele interesate, în termen de 30 de zile de la comunicare sau, după caz, de la publicarea acestora.

(3) Contestațiile formulate conform prevederilor alin. (1) și (2) se soluționează de o comisie de contestații din cadrul OSIM.”

Iar art 88 din același act normativ menționează: „ (1) Hotărârea comisiei de contestații, motivată, se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București este supusă numai apelului la Curtea de Apel București.”

16. În speta, fapta ce face obiectul petiției este analizată de către instanțele judecătorești în dosar nr. 30789/3/2018, dosar suspendat prin rezoluția Tribunalului București din data de 16.04.2020, în baza art. 42 alin. 6 din Decretul Președintelui României 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, pe toată perioada stării de urgență.

Astfel, Colegiul director va admite excepția de necompetență materială a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, analiza și sancționarea faptelor reclamate fiind atributul exclusiv al instanțelor de judecată.

Față de cele de mai sus, în temeiul art. 20 alin. (2) din O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu unanimitatea membrilor prezenți la ședință,

**COLEGIUL DIRECTOR
HOTĂRĂȘTE:**

1. Se admite excepția de necompetență materială a Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării, analiza și sancționarea faptelor reclamate fiind atributul exclusiv al instanțelor de judecată.

2. O copie a prezentei hotărâri se va comunica părților:

a).

b). Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, cu sediul in Strada Ion Ghica Nr. 5, Sector 3, Mun. București.

VI. Modalitatea de plată a amenzii:

Nu este cazul.

VII. Calea de atac și termenul în care se poate exercita

Prezenta hotărâre poate fi atacată în termenul legal de 15 zile potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea faptelor de discriminare și Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ la instanța de contencios administrativ.

Membrii Colegiului Director prezenți la ședința de deliberări desfășurată online în data de 08.04.2020 au fost: ASZTALOS CSABA FERENC – Membru, DINCĂ ILIE – Membru, GHEORGHIU LUMINIȚA – Membru, HALLER ISTVÁN – Membru, JURA CRISTIAN – Membru, LAZĂR MARIA – Membru, SANDU VERONICA TATIANA - Membru

Prezenta hotărâre va fi comunicată în baza Ordinului Președintelui CNCD nr. 138 din 24.03.2020.

ASZTALOS CSABA FERENC

Membru Colegiul Director,

Președinte CNCD

Data redactării: 08.04.2020

Redactată și motivată: L.G. și M.M

Notă: Hotărârile emise de Colegiul Director al Consiliului Național pentru Combaterea Discriminării potrivit prevederilor legii și care nu sunt atacate în termenul legal, potrivit O.G. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea faptelor de discriminare și Legii 554/2004 a contenciosului administrativ, constituie de drept titlu executoriu.