

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA I CIVILĂ

Decizia nr.3425

Dosar nr. 42805/3/2011

Sedința publică din 3 decembrie 2014

Doina Popescu	- Președinte
Nina – Ecaterina Grigoraș	- Judecător
Mihaela Paraschiv	- Judecător
Monica Boboc	- Magistrat asistent

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul Clubul sportiv al armatei „Steaua” București () împotriva deciziei nr.259A din data de 20 decembrie 2013 a Curții de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Dezbaterile orale au avut loc în ședința publică de la 18 noiembrie 2014, fiind consemnate în încheierea de la acea dată, când instanța, având nevoie de timp pentru a delibera a amânat pronunțarea succesiv la 25 noiembrie 2014, 2 decembrie 2014 și apoi la 3 decembrie 2014, când a pronunțat prezenta decizie.

ÎNALTA CURTE

Prin cererea de chemare în judecată înregistrată pe rolul Tribunalului București – Secția a IV-a Civilă sub nr. 42805/3/2011, reclamantul Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” București (Unitatea Militară) a chemat în judecată pârâții S.C. Fotbal Club „Steaua” București S.A., Asociația Fotbal Club „Steaua” București și Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci în vederea anulării înregistrării mărcilor 61735 STEAUA BUCUREȘTI aparținând S.C. Fotbal Club „STEUA” București S.A. și 45638, aparținând Asociației Fotbal Club „STEUA” București, întrucât înregistrarea acestor mărci s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 47 și 48 din Legea nr. 84/1998.

În motivarea cererii, reclamantul a arătat că este titularul mărcii „STEUA” nr. 26915, culori revendicate roșu, albastru, alb, care beneficiază de protecție pe teritoriul României, pe o perioadă de 10 ani, cu începere de la data de 02.07.1996, pentru clasele de produse și servicii 1-42.

La data de 19.01.2004, pârâta SC Fotbal Club „STEUA” București a solicitat reclamantului consimțământul expres pentru înregistrarea mărcii individuale combinate constând din denumirea „STEUA” București, cu

element figurativ și culori revendicate roșu, galben, albastru și alb. Reclamantul a răspuns negativ acestei solicitări.

Pentru a putea totuși să-și înregistreze marca, pârâta SC Fotbal Club „STEUA” București a solicitat pârâtei Asociația Fotbal Club „STEUA” București să-i ceseze marca individuală combinată Fotbal Club „STEUA” București, cu elementul figurativ, având certificatul de înregistrare a mărcii nr. 45638.

Reclamantul a mai susținut că marca „STEUA” nr. 45638 a fost nelegal înregistrată de OSIM întrucât prin hotărârea nr. 80/05.09.2011, pronunțată în dosarul CRM nr. 43/2001, Comisia de reexaminare mărci a încălcat prevederile art. 4 din Legea nr. 102/1992 și art. 10 și 11 din HG nr. 687/1993 privind folosirea și expunerea stemei României, luând în considerare eronat avizul Secretarului General al Guvernului referitor la acest aspect.

Pârâta Asociația Fotbal Club „STEUA” București a cesionat ulterior pârâtei marca „STEUA” nr. 45638, OSIM pronunțând în acest sens decizia nr. 500437/28.04.2004.

Prin **întâmpinarea** depusă în ședința publică din data de 11.10.2011, pârâta SC Fotbal Club Steaua București SA a solicitat admiterea excepției de tardivitate a acțiunii în anulare formulată de reclamant, în ceea ce privește cererea de anulare a mărcii pentru motivele prevăzute la art.47 alin. 1 lit. a), b), d) și c) din Legea nr.84/1998.

De asemenea, a solicitat respingerea cererii de anulare a mărcii pentru motivul prevăzut la art.47 alin. 1 lit. c) din Legea nr.84/1998 ca neîntemeiată. A precizat că SC Fotbal Club Steaua București SA este continuatoarea legală a secției de fotbal din cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București, fiind titulara inclusiv a dreptului de a folosi marca Steaua București.

Prin **cererea precizatoare și completatoare** depusă la dosarul cauzei în ședința publică din data de 08.11.2011, reclamantul a solicitat: anularea înregistrării mărcii combinate cu element figurativ nr. 45638 Steaua București aparținând Asociației Fotbal Club „STEUA” București, precum și a tuturor înregistrărilor din Registrul Mărcilor privind transmiterea drepturilor privind această marcă (Decizia 500437 din 28 aprilie 2004, publicată în BOPI - Secțiunea Mărci nr. 5/2004 de înregistrare a cesiunii mărcii Steaua București, Decizia, publicată în BOPI - Secțiunea Mărci nr. 10/2008 de înregistrare a cesiunii mărcii STEUA BUCUREȘTI); constatarea nulității absolute a documentelor care transmit drepturile privind marca combinată cu element figurativ nr. 45638 STEUA BUCUREȘTI și pe care se bazează aceste înregistrări, respectiv contractele de cesiune autentificate de Biroul Notarului Public Mirocea Anișoara nr. 1070 din 7 aprilie 2004 și nr. 3585 din data de 31 octombrie 2005; anularea înregistrării mărcii combinate cu element figurativ STEUA BUCUREȘTI nr.61735 aparținând S.C. Fotbal Club „STEUA” București S.A., precum și a tuturor înregistrărilor din Registrul Mărcilor privind transmiterea drepturilor referitoare la această marcă și a Deciziilor Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci nr. 1010685 și 1010686 din 15

martie 2010 prin care se admite înregistrarea licențelor exclusive în favoarea S.C. Durby Sports Business S.R.L. și S.C. Ostrovit S.A.; constatarea nulității absolute parțiale a Contractului de Licență Marcă nr. 2282 din 01 septembrie 2010 în ceea ce privește licența mărcii STEAUA BUCUREȘTI nr. 61735, precum și constatarea nulității absolute a Contractului de Licență de Marcă nr. 201 din 01 februarie 2011; obligarea părții O.S.I.M. să notifice Biroului Internațional al O.M.P.I. prezenta acțiune (așa cum aceasta a fost precizată), precum și hotărârea irevocabilă a instanței de judecată și să ceară radierea înregistrării internaționale a mărcii STEAUA BUCUREȘTI potrivit art. 6 alin. 3 din Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor; obligarea părților la plata cheltuielilor de judecată.

Totodată, reclamantul a solicitat, introducerea în cauză, potrivit art. 57-59 Cod procedură civilă, a părților S.C. Durby Sports Business S.R.L. (societate care și-a schimbat denumirea în S.C. FCBS MARKETING S.R.L.).

Reclamantul a precizat că părții și reprezentanții lor legali au procedat cu rea-credință la înregistrarea celor două mărci sus menționate și că au procedat la transmiterea frauduloasă a drepturilor asupra mărcii, scopul real urmărind fiind, printre altele, apropierea unei mărci notorii, care a aparținut și aparține Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA” București, în scop comercial, prin înregistrarea celor două mărci în litigiu.

Marca nr. 45638 folosește însemnul autorității publice care aparține unei unități publice, din sistemul Ministerului Apărării Naționale, este asemănătoare până la identitate cu marca notorie „Steaua București” nr. 26915, aparținând Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA” București și nu poate fi folosită într-un cadru privat.

Marca nr. 61735 Steaua București, care este asemănătoare până la identitate cu marca notorie „STEAUA BUCUREȘTI” nr. 72827, aparținând Clubului Sportiv al Armatei „STEAUA” București, a fost înregistrată împotriva acordului titularului mărcii notorii, utilizându-se în acest scop documentele de transmisiune privind marca nr. 45638. A precizat reclamantul că se impune anularea înregistrării mărcii nr. 45638, deși a operat decăderea, potrivit principiului *fraus omnia corrumpit*, întrucât înregistrarea mărcii nr. 61735 s-a făcut și în baza documentelor de transmisiune privind marca nr. 45638, există interesul să se solicite odată cu anularea înregistrării mărcii nr. 61735 atât anularea actelor care au stat la baza înregistrării acesteia (și care privesc marca nr. 45638); cât și tuturor actelor ulterioare de transmisiune a folosirii mărcii nr. 61735. Reaua-credință trebuie apreciată atât cu privire la ansamblul acestei situații (întrucât există o legătură evidentă între înregistrarea mărcilor nr. 45638 și nr. 61735), cât și cu privire la înregistrarea fiecărei mărci în parte și a transmisiunilor succesive privind aceste mărci, scopul practic fiind unul și același, apropierea unei mărci notorii și utilizarea acesteia în scop comercial.

Reclamantul a invocat reaua-credință a reprezentanților legali ai părților, George Becali, care în acea perioadă era vicepreședinte la Asociația

Fotbal Club STEAUA BUCUREȘTI și alte persoane care acționează exclusiv în interesul acestuia (Sponte Teja, Iulian Gheorghisor).

A mai arătat că Asociația Fotbal Club „Steaua” București este o structură privată organizată sub forma unei entități non-profit, care în nici un caz și sub nici o formă nu a preluat și nu poate prelua activitatea sportivă a Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București.

În continuare, reclamantul a menționat că este evidentă intenția părților de a-și apropria nelegal o marcă notorie. Astfel, prin adresa înregistrată la O.S.I.M sub nr. 1015347 din 9 octombrie 2000 și la Asociația Fotbal Club „Steaua” București sub nr. 526 se arată că „Marca FC „Steaua” București este similară (nu identică) cu marca C.S.A. „Steaua” București înregistrată conform certificatului nr. 26915/1997. FC „Steaua” București este unitate fotbalistică profesionistă reprezentativă a Ministerului Apărării Naționale, a preluat începând cu data de 8.07.1998 tradițiile glorioase ale fostei secții de fotbal profesionist care până la data menționată a funcționat în cadrul Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București”.

Reclamantul a arătat că atât marca nr. 45638, cât și marca nr. 61735 sunt aproape identice cu mărcile notorii „Steaua București” nr. 26915 și nr. 72827 aparținând Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București; marca nr. 61735 folosește numele „Steaua București” și culorile care aparțin în exclusivitate Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București. Culorile roșu, albastru și alb sunt utilizate și în marca „Steaua București” și aparțin în exclusivitate Clubului Sportiv al Armatei, din 1996, valabilitatea mărcii fiind acordată până în 2016.

Reclamantul a solicitat ca elementele de asemănare dintre cele două mărci să fie avute în vedere nu ca o cauză distinctă de nulitate, ci ca element de apreciere al relei-credințe a părților, respectiv analiza semnelor afilate în conflict, pornindu-se de la regula că similaritatea și riscul de confuzie și riscul de asociere se apreciază prin prisma asemănărilor și nu a deosebirilor dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur domeniu, fie vizuală, fie conceptuală, dacă induce publicul în eroare; practic, părțile imită fraudulos marca „Steaua București” care aparține în exclusivitate Clubului Sportiv al Armatei, în condiții susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere, pentru iubitorii fotbalului, gradul de similaritate fiind foarte mare.

Reclamantul a precizat că, deși s-a cerut și nu s-a acordat consimțământul la înregistrarea mărcii nr. 61735 aparținând S.C. Fotbal Club „Steaua” București S.A., s-a înregistrat o marcă împotriva voinței titularului mărcii notorii „Steaua București”. A mai arătat reclamantul că formal nu există niciun document din care să rezulte existența consimțământului sau acordul titularului mărcii pentru înregistrarea mărcii nr. 61735 aparținând S.C. Fotbal Club „Steaua” București S.A.

Reclamantul a invocat, pe cale de excepție, nulitatea absolută a art. 1 alin. ultim din Statutul Asociației Fotbal Club „STEUA” București autentificat sub nr. 913 din 28 iunie 2000 de B.N.P. Expert.

Reclamantul a arătat că actele de transmitere privind mărcile în litigiu au cauză ilicită, imorală și sunt încheiate cu fraudă la lege. A susținut că atât cedentul, cât și cesionarul, cunoșteau faptul că mărcile transmise prin cesiune sunt similare mărcilor notorii și numelui aparținând Clubului Sportiv al Armatei „Steaua” București și sunt folosite împotriva voinței titularului.

Prin întâmpinarea formulată în cauză, pârâta S.C. FCSB Marketing S.R.L. a solicitat, în principal, respingerea ca neîntemeiată a cererii în raport de societatea pârâtă, iar în subsidiar, respingerea cererii ca rămasă fără obiect. A precizat că nu este în postură de a pretinde aceleași drepturi ca reclamantul care, în prezenta cauză se prevalează de calitatea de titular al mărcii „Steaua București”, adică nu sunt întrunite condițiile prevăzute de art.57 pct. 1 C.proc.civ.

În subsidiar, pentru solicitarea de respingere a acțiunii ca rămasă fără obiect, S.C. FCSB Marketing S.R.L. a arătat că singurul contract de licență încheiat de aceasta cu pârâții, referitor la marca „Steaua București” a fost cel înregistrat la OSIM sub nr.2282/01.09.2010, contract care a fost reziliat.

Prin sentința civilă nr. 832/17.04.2012 s-a respins ca fiind lipsită de obiect cererea privind anularea înregistrării mărcii „STEALIA” nr. 45638 și ca neîntemeiate cererea de anulare a înregistrărilor din Registrul mărcilor referitoare la transmiterea drepturilor privind marca „STEALIA” nr.45638, cererile privind constatarea nulității absolute a contractelor de cesiune autentificate sub nr.1070/07.04.2004 și nr.3585/31.10.2005, la BNP Mircea Anişoara, cererea privind anularea mărcii „STEALIA BUCUREȘTI” nr.61735 pentru motivul prevăzut de art.47 lit. c) din Legea nr.84/1998, cererile de anulare a înregistrărilor din Registrul mărcilor referitoare la transmiterea drepturilor privind marca „STEALIA BUCUREȘTI” nr.61735, cererile privind constatarea nulității absolute a contractelor de cesiune autentificate sub nr.2282/01.09.2012 și nr.201/01.02.2011, cererile privind obligarea pârâtului O.S.I.M. la notificarea către Biroul Internațional al OMPI a hotărârii, precum și la a cere radierea înregistrării internaționale a mărcii „STEALIA BUCUREȘTI”.

S-a respins ca tardivă cererea privind anularea mărcii „STEALIA BUCUREȘTI” nr.61735 pentru motivele prevăzute de art.47 lit. a) și b) din Legea nr.84/1998.

Prin sentința civilă nr. 319/18.02.2013, pronunțată ca urmare a cererii formulate de către reclamantă de îndreptare și completare a dispozitivului sentinței civile nr.832/17.04.2012, s-a admis în parte cererea formulată de reclamant și s-a dispune îndreptarea erorii materiale din sentința civilă nr.832/17.04.2012, în sensul că se va menționa denumirea corectă a pârâtei SC FCSB Marketing SRL, în loc de SC FOBS Marketing SRL, cum greșit figurează. S-a dispus completarea dispozitivului sentinței civile nr.832/17.04.2012 în sensul respingerii ca neîntemeiat a capătului de cerere privind obligarea pârâtului OSIM să notifice Biroului Internațional al OMPI prezenta acțiune, precizată și completată, precum și hotărârea irevocabilă a instanței și să ceară radierea înregistrării internaționale a mărcii Steaua

București. A fost respinsă ca inadmisibilă cererea de completare a dispozitivului sentinței civile nr.832/17.04.2012, în sensul de a se soluționa excepția nulității absolute a prevederilor statutare - art.1 alin. ultim din Statutul Asociației Fotbal Club Steaua București, autentificat sub nr.913/28.06.2000 de BNP Expert.

Împotriva acestor soluții a formulat apel reclamantul Clubul Sportiv al Armatei „Steaua” București.

Prin decizia civilă nr.259 din 20.12.2014, Curtea de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale a respins ca nefondat apelul.

În motivarea deciziei s-au reținut următoarele.

Investind instanța de judecată cu soluționarea unei cereri în anularea mărcii pentru rea-credință, conform dispozițiilor art. 47 lit. c din Legea nr. 84/1998, reclamantul a pretins că reaua-credință la momentul înregistrării mărcii derivă din faptul că societatea pârâtă, titulară a mărcii, a cunoscut existența mărcii notorii și că ar fi încercat apropierea acesteia și fraudarea Statului Român prin asocierea cu gradul de cunoaștere și împiedicarea folosirii semnului de către apelantă. S-a mai susținut că pentru un preț corect sunt de acord cu cesionarea mărcii.

Reaua credință a pârâtei ar putea consta așadar, în cunoștința pe care a avut-o la data efectuării depozitului în România ca semnul depus spre înregistrare era folosit atât în România dar și recunoscut pe plan mondial, prin raportare la performanțelor sportive anterioare, iar prin înregistrare a urmărit apropierea palmaresului și performanțelor.

Curtea de Justiție a Comunităților Europene a subliniat prin hotărârile pronunțate, că funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului sau utilizatorului date privind identitatea de origine a serviciului desemnat de marcă, permițându-i să distingă fără confuzie acest serviciu de cele ce au o altă proveniență. O altă funcție a mărcii o reprezintă și funcția de concurență, ce garantează ca toate serviciile ce o poartă provin de sub controlul unei singure entități.

Cele două funcții esențiale ale mărcii determină scopul legal al folosirii mărcii, constând în utilizarea sa exclusivă pentru indicarea originii comerciale a serviciilor și nu pentru alte scopuri, cum ar fi îndepărtarea de pe piață a unui concurent existent sau potențial care folosește acea marcă pe o altă piață națională.

Existența relei-credințe trebuie apreciată global, ținând seama de toți factorii relevanți în speță, respectiv împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează semn identic sau similar pentru un produs/serviciu identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere; intenția solicitantului de a-l împiedica pe acest terț să utilizeze un astfel de semn în continuare, precum și nivelul de protecție juridică de care beneficiază semnul terțului și semnul a cărui înregistrare se solicită.

În cauza C-529/2007 s-a arătat că o prezumție de cunoaștere de către solicitant a utilizării de către un terț a unui semn identic sau similar pentru un produs identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere poate rezulta, printre altele, din împrejurarea că, în sectorul vizat, o astfel de utilizare este îndeobște cunoscută, această cunoaștere putând fi dedusă, în special, din durata unei astfel de utilizări. Într-adevăr, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare. Împrejurarea că solicitantul are sau trebuie să aibă cunoștință de faptul că un terț utilizează de multă vreme cel puțin într-un stat membru un semn identic sau similar ce poate conduce la confuzie cu semnul a cărui înregistrare se cere însă nu este suficientă în sine pentru a stabili existența relei-credințe a solicitantului.

Reaua – credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant” - existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă - iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.

Astfel concepută, reaua – credință, ce interesează dispozițiile art. 48 lit. e, este asimilabilă întotdeauna fraudei dar și practicilor neonest.

Revenind la decizia menționată anterior (cauza C – 529/07, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH), este de menționat că instanța europeană a arătat că intenția de a împiedica un terț să comercializeze un produs poate, în anumite circumstanțe, să caracterizeze reaua – credință a solicitantului mărcii, situație întrunită, în special, în cazul în care se dovedește că solicitantul a înregistrat marca fără intenția de a o utiliza, exclusiv în scopul de a bloca accesul terțului comerciant pe piață, caz în care marca nu este aptă de a-și îndeplini funcțiile esențiale. Însă după cum rezultă din decizie, reau-credință nu se raportează doar lipsa de utilizare a mărcii dar se poate raporta și la alte aspecte, putând transpărea și atunci când marca este utilizată și un alt competitor este împiedicat să o utilizeze.

Raportând aceste aprecieri teoretice la datele speței, rezultă că nu este suficientă cunoașterea de către solicitantul mărcii a „faptului relevant”, fiind necesar a se dovedi și intenția frauduloasă a părâtei la momentul cererii de înregistrare a mărcii.

În evaluarea unei asemenea intenții, este relevant istoricul constituirii celor două părți litigante, activitatea desfășurată de acestea anterior cererii de înregistrare a mărcii, ca și actele de utilizare a semnelor în raport cu serviciile cărora marca le-a fost destinată, ulterior înregistrării - în primul rând, evident, dacă a avut loc o utilizare efectivă a mărcii pentru serviciile pentru care a fost înregistrată -, pentru a se determina dacă și în ce măsură marca și-a îndeplinit funcțiile esențiale specifice.

Conduita părâtei nu evidențiază faptul că prin înregistrarea mărcii, aceasta a fost deturnată de la scopul prevăzut de lege și anume acela de a distinge anumite servicii de cele ale altor comercianți, la acela de a

indisponibiliza pe piața românească acest semn și de a obține profit din asocierea cu renumele semnului anterior.

Cât privește cunoașterea folosirii mărcii de către apelantă acesta nu a fost un aspect contestat și care trebuia analizat separat, rezultând chiar din solicitarea intimătei de a utiliza marca, adresată apelantei. Marca combinată Steaua București, chiar înregistrată ulterior celei a intimătei, aparținând apelantei, este o marcă notorie, notorietatea fiind dată de tradiția sportivă și de performanțele obținute de-a lungul timpului, fiind cunoscută în cadrul național de către segmentul de public vizat, dar și cadrul internațional, aspect de altfel necontestat în dosar, astfel încât prima instanță nu trebuia să facă o analiză sperată a acestei notorietăți.

În ceea ce privește serviciile cărora li se aplică mărcile aflate în conflict ambele sunt aplicabile pentru clasa 1-42. Asemănările dintre cele două mărci sunt evidente și necontestate și nu era necesară o analiza separată a similarităților în economia litigiului și nici a riscului de confuzie, de altfel tot necontestat. Și în analiza lit. c art. 47 din Legea nr. 84/1998, gradul de cunoaștere și similaritatea au relevanță însă după cum s-a arătat anterior pentru aceste aspecte părțile nu au avut susțineri divergente.

În favoarea titularului mărcii notorii nu există o prezumție de recredință în defavoarea terților în lipsa unei dispoziții legale exprese. În dreptul român este din contră stabilit principiul bunei credințe. Cel care invocă reaua-credință trebuie să o dovedească. Fiind un element subiectiv, dovada se face prin probarea unor fapte concrete și relevante care să ducă la concluzia relei-credințe.

Cooptarea de către intimată a unor foști angajați ai apelantei nu reprezintă în sine o dovadă a relei-credințe. Pentru cunoașterea deținerii mărcii notorii nu era nevoie de acest transfer de personal, cunoașterea derivând chiar din notorietate mărcii. Soluțiile date în alte dosare privind acționarii și conducerea intimătei nu fac dovada unei rele credințe în cauză.

Reaua-credință în anularea mărcii trebuie raportată la momentul înregistrării mărcii a cărei anulare se solicită și nu la momentul înregistrării mărcii anterioare ieșită din perioada de protecție și pentru care nu s-a contestat soluția primei instanțe.

Într-adevăr, la momentul înregistrării pârâta a solicitat acordul apelantei la data de 19.01.2004 (fila 109), acesta refuzând această solicitare (fila 122). Se reține că la dosar s-a depus și protocolul dintre Ministerul Apărării și Asociația Fotbal Club Steaua București prin care prima a transmis celei din urmă și marca de identificare Steaua București (fila 135) protocolul fiind încheiat pentru o perioadă de 20 de ani. Prin acest protocol ofițerii și subofițerii aflați pe statul de organizare a fostei secții de fotbal profesionist au fost delegați către Asociație, fiind transmise și mijloacele fixe și circulante dar și creanțele și datoriile legate de activitate fotbalistică (respectiv cele pentru componenții echipei de fotbal, tehnicieni și antrenori, precum și cele legate de participarea echipei la competițiile interne și internaționale). În aceste condiții nu se poate primi susținerea în sensul că doar un imobil a fost transmis și nu

activitatea fotbalistică. În ceea ce privește reau-credință invocată pentru proprii reprezentanți care au activat în cadrul Asociației și ulterior a întintatei, se reține că acest protocol a fost semnat de către mai multe persoane din cadrul Ministerului Apărării nu numai de către persoanele indicate ca fiind reau-credință, persoane cu funcții importante pentru care nu s-a relevat că ar fi acționat cu încălcarea mandatului.

Această asociație a participat la înființarea SC Fotbal Club Steaua București Sa, deținând 36% din acțiuni, cedând la rândul său drepturile de participare în divizia A și drepturile asupra jucătorilor. Modalitatea de transmitere de la asociație către societate a drepturilor nu poate face obiectul analizei în apel, date fiind limitele devoluțiunii și obiectul cauzei.

Apelanta a cunoscut intenția de înscriere a mărcii chiar înainte de înregistrare și a tolerat în tot acest timp folosirea mărcii. Utilizarea mărcii s-a făcut în mod public, pârșta încheind chiar contracte cu Ministerul Apărării, Urd 02301 (132-145). Lipsa opoziției relevă tocmai realitatea situației de fapt reținută și de prima instanță: activitate fotbalistică a fost transmisă de la apelantă către Asociația Fotbal Club Steaua București prin documente neanulate și, ulterior, a ajuns în patrimoniul SC Fotbal Club Steaua București, înghițul fiind determinat de neînțelegeri financiare, apte a fi soluționate pe alte căi legale. În mod corect prima instanță a reținut că reclamantul a desprins din cadrul activității sale activitatea fotbalistică și că aceasta este în prezent derulată de SC Fotbal Club Steaua București SA. Cedarea activității fotbalistice către asociație și ulterior preluarea sa de către clubul întintat, aspect de notorietate, cunoscut de publicul relevant și nu numai, impune continuarea folosirii acestei mărci, elementul subiectiv, respectiv scopul ilicit, intenția de a frauda nu a fost dovedită.

Împotriva acestei decizii a declarat recurs reclamantul Clubul Sportiv al Armatei "Steaua" București (Unitatea Militară), solicitând admiterea cererii de anulare a mărcii cu nr. 061735 înregistrată pe numele întintatei SC FOTBAL CLUB "STEAUA" BUCUREȘTI SA, constatând că înregistrarea mărcii s-a făcut cu reau-credință, potrivit art. 47 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, constatarea nulității absolute a contractului de licență de marcă nr. 201 din 01 februarie 2011 încheiat cu licențiatul-întintat SC OSTROVIT SA în ceea ce privește marca "STEAUA BUCUREȘTI" nr. 61735, ca o consecință a anulării înregistrării mărcii, pentru lipsa obiectului, obligarea pârștei O.S.I.M. să notifice Biroului Internațional al O.M.P.I. hotărârea instanței de judecată și să ceară radierea înregistrării internaționale a mărcii STEAUA BUCUREȘTI potrivit art. 6 alin. 3 din Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, obligarea întintatei SC FOTBAL CLUB "STEAUA" BUCUREȘTI SA la plata cheltuielilor de judecată.

În motivarea recursului s-au arătat următoarele.

Instanța de apel a făcut o greșită aplicare a legii și a interpretat greșit actul juridic numit "Protocol".

a) Instanța de apel a interpretat greșit actul intitulat „PROTOCOL” din data de 07.03.1999, încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Asociația Fotbal Club Steaua București, în sensul că intimata a acționat cu bună credință, deoarece în urma transferului echipei de fotbal ar fi dobândit și dreptul asupra mărcii care face obiectul prezentului dosar. Astfel, prin punctul 10 din Protocol se conferă dreptul asupra mărcii de identificare a Asociației Fotbal Club Steaua București.

Marca notorie 72827 nu a făcut obiectul nici unei decizii de transfer din partea CSA Steaua.

Marca de identificare a Asociației este cea de pe stampila aplicată pe Protocol. Ca o consecință a acestui lucru, Asociația și-a înregistrat la OSIM pe numele său marca nr. 45638 (în prezent decăzută, pentru ne-reînnoire). Se observă că marca pentru care părțile au convenit transmiterea este diferită de marca a cărei nulitate o solicită, marca nr. 61735, înregistrată pe numele SC FOTBAL CLUB „STEUA” BUCUREȘTI SA, data constituirii depozitului fiind 29.01.2004.

b) Decizia a fost dată cu încălcarea și aplicarea greșită a Legii nr. 84/1998. Instanța de apel a sălăuit faptul că o perioadă de timp a fost în pasivitate, motiv pentru care nu poate exista scopul ilicit.

Transmiterea dreptului de proprietate asupra mărcilor poate avea loc numai prin înscris semnat de părțile contractante, sub sancțiunea nulității, potrivit art. 41 alin. 1 din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice. Nu se poate primi argumentul că o marcă se poate transmite tacit, inclusiv prin neatacarea înregistrării ei într-un anumit termen (pentru motivul invocat al relei-credințe, acțiunea este imprescriptibilă).

c) Nu se poate primi argumentul că intimata ar putea folosi și înregistra pe numele său toate mărcile Clubului Sportiv al Armatei și că nu ar exista scop ilicit, deoarece nu există un contract de cesiune pentru această marcă.

Protocolul a fost încheiat la data de 07.03.1999 în baza Hotărârii Guvernului nr. 66/1999 privind transmiterea în folosință gratuită a unui imobil situat în Municipiul București. Această hotărâre a fost abrogată prin Hotărârea Guvernului nr. 128 din anul 2003, protocolul încetând de drept (dreptul de folosință). Deși Protocolul a fost abrogat, intimata a depus la înregistrare marca a cărei anulare o solicită, în anul 2004.

Tochmai de aceea s-a și solicitat consimțământul său la înregistrare. Prin solicitarea acestui consimțământ, intimata recunoștea faptul că nu poate înregistra marca respectivă, pentru că nu se transmisese niciun drept asupra ei prin Protocolul menționat.

d) Regimul juridic al mărcilor este reglementat prin lege specială, care derogă de la regulile dreptului comun în materia transferului fondului de comerț. Conform art. 41 alin. (3) din Legea mărcilor, „transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă.”

Instanța de apel nu a înțeles că prin Protocol s-a transmis un drept de folosință asupra unor elemente din patrimoniul CSA Steaua și nu s-a transmis

fondul de comerț (întregul patrimoniu). Chiar dacă au fost transmise unele elemente din patrimoniul CSA Steaua (mai exact s-a dat un drept de folosință, nu de proprietate) referitoare la activitatea fotbalistică de la CSA Steaua, nu înseamnă că a operat și transferul tuturor mărcilor CSA Steaua, în special a mărcii notorii 72827 sau că a existat consimțământ la înregistrarea acesteia.

e) Instanța de apel a făcut aplicarea greșită a Legii nr. 84/1998. Necontestarea actelor intimitei prin opoziție nu este condiție pentru promovarea acțiunii în anulare pentru rea-credință și nici criteriu în stabilirea relei-credințe la înregistrare.

f) Instanța de apel a făcut aplicarea greșită a Legii nr. 84/1998. Instanța de apel trebuia să analizeze existența intenției frauduloase la momentul constituirii depozitului mărcii nr. 061735 (29.01.2004), nu la un moment ulterior și nu să condiționeze existența acestei rele-credințe de acțiunile sau inacțiunile ulterioare ale reclamantei.

g) Instanța de apel a făcut aplicarea greșită a art. 48 lit. c) din Legea nr. 84/1998. Astfel, pe raționamentul că rea-credință trebuie să includă și intenția frauduloasă a intimitei, instanța de apel a considerat că această intenție frauduloasă ar exista în cazul lipsei de utilizare a mărcii înregistrate, dorindu-se blocarea accesului terțului comerciant.

Pe lângă această modalitate, intenția frauduloasă poate consta și în împiedicarea altui competitor de a utiliza marca, iar utilizarea înseamnă și licențierea mărcii (posibilitatea transmiterii dreptului de folosință, atribut al dreptului de proprietate). Or, această utilizare, respectiv de a licenția marca, a fost împiedicată, deoarece intimata a licențiat exclusiv marca în favoarea FCSB Marketing SRL (fostă SC Durby Sports Business SRL), în schimbul a 90% din câștiguri, și către SC OSTROVIT SA. În aceste condiții nu a mai fost nimeni interesat în contractarea unei licențe cu reclamantul. Din toate aceste motive rezultă fără dubiu că a existat intenția frauduloasă a intimitei, respectiv de a o împiedica să folosească marca notorie.

h) Promovarea acțiunii în anulare a mărcii în temeiul art. 47 lit. c) din Legea 84/1998 nu este condiționată, așa cum greșit a reținut instanța, de promovarea, anterior, a opoziției la înregistrare, prevăzută de art. 23 din Lege, acestea fiind două căi procedurale distincte, independente, fără condiționare reciprocă.

i) Instanța de apel a făcut aplicarea greșită a Legii nr. 84/1998, deoarece în lumina propriilor considerente expuse în decizie (și anume că activitatea fotbalistică s-a desprins de la CSA Steaua și că nu exista scop ilicit pentru continuarea folosirii mărcii), trebuia să anuleze măcar parțial marca, pentru celelalte produse și servicii (clasele 35, 39, 41, 42) care sunt înregistrate de reclamantă, mai puțin pentru fotbal profesionist care face parte din clasa 41. Toate celelalte produse și servicii nu fac parte din activitatea fotbalistică "desprinsă", iar instanța nu a avut nici un temei legal pentru a nu le anula. Deoarece marca recurentei este notorie, se impune a se anula și celelalte produse și servicii pentru a evita diluarea mărcii pe piață, conform celor

susținute în motivele de apel și conform legislației internaționale aplicabile în materie de mărci notorii.

În continuare, cu privire la criteriile de apreciere a relei credințe, recurentul a arătat următoarele.

Legea nu oferă nici un indiciu cu privire la ceea ce se înțelege prin reaua credință, astfel încât instanța trebuie să analizeze acest concept, de la caz la caz, ținând cont atât de practica stabilită deja în materie la nivel comunitar și internațional, unde există deja precedente, cât și de doctrina relevantă.

Astfel, reaua credință a fost definită în doctrină și jurisprudență ca fiind "incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârșește un fapt sau un act contrar legii sau celorlalte norme de conviețuire socială, conștiință de caracterul ilicit al conduitei sale". Manifestări ale acestei atitudini subiective pot fi identificate în situații ca, de exemplu, cele implicând fraudă în dauna intereselor unui terț sau fraudă la lege.

Doctrina franceză specifică faptul că nulitatea depozitului făcută în fraudă drepturilor unui utilizator anterior nu este o aplicație a dreptului mărcilor, ci se sprijină pe un principiu superior al dreptului, pe regula *fraus omnia corrumpit*. Frauda este cu atât mai evidentă atunci când deponentul mărcii era legat de cel ce folosea marca printr-un contract, fiind de exemplu, reprezentantul unei entități care avea în folosință o marcă (notorie) ce nu fusese depusă la înregistrare.

Curtea de Apel Bordeaux, într-o decizie din 17 oct. 1977 a statuat că "este de principiu că folosirea abuzivă a regulilor de drept este constitutivă de fraudă, care îi viciază eficacitatea juridică. Astfel, înregistrarea (efectuată în dauna unui drept anterior) este nulă, ca fiind făcută în fraudă, din momentul în care titularul înregistrării avea perfectă cunoștință de acesta."

În dosarul de față, momentul cunoașterii acestui lucru poate fi considerat cel mai târziu momentul în care intimata a solicitat cu bună-știință consințământul apelantei (data de 15.01.2004).

S-a arătat ca acela care folosește o marcă poate cere anularea depozitului unei mărci (efectuat după ce el începuse folosirea) atunci când acest depozit a fost făcut în mod fraudulos, altfel spus atunci când deponentul avea cunoștință de folosirea anterioară a aceleiași semn pentru a desemna produse identice sau similare.

În doctrină s-a afirmat că în mod concret, fraudă constă în cunoștința pe care o are cel care face depozitul asupra faptului că marca depusă de el este folosită de altcineva sau că altcineva avea intenția de a o folosi. El realizează că nu pot folosi ambii aceeași marcă, dar profită de faptul că marca nu a fost încă depusă la înregistrare în România.

Cunoștința pe care o are deponentul despre marca opusă sau cunoștința pe care ar fi putut-o avea cu minime diligențe, ce în mod normal ar fi trebuit întreprinse, adică reaua credință a acestuia, este mai lesne de dovedit în cazul în care există sau au existat relații directe între deponent și cel care folosește marca, faptul de a fi avut cunoștință putând fi dedus tocmai din aceste relații.

Relațiile directe pot fi foarte variate și nu neapărat de natură comercială - pot fi raporturi de muncă sau de natură civilă etc.

În practica instanțelor judecătorești din Uniunea Europeană au fost considerate frauduloase: depozitul unei mărci efectuat de către un fost angajat reproducând emblema folosită de fostul patron (Curtea de Apel Paris, 10 iulie 1985) și depozitul efectuat de către directorul general al unei întreprinderi a noii denumiri sociale a acesteia (Curtea de Apel Versailles, 13 noiembrie 1985).

În Suedia, pentru a se stabili reaua-credință se iau în considerare următoarele elemente: marca este similară într-un mod care duce la confuzie cu o altă marcă, care este folosită de un alt proprietar iar cererea de înregistrare a fost făcută în cunoștința acestui fapt și marca celui ce a solicitat înregistrarea (în speță a intimatei) nu fusese folosită înaintea celeilalte mărci (în speță a apelantei).

Instanțele suedeze au reținut că este imposibil ca cel care a făcut cererea de înregistrare, care lucra în aceeași industrie, să nu aibă cunoștință de folosirea sa anterioară. De asemenea, s-a reținut faptul că, este practic imposibil ca două persoane să aleagă aceeași marcă pentru același gen de bunuri și servicii, având în vedere și faptul că cel care formulase cererea de înregistrare lucrase multă vreme în acel domeniu (în prezenta speță, mai ales că reprezentanții intimatei au lucrat la apelanta CSA Steaua) și considerând că din acest fapt rezultă cunoștința despre existența folosirii mărcii.

Toate aceste condiții sunt îndeplinite în prezenta cauză, așa cum rezultă din coroborarea tuturor argumentelor expuse în cauză.

În Danemarca, s-a considerat că simpla inspirație dintr-o marcă de renume este dovadă a relei-credințe (celebru caz al lanțului de magazine "Red Lobster" din SUA).

În Benelux, este considerat depozit de rea-credință acela efectuat de o persoană care cunoștea că titularul mărcii anterioare a făcut publicitate acesteia pe o scară largă și totodată a existat o oarecare cooperare între părți.

În dosarul de față, persoane care au avut funcții în cadrul CSA Steaua, datorită cărora au avut acces la informații referitoare la deținerea și folosirea mărcilor aparținând CSA Steaua, au fost "cooptați" în Asociația Fotbal Club Steaua București și ulterior în SC FOTBAL CLUB "STEAUA" BUCUREȘTI SA, lucru care ajută la stabilirea relei-credințe.

Prin decizia civilă nr. 367A/01.10.2002, Curtea de Apel București a constatat că exista rea-credință deoarece „pârâta, deși cunoștea faptul că marca aparține altei persoane, a înregistrat-o la OSIM, ea fiind marca sa proprie, or contractul încheiat cu reclamantul nu îi conferea pârâtei dreptul de utilizare a mărcii în nume propriu". Situația este similară cu cea din prezenta cauză.

Exista o singură cale ca intimata să poată înregistra legal cererea de constituire de depozit a mărcii, aceea a obținerii consimțământului CSA Steaua pentru marca având elementul figurativ 72827, marcă ce este notorie și de care pârâții știau că există. Această condiție nu a fost îndeplinită niciodată,

dovada fiind chiar refuzul scris al CSA Steaua (adresa nr. 1024 din 19.04.2004).

În drept au fost invocate prevederile art. 304 pct. 8 și 9 C.p.civ.

Intimata pârâtă SC Fotbal Club Steaua București SA a formulat întâmpinare prin care a invocat nulitatea recursului întrucât nu conține motive de nelegalitate.

Înalta Curte a constatat fondat recursul în limitele și pentru considerentele expuse mai jos.

Excepția nulității invocată de către intimata pârâtă este nefondată, având în vedere că motivele de recurs prin care se susține greșita interpretare a dispozițiilor legale referitoare la îndeplinirea condițiilor pentru constatarea relei credințe la înregistrarea mărcii nr. 061735 de către intimata pârâtă SC Fotbal Club Steaua București SA reprezintă motive de nelegalitate care se încadrează în prevederile art.304 alin.1 pct.9 C.pr.civ.

În ceea ce privește limitele recursului, acestea sunt stabilite prin criticile formulate în recurs, care au vizat, ca și apelul, doar soluționarea capetelor de cerere prin care s-a solicitat anularea mărcii Steaua București înregistrată sub nr.061735, dată depozit 29.01.2004, în temeiul art.47 alin.1 lit.c) din Legea nr.84/1998, anularea contractului de licență marcă nr 201 din 1.02.2011 încheiat cu intimata S.C. Ostrovit S.A. cu privire la marca înregistrată sub nr.061735 și obligarea O.S.I.M. să notifice Biroului Internațional al O.M.P.I. hotărârea instanței de judecată și să ceară radierea înregistrării internaționale a mărcii Steaua București potrivit art. 6 alin. 3 din Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor.

Înalta Curte a constatat greșita interpretare de către instanța de apel a dispozițiilor legale referitoare la reaua credință la înregistrarea unei mărci din perspectiva condițiilor necesare pentru a se constata existența acesteia așa cum au fost conturate în jurisprudență, motiv de nelegalitate care va fi analizat din perspectiva art.304 pct. 9 C.pr.civ.

Așa cum se reține în doctrina și jurisprudența din domeniul protecției mărcilor, reaua credință sancționează comportamentele care contravin principiilor recunoscute de conduită etică sau uzanțelor comerciale cinstite.

Momentul de referință pentru stabilirea măsurii în care titularul mărcii a dat dovadă de rea-credință este, de regulă, data depunerii cererii de înregistrare. Totuși, faptele și dovezile anterioare datei de depunere pot fi luate în considerare pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii mărcii. Aceste fapte includ, în special, existența deja a unei înregistrări a mărcii într-un stat membru, condițiile în care această marcă a fost creată și modul în care este utilizată de la data creării. În acest context este de notat și faptul că mărcile notorii nu au nevoie de înregistrare pentru a fi protejate. Faptele și dovezile ulterioare datei de depunere pot fi utilizate uneori pentru a interpreta intenția titularului la data depunerii mărcii, în special, atunci când trebuie să se stabilească dacă titularul a utilizat marca de la înregistrare.

Pentru a afla dacă titularul a dat dovadă de rea-credință în momentul depunerii cererii, trebuie să se efectueze o evaluare globală în care să fie luate în considerare toate împrejurările relevante ale cazului individual.

În ceea ce privește elementele care ar putea indica existența relei credințe, în jurisprudență s-au distins trei condiții cumulative ca fiind deosebit de relevante:

- identitatea sau similaritatea între semne care poate genera confuzie;
- cunoașterea utilizării unui semn identic sau similar până la confuzie;
- intenția neloială a titularului mărcii.

Primele două condiții au fost considerate ca îndeplinite de către instanța de apel și nu se contestă, în esență, acest fapt.

Marca reclamantului, a fost înregistrată pe numele acestuia, sub nr.72827 pentru servicii din clasele 35, 39, 41, 42, în urma hotărârii nr.32/2005 a Comisiei de reexaminare mărci a OSIM. În cadrul acestei hotărâri s-a reținut că marca este notorie, titularul acesteia fiind CSA STEAUA, că această situație a fost recunoscută de titularul mărcii opuse, MN 61735/29.01.2004, SC FC Steaua București SA, care prin adresa nr.54/15.01.2004 i-a solicitat reclamantului consimțământul la înregistrarea mărcii individuale combinată constând din denumirea Steaua București cu element figurativ, culori revendicate roșu, galben, albastru, alb.

Prin adresa nr.1024 din 19.04.2004 reclamantul și-a exprimat refuzul la înregistrarea mărcii în cauză pe numele părții.

Faptul că acest refuz a fost exprimat după depunerea cererii de înregistrare a mărcii, în cursul procedurii de soluționare a acestei cereri, este nerelevant, atâta timp cât partea responsabilă de depunerea cererii de înregistrare a mărcii fără a fi primit acordul solicitat este părta.

În ciuda acestui refuz, marca supusă procedurii anulării pentru rea-credință a fost înregistrată sub nr.061735, cu dată acordare 3.12.2004 și dată de depozit 29.01.2004, pentru produsele și serviciile din clasele 1-45 din clasificarea de la Nisa, pe numele SC Fotbal Club Steaua București SA.

Întrucât persoanele aflate la conducerea acesteia erau persoane implicate în activitatea fotbalistică, o parte dintre ele fiind angajate anterior chiar la reclamant, părta cunoștea că nu are nici un drept (așfel cum se va menționa mai jos) asupra acestei mărci, cât și gradul de cunoaștere a acesteia în rândul publicului larg, dobândit, în special, datorită performanțelor echipei de fotbal, și anume câștigarea Cupei Campionilor Europeni în anul 1986 și a Supercupei Europei în anul 1987, în perioada în care a activat în cadrul CSA STEAUA (reclamantul în cauză), dar și a performanțelor celorlalți sportivi care activau în alte secții sportive la acest club.

Faptul că au existat persoane care s-au aflat atât la conducerea Asociației non profit FC Steaua București cât și a SC FC Steaua București SA rezultă din certificatul constatator emis de Registrul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Ilfov și din registrul special pentru asociații al Judecătoriei sector 6. De altfel, Asociația a figurat ca membru fondator al societății comerciale părta până în 2005 (fișele 68-91 dosar apel).

Semnul în cauză era folosit de către reclamantul CSA STEAUA nu doar pentru a desemna activitatea echipei de fotbal din cadrul clubului, ci și pentru alte sporturi, așa cum rezultă din fotografiile publicate în revistele de specialitate în perioada anilor '90, dar și anterior.

Comparând cele două mărci menționate anterior, se evidențiază un grad înalt de similaritate, fiind alcătuite, ca element figurativ, din aceeași formă de scut, cu diferențe minore care nu rețin atenția, pe care sunt poziționate identic elementul verbal Steaua București, culorile roșu și albastru și steaua în elicei colțuri colorată în galben, cele două stele mai mici situate deasupra scutului nefiind de natură să deosebească marca supusă anulării în cauză față de marca folosită anterior de către reclamantul CSA STEAUA. Astfel, este îndeplinită condiția existenței similarității între semne care poate genera confuzie.

Faptul că în cadrul procedurii de înregistrare a mărcii sale notorii, care s-a desfășurat după înregistrarea mărcii a cărei anulare se cere în prezenta cauză, reclamantul a afirmat că pot coexista cele două mărci, întrucât pentru consumator nu ar exista risc de confuzie, date fiind domeniile sportive distincte în care activează, și faptul că suporterii Steaua ar susține în aceeași măsură sportivii ce activează în formele de organizare diferite, aspect susținut de către pârâtă în apărare, nu poate constitui un argument pentru nereșinerea faptului că mărcile în cauză sunt atât de similare încât pot fi confundate.

În speță, nu se pune problema analizei existenței riscului de confuzie pentru public, noțiune distinctă de cea a similarității până la confuzie între semne, întrucât instanța de recurs este investită cu analizarea îndeplinirii condițiilor pentru anularea înregistrării unei mărci cu rea credință conform art.47 lit.c) din Legea nr.84/1998, forma în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare, iar nu potrivit art.47 alin.1 lit.b) coroborat cu art.6 alin.1 lit.b).

De altfel, această declarație trebuie privită în contextul în care a fost făcută, reclamantul încercând cu acel prilej să își înregistreze propria marcă, despre care s-a reținut în cadrul acestei proceduri că era notorie, în condițiile în care anterior fusese înregistrat același semn ca marcă de către pârâtă, în ciuda dezacordului exprimat de către reclamant.

Referitor la intenția neloială a titularului mărcii, sunt de reținut următoarele aspecte.

Intenția neloială a titularului mărcii este un factor subiectiv, care trebuie determinat prin raportarea la circumstanțe obiective.

Existența unor relații directe sau indirecte între părți anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii poate fi un indiciu de rea-credință din partea celui care a depus marca spre înregistrare. Înregistrarea semnului de către acesta în nume propriu poate fi considerată, în astfel de cazuri, în funcție de împrejurări, o încălcare a uzanțelor comerciale cinstit.

Alți factori potențial relevanți identificați în jurisprudență pentru a evalua existența relei-credințe includ: circumstanțele în care a fost creat semnul contestat, modul în care a fost utilizat acesta din momentul creării și logica comercială care a stat la baza depunerii cererii de înregistrare a acestuia ca marcă, gradul caracterului distinctiv intrinsec sau dobândit de care se

bucură semnul solicitantului declarării nulității și semnul titularului mărcii a cărei anulare se cere.

În ceea ce privește gradul de distinctivitate de care se bucură semnul celui care solicită constatarea nulității, deși a reținut că marca reclamantului era notorie la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii în cauză de către pârât și a reținut, de asemenea, că pârâtul a înregistrat marca pentru produsele și serviciile de la 1 la 42 (în realitate de la 1 la 45) din clasificarea de la Nisa, instanța de apel nu a avut în vedere aceste aspecte importante în analiza intenției frauduloase la înregistrarea mărcii de către pârât.

Deși, în principiu, reaua-credință nu poate fi constatată doar pe baza dimensiunii listei de produse și servicii prevăzute în cererea de înregistrare, nu poate fi exclus faptul că, în asociere cu alți factori, rezultatul aprecierii generale să poată fi constatarea relei-credințe, așa cum se va reține mai jos.

Instanța de apel a concluzionat că atitudinea pârâtei nu evidențiază faptul că prin înregistrarea mărcii a urmărit indisponibilizarea pe piața românească a acestui semn și obținerea de profit din asocierea cu renumele semnelor anterior. Fără a arăta concret, prin raportare la situația de fapt ce rezultă din probele administrate în cauză, de ce a ajuns la această concluzie.

Gradul caracterului distinctiv intrinsec sau dobândit de care se bucură semnul celui care solicită constatarea nulității reprezintă un factor relevant de care trebuie să se țină cont în evaluarea intenției frauduloase la înregistrarea unei mărci.

În cadrul acestei evaluări sunt importante și clasele pentru care a fost înregistrată marca cu privire la care se cere anularea, în cazul în care se demonstrează că semnul celui care cere constatarea nulității este renumit, întrucât în acest caz trebuie analizat dacă obiectivul titularului mărcii a fost acela de a beneficia în mod nejustificat de acest renume.

În aceste condiții, simpla utilizare a mărcii ulterior înregistrării, chiar fără împiedicarea directă a unui alt competitor de a o utiliza, nu este suficientă pentru reținerea bunei-credințe la înregistrare.

Criteriile de apreciere a relei credințe la înregistrarea unei mărci care se regăsesc în hotărârea CJCE pronunțată în cauza C – 529/07, *Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH*, la care a făcut trimitere instanța de apel, reprezintă doar exemple dintr-un ansamblu de factori care pot fi luați în considerare la aprecierea eventualei rele-credințe a unui solicitant al mărcii la momentul depunerii cererii. (T-327/12, *Simca Europe Ltd c/a OAPI și GIE PSA Peugeot Citroën*).

Or, în acest context, în aprecierea atitudinii subiective la data înregistrării mărcii nu se poate face abstracție de faptul că pârâtul nu a înregistrat marca în cauză doar pentru produse și servicii ce țin de desfășurarea activității fotbalistice, crearea site-ului de promovare, comercializarea de tricouri, fulare, etc. cu însemnele clubului de fotbal, ci pentru toate clasele de produse și servicii ale Clasificării de la Nisa.

Dat fiind faptul că marca reclamantului era notorie, acest mod de a proceda reprezintă un indiciu în sensul că obiectivul titularului mărcii a cărei anulare se cere a fost acela de a beneficia în mod nejustificat de acest renume.

Nu se poate reține apărarea părții în sensul că era justificată înregistrarea mărcii pentru toate clasele întrucât "activitatea sportivă și, în particular, activitatea fotbalistică, mai ales la acest nivel, presupune implicit și activități conexe, cum ar fi publicitate, promovare, activități educative, dar toate acestea exclusiv în legătură cu domeniul sportiv în care activează". Activitățile enumerate de către pârâtă se pot regăsi în cea, patru clase ale Clasificării de la Nisa, negăsindu-se astfel o justificare pentru înregistrarea mărcii în cauză, similară până la confuzie cu marca notorie anterioară a reclamantului (mărcile notorii neavând nevoie de înregistrare pentru a fi protejate), pentru toate cele 45 de clase, care să contrazică concluzia reținută anterior.

De altfel, urmând aceeași logică, reclamantul era mult mai îndreptățit să-și folosească propria marcă larg cunoscută pentru toate aceste clase, marca notorie fiind protejată, în anumite condiții, chiar cu depășirea clasei de produse sau servicii pentru care este folosită marca respectivă.

În aceste condiții, este veridică susținerea reclamantului că prin înregistrarea mărcii supusă anulării pentru toate cele 45 de clase a fost golit practic de conținut dreptul său exclusiv asupra mărcii notorii.

Instanța de apel a înlăturat, în plus, în mod nejustificat de la analiza intenției frauduloase la înregistrarea mărcii în cauză două aspecte importante, considerându-le nerelevante, și anume cooptarea de către intimata pârâtă a unor foști angajați ai apelantei și înregistrarea mărcii anterioare nr.045638, data de depozit 15.01.1999, elemente fără de care a ajuns la concluzia greșită că prin protocolul din 1999 încheiat cu Asociația Fotbal Club Steaua București s-ar fi transmis marca de identificare legată de activitatea fotbalistică și care ar fi tocmai cea a cărei anulare se cere în prezenta cauză, în temeiul art.47 lit.c) din Legea nr.84/1998.

Astfel, marca cu privire la care s-a menționat la punctul 10 al Protocolului din 7.03.1999 încheiat în baza HG nr.66/1999 că Asociația Fotbal Club Steaua București are dreptul de înregistrare la OSIM, reprezentând marca de identificare a acesteia, este diferită de cea care a făcut obiectul înregistrării nr. MN 61735/29.01.2004, atât în ceea ce privește forma scutului, a modului de amplasare a culorilor revendicate roșu și albastru pe trei secțiuni în loc de cinci, a elementelor dominante: acvila și elementul verbal STEAUA.

Acastă marcă, deși nu este descrisă în protocol decât prin aceea că este marca de identificare a asociației cu privire la care are dreptul de a o înregistra la OSIM se prezumă, conform art.1203 C.civ., că este cea înregistrată sub nr.045638, data de depozit 15.01.1999, întrucât aceasta este singura marcă pentru care a formulat cerere de înregistrare Asociația Fotbal Club Steaua București la data de 15.01.1999, în preajma încheierii protocolului, și, de

altfel, este și semnul care apărea pe ștampila asociației, care se regăsește chiar pe acest protocol.

De altfel, marca nr.045638 a și fost cesionată SC FC Steaua București SA de către asociație, anterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii a cărei anulare este supusă analizei în cadrul prezentului recurs, fiind invocată în cadrul acestei proceduri ca drept anterior, cel mai probabil pentru a justifica îndreptățirea asupra elementului verbal.

Astfel, nu se poate prezuma că prin cedarea activității fotbalistice profesioniștilor reclamantul a înțeles să cedeze marca în cauză, prin raportare la cele menționate anterior, dar și la faptul că emblema ce constituie marca în cauză nu era folosită doar de către echipa de fotbal, așa cum s-a reținut mai sus.

Date fiind aceste aspecte, în evaluarea intenției frauduloase la înregistrarea mărcii era important și faptul că în conducerea intimă a pârâtei se regăseau la data depunerii cererii de înregistrare mărcii persoane care au făcut parte din conducerea Asociației Fotbal Club Steaua București, care, de altfel, a fost și fondatoarea SC FC Steaua București SA, care cunoșteau astfel situația mărcii menționate în protocol.

Mai mult, chiar dacă s-ar considera că marca supusă anulării pentru rea credință în cauză a fost folosită pentru a identifica doar echipa de fotbal, nu se poate ajunge la concluzia că prin transferarea activității secției de fotbal s-a transferat automat și această marcă, odată cu creanțele și debitele, având în vedere că potrivit art. 40 alin.3 din Legea nr.84/1998 teza finală, forma în vigoare la data încheierii protocolului, transmiterea unor elemente din patrimoniul titularului nu afectează calitatea de titular al dreptului la marcă. Doar în cazul în care patrimoniul titularului mărcii este transmis în totalitatea sa, această transmitere are ca efect și transferul drepturilor cu privire la marcă.

Or, prin protocolul încheiat în 1999 Asociația nonprofit a primit, în esență, dreptul de a folosi gratuit anumite spații, au fost detașați la aceasta angajații fostei secții de fotbal profesionist, au fost transferate datoriile și creanțele contractate înainte de 8 iulie 1998 în legătură cu această secție de fotbal, nefiind vorba astfel despre transferul patrimoniului reclamantului la Asociația nonprofit.

Propunerea din noiembrie 2000 (fila 168 dosar apel) de eliminare a vulturului și, eventual, plasarea în locul lui a stelei, făcută în cadrul negocierilor care au avut loc în timpul procedurii de soluționare a cererii formulate de către asociație privind înregistrarea mărcii nr. 045638 nu poate reprezenta un argument în sprijinul bunei credințe la înregistrarea mărcii nr.61735, întrucât aceea era o marcă diferită de cea de față, așa cum s-a reținut mai sus.

Faptul că, după înregistrarea mărcii de către pârâtă, reclamantul nu a formulat opoziție și nici nu s-a opus utilizării mărcii până la formularea prezentei acțiuni nu poate reprezenta o dovadă a bunei credințe a pârâtei la înregistrarea mărcii și nici a existenței acordului reclamantului la înregistrarea mărcii, având în vedere că, potrivit art.48 alin.2 din Legea nr.84/1998, forma

în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii în cauză (în prezent art.47), acțiunea în anulare pentru motivul prevăzut la alin. 1 lit. c) (înregistrarea mărcii a fost solicitată cu rea-credință) poate fi introdusă oricând în perioada de protecție a mărcii, fără distincțiile reținute în mod greșit de instanța de apel.

În consecință, Înalta Curte a constatat că în speță sunt îndeplinite condițiile pentru a se constata existența relei credințe la înregistrarea mărcii nr. 061735, conform art.47 lit.c) din Legea nr.84/1998, forma în vigoare la data depunerii cererii de înregistrare, și a se dispune anularea în tot a înregistrării mărcii, justificată de protejarea interesului general în ceea ce privește desfășurarea într-o manieră loială a activităților din domeniul comercial și de afaceri.

Înalta Curte, în aplicarea principiului efectelor nulității al anulării actului subsecvent ca urmare a anulării actului inițial, va anula contractul de licență de marcă nr. 201 din 01 februarie 2010 încheiat între SC Fotbal Club Steaua București SA, licențiator, și SC Ostrovit SA, licențiat, pentru utilizarea mărcii 061735 pentru produse din clasa 33 băuturi alcoolice, cu excepția berii, pentru două soiuri de vin Merlot și Petească albă, înregistrat la OSIM ca producând efecte din 26.07.2010.

În ceea ce privește obligarea părții OSIM, să notifice Biroului Internațional al O.M.P.I. hotărârea instanței de judecată și să ceară radierea înregistrării internaționale a mărcii STEAUA BUCUREȘTI potrivit art. 6 alin. 3 din Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor această cerere a fost apreciată ca prematură, nefăcându-se dovada că OSIM ar fi refuzat să își îndeplinească obligațiile prevăzute de reglementarea menționată anterior la solicitarea reclamantului.

În consecință, în temeiul art.306 alin.1-3 C.pr.civ. Înalta Curte va respinge excepția nulității recursului invocată de intimata-pârâtă S.C. Fotbal Club „Steaua București” S.A., în temeiul art. 312 alin.1-3 raportat la art.304 pct. 9 C.pr.civ. va admite recursul, va modifica decizia în sensul că, temeiul art.296 raportat la art.295 C.pr.civ. va admite apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței nr.832 din data de 17 aprilie 2012 a Tribunalului București – Secția a IV-a civilă, astfel cum a fost îndreptată și completată prin sentința nr.319 din data de 18 februarie 2013 a Tribunalului București – Secția a IV-a civilă, va schimba, în parte, sentința în sensul că va admite, în parte, cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată, va anula marca STEAUA BUCUREȘTI înregistrată sub nr.061735, dată depozit 29.01.2004, va anula contractul de licență marcă nr.201 din 1.02.2011 încheiat cu intimata S.C. Ostrovit S.A. cu privire la marca înregistrată sub nr.061735, va menține celelalte dispoziții ale sentinței.

**PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE**

Respinge excepția nulității recursului invocată de intimata-pârâtă S.C. Fotbal Club „Steaua București” S.A.

Admite recursul declarat de reclamantul Clubul sportiv al armatei „Steaua” București () împotriva deciziei nr.259A din data de 20 decembrie 2013 a Curții de Apel București – Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Modifică decizia în sensul că admite apelul declarat de reclamantă împotriva sentinței nr.832 din data de 17 aprilie 2012 a Tribunalului București – Secția a IV-a civilă, astfel cum a fost îndreptată și completată prin sentința nr.319 din data de 18 februarie 2013 a Tribunalului București – Secția a IV-a civilă.

Schimbă în parte sentința în sensul că admite în parte cererea de chemare în judecată astfel cum a fost precizată.

Anulează marca STEAUA BUCUREȘTI înregistrată sub nr.061735, dată depozit 29.01.2004.

Anulează contractul de licență marcă nr.201 din 1.02.2011 încheiat cu intimata S.C. Ostrovit S.A. cu privire la marca înregistrată sub nr.061735.

Menține celelalte dispoziții ale sentinței.

Irevocabilă.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 3 decembrie 2014.

ROMÂNIA
ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
SECȚIA I CIVILĂ

Încheiere

Dosar nr. 42805/3/2011

Sedința publică din 18 noiembrie 2014

Doina Popescu - Președinte
Nina - Ecaterina Grigoraș - Judecător
Mihaela Paraschiv - Judecător
Mônica Boboc - Magistrat asistent

S-a luat în examinare recursul declarat de reclamantul Clubul sportiv al armatei „Steaua” București () împotriva deciziei nr.259A din data de 20 decembrie 2013 a Curții de Apel București - Secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, conflicte de muncă și asigurări sociale.

Cauza a fost luată cu prioritate, în condițiile prevăzute de art.126 Cod procedură civilă.

La apelul nominal se prezintă recurentul-reclamant Clubul sportiv al armatei „Steaua București” (), prin avocați Burbea Milescu Iulia și Mișcev Gabriela, intimata-pârâtă S.C. „Fotbal Club Steaua București”, prin avocat Jecu Anicuța, intimatul-pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin consilier juridic Maruda Marius, lipsind intimatii pârâți Asociația Fotbal Club „Steaua București”, S.C. FCSB Marketing S.R.L. (fosta S.C. Durby Sports Business S.R.L.) și S.C. Ostrovit S.A.

Procedura de citare este legal îndeplinită.

Magistratul asistent face referatul cauzei și arată că recurentul-reclamant a depus o notă de jurisprudență și un opis al jurisprudenței, având 10 hotărâri judecătorești anexate, precum și concluzii scrise. Intimata-pârâtă S.C. „Fotbal Club Steaua București” a depus note scrise.

De asemenea, se referă că, prin întâmpinare, intimata S.C. „Fotbal Club Steaua București” a invocat excepția nulității recursului, deoarece nu au fost dezvoltate critici care să se încadreze în dispozițiile art.304 pct.8 și 9 Cod procedură civilă.

Avocat Jecu Anicuța arată că la data de 14.11.2014, la dosarul cauzei s-a depus o notă de practică judiciară și jurisprudență, inclusiv hotărâri ale C.J.U.E., ce au un volum substanțial, motiv pentru care solicită comunicarea acestor înscrisuri și acordarea unui termen pentru a-și formula apărările în raport de acestea.

Avocat Burbea Milescu Iulia se opune cererii de amânare a cauzei și arată că opisul de jurisprudență a fost depus la data de 12.11.2014, că acestea nu reprezintă înscrisuri, așa cum susține partea adversă și nu se impune comunicarea. Totodată, arată că ambele părți au depus la dosarul cauzei concluzii scrise, iar jurisprudența relevantă pentru soluționarea recursului susține aceste note de ședință.

Consilier juridic Maruda Marius lasă la aprecierea instanței soluționarea chestiunii invocate.

Deliberând, Înalta Curte respinge cererea de amânare a cauzei, având în vedere că jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție și a Curții de Justiție a U.E. nu reprezintă probe în sensul legii. Instanța dispune comunicarea unui exemplar după setul de practică judiciară, urmând ca apărătorul intimatului pârâte să-l analizeze la bară, până la a doua strigare a cauzei.

La reluarea cauzei la ordine, la apelul nominal se prezintă recurentul-reclamant Clubul sportiv al armatei „Steaua București”, prin consilierul juridic Talpan Florin Costel și prin avocații Burbea Milescu Iulia și Milcev Gabriela, intimata-pârâtă S.C. „Fotbal Club Steaua București”, prin avocat Jecu Anicuța, intimatul pârât Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci, prin consilier juridic Maruda Marius, intimata-pârâtă S.C. PCSB Marketing S.R.L., prin avocat Ranetti Răzvan, lipsind intimatul pârât Asociația Fotbal Club „Steaua București” și S.C. Ostrovii S.A.

Nemaifiind alte cereri prealabile, Înalta Curte constată pricina în stare de judecată și acordă cuvântul cu privire la excepția nulității recursului, precum și pe fondul recursului.

Avocat Jecu Anicuța solicită admiterea excepției nulității recursului și arată că, în baza motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.8 Cod procedură civilă, reclamantul a invocat o situație de fapt, așa încât aceste critici nu se încadrează în textul indicat. De asemenea, în baza art.304 pct.9 Cod procedură civilă, recurentul-reclamant a invocat în mod generic încălcarea Legii nr.84/1998 de către instanța de apel, fără să arate în concret care dispoziții ale legii au fost încălcate de către Curtea de Apel București.

Avocat Burbea Milescu Iulia solicită respingerea excepției nulității recursului, deoarece reclamantul a formulat trei motive de recurs, pe care le-a dezvoltat și care se încadrează în dispozițiile art.304 pct.8 și 9 Cod procedură civilă.

Având cuvântul cu privire la fondul recursului, avocat Burbea Milescu Iulia solicită admiterea recursului, astfel cum a fost formulat.

În susținerea motivului de recurs ce vizează greșita interpretare și aplicare de către instanța de apel a noțiunii de rea-credință, apărătorul recurentului arată că nu s-au avut în vedere îndrumările jurisprudențiale din cauza Lăudt. Întreaga jurisprudență în materie statuează că nu se pot stabili criticii/definiții în stabilirea și interpretarea noțiunii de rea-credință, instanța de judecată având rolul de a analiza în concret, în funcție de circumstanțele particulare ale fiecărei spețe. Curtea de Apel București a analizat noțiunea de rea-credință în raport de criteriile menționate cu titlu exemplificativ în cauza

Lindt, dar acestea pot fi nuanțate. În speță, reținu credința la înregistrarea mărcii nu a rezultat din interdicerea utilizării mărcii, pentru că nu a existat o astfel de interdicere adresată Clubului sportiv al armatei „Steaua București”, ci din împiedicarea în fapt a exercitării tuturor prerogativelor conferite de marcă, adică prin limitarea posibilității utilizării mărcii la întreaga sa valoare. Acțiunea vizează și anularea unor contracte de licență, deoarece valorificarea economică a mărcii nu este realizată de titularul de drept al acesteia, ci de titularul mărcii ulterior înregistrate. În cauza Simca, Curtea de Justiție a U.E. a reținut că intenția frauduloasă trebuie analizată prin raportare la circumstanțele cauzei. De asemenea, în mod greșit instanța de apel a reținut că acceptarea de către recurenta-reclamantă a folosirii mărcii ulterior înregistrate pe parcursul mai multor ani este un indiciu al bunei-credințe. Nu poate fi un criteriu al reținerii bunei-credințe o situație care este contrară dispozițiilor legale. Instanța de apel nu a analizat și celelalte criterii care sunt relevante în cauză pentru aprecierea intenției subiective a solicitantului, respectiv notorietatea mărcii, care este recunoscută de către ambele părți. Potrivit jurisprudenței C.J.U.E., notorietatea este un aspect care circumstanțiază buna-credință. În cauză s-a dovedit notorietatea, iar notorietatea presupune o prezumție de cunoaștere și de prefigurare a profitului obținut din folosirea mărcii notorii. În analiza sa, instanța de apel nu a avut în vedere momentul înregistrării mărcii, făcând o confuzie între prerogativele conferite de utilizarea mărcii și cele conferite de înregistrarea mărcii, care sunt diferite. Dacă există o legitimitate a folosirii mărcii nu înseamnă că există și o legitimitate a înregistrării mărcii, că aceasta a fost legală. În susținerea acestui aspect, invocă jurisprudența europeană, respectiv cauza Fagumit. Cu privire la marca notorie „Steaua” aparținând recurentului-reclamant nu a existat niciun acord scris pentru înregistrare și nici pentru folosire de către intimata-pârâtă S.C. „Fotbal Club Steaua București”. Cesiunea unei mărci se poate face numai în condițiile prevăzute de lege, respectiv printr-un acord scris – care în speță nu a existat – sau în condițiile art.40 alin.3 din Legea nr.84/1998, prin transferarea întregului patrimoniu al titularului dreptului anterior, condiție care nu e îndeplinită în cauză, deoarece a fost transferată către asociație doar o fracțiune de patrimoniu și dreptul de administrare cu privire la echipa de fotbal pentru o perioadă limitată, de 20 de ani. Există dovezi din care rezultă că intimata-pârâtă a avut reprezentarea faptului că nu are dreptul de a înregistra marca notorie; încheierea tranzacției extrajudiciare depusă la dosar, din care reiese ce drepturi s-au transmis de la asociație către societatea comercială; ulterior, societăți comerciale i s-a respins cererea de înregistrare a mărcii notorii și aceasta s-a adresat cu o solicitare în acest sens către titularul mărcii; din conținutul adresei rezultă că intimata-pârâtă cunoștea faptul că marca notorie aparține recurentului-reclamant. Existența unui acord tacit pentru folosirea mărcii nu valorează un acord la înregistrarea mărcii. În susținerea aspectului învederat, invocă decizia pronunțată de C.J.U.E. în cauza Salini. Totodată, arată că a existat pe rolul Înaltei Curți o cauză de o complexitate similară cu prezenta, respectiv cauza „Opinia Studentescă”, pe

care înțelege să o invoce în susținerea recursului. Totodată, instanțele europene au concluzionat că există rea-credință când nu a existat un acord la înregistrarea mărcii. În speță, a existat un refuz expres al înregistrării mărcii. Solicitantul nu a primit consimțământul la înregistrarea mărcii notorii și a găsit modalități alternative pentru înregistrarea acesteia, după cum rezultă din înscrisurile aflate la dosar. Acest mod de dobândire a mărcii prefigurează un scop ilicit. Lipsa consimțământului este o circumstanță relevantă pentru reținerea relei-credințe la înregistrarea relei-credințe. Aceste aspecte rezultă din raportul de examinare a mărcii, ce se află în dosarul depus de O.S.I.M. Concluzionând cu privire la criticile referitoare la existența relei-credințe la înregistrarea mărcii notorii, arată că între asociație și societatea comercială pârâtă s-a realizat cumpărarea și re-cesionarea unei mărci în scop fraudulos.

În continuare, avocat Burbea Milescu Iulia susține cel de-al doilea motiv de recurs și arată că instanța de apel nu a făcut nici un fel de analiză a intenției subiective prin raportare la celelalte clase de produse. Este vorba despre înregistrarea mărcii pentru toate celelalte activități sportive. Clubul sportiv al armatei „Steaua București” folosește această marcă din anul 1974 pentru toate ramurile sportive și acest lucru a adus notorietate mărcii.

În susținerea motivului de recurs prevăzut de art.304 pct.8 Cod procedură civilă, apărătorul recurentului-reclamant a invocat o greșită interpretare de către instanța de apel a protocolului din 7.03.1999 încheiat între Ministerul Apărării Naționale și Asociația Fotbal Club Steaua București.

La interpelarea instanței, ceilalți doi apărători ai recurentului-reclamant precizează că nu mai au nimic de adăugat, deoarece avocatul Burbea Milescu Iulia a prezentat și a susținut foarte bine motivele de recurs.

Având cuvântul, avocat Jecu Anicuța solicită respingerea recursului, întrucât instanțele fondului au făcut o corectă analiză și interpretare a materialului probator administrat în cauză, prin prisma jurisprudenței aplicabile. Practica comunitară invocată de partea adversă în susținerea recursului nu este incidentă în prezenta pricină, datorită circumstanțelor de fapt, ce au fost corect apreciate de către instanțele fondului.

În combaterea motivelor de recurs, apărătorul intimatelor-pârâte arată că reclamantul încearcă să denatureze înțelesul vădit lămurit al protocolului încheiat la data de 7.03.1999, încercând să acrediteze ideea că prin acest act s-ar fi cedat numai administrarea activității fotbalistice. Efectul tuturor clauzelor protocolului este în sensul cedării către Asociația Fotbal Club Steaua București a activității fotbalistice integral: creanțe, mijloace fixe și circulante, inclusiv personalul angajat – pe care asociația s-a obligat să îl plătească în continuare. Există și un argument legal ce se opune interpretării susținute de reclamant cu privire la clauzele protocolului intervenit între părți și anume, dispozițiile Legii nr.69/2000 a educației fizice și sportului. La momentul adoptării acestui act normativ, dispozițiile art.31 alin.2 prevedeau că, cluburile sportive profesionale nu vor putea participa la competiții, decât dacă sunt organizate pentru o singură ramură sportivă. Acesta a fost argumentul pentru care activitatea fotbalistică s-a transmis prin cedare către

asociație. Acesta este sensul care reiese explicit și prin protocolul în discuție, a cărei interpretare este contestată de către partea adversă. Există un impediment legal pentru care secția de fotbal nu mai putea participa la acel moment, în acea formă organizatorică, la competițiile sportive interne și internaționale. Având în vedere aceste consecințe, instanțele fondului au interpretat corect protocolul și au pronunțat o soluție justă. În speță, nu se poate reține că s-ar fi transmis numai administrarea activității fotbalistice, sens în care invocă dispozițiile art.41 lit.c) teza I din Legea nr.84/1998, care se referă la transmiterea unui patrimoniu, care conferă și dreptul la marcă. Pentru aceste considerente, Curtea de Apel București a reținut dreptul intimatelor-pârâte de a folosi în continuare marca înregistrată, care nu este identică cu marca notorie aparținând recurentului. S.C. „Fotbal Club Steaua București” a recunoscut că există unele similitudini între cele două mărci, iar C.S.A. Steaua București a fost în cunoștință cu bună-credință că intimata-pârâtă urmează să înregistreze marca, solicitându-i-se un acord formal, care însă, nu era necesar, deoarece exista o legitimătate, culorile și însemnele fiind folosite și anterior de către asociație. Ca urmare, nu poate fi reținută reaua-credință la înregistrarea mărcii.

Consilier juridic Maruda Marius lasă la aprecierea instanței soluționarea excepției nulității recursului, precum și fondul recursului, având în vedere că, la înregistrarea mărcii, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci nu analizează reaua-credință.

Avocat Ranefti Răzvan solicită analizarea motivelor de recurs, astfel cum au fost formulate în scris și arată că există mai multe critici de netemeinicie a hotărârii recurate, decât critici de nelegalitate, ce pot fi formulate în această cale de atac. Totodată, arată că la termenul din aprilie 2012, în fața instanței de fond, s-a depus la dosar dovada faptului că între cedent și cesionar – S.C. „Fotbal Club Steaua București” și S.C. FCSB Marketing S.R.L. – a intervenit actul adițional de reziliere a contractului de licență de marcă nr.2282/2010, ce a fost înregistrat la O.S.I.M. Ca atare, recursul nu o vizează pe intimata S.C. FCSB Marketing S.R.L., iar capătul de cerere prin care s-a solicitat rezilierea contractului invocat, a rămas fără obiect.

După închiderea dezbaterilor, înainte de sfârșitul ședinței de judecată, apărătorul intimatelor-pârâte S.C. „Fotbal Club Steaua București” a depus note scrise.

ÎNALTA CURTE,

Având nevoie de timp pentru a delibera, în temeiul art.260 Cod procedură civilă,

DISPUNE

Amână pronunțarea cauzei la data de 25 noiembrie 2014.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 18 noiembrie 2014.

Ședința publică din 25 noiembrie 2014

Întrunită în aceeași compunere, în vederea pronunțării în cauza de față, având nevoie de timp, în raport cu complexitatea cauzei, pentru a delibera, în temeiul art.260 Cod procedură civilă,

DISPUNE:

Amână pronunțarea cauzei la data de 2 decembrie 2014.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 25 noiembrie 2014.

Ședința publică din 2 decembrie 2014

Întrunită în aceeași compunere, în vederea pronunțării în cauza de față, având nevoie de timp, în raport cu complexitatea cauzei, pentru a delibera, în temeiul art.260 Cod procedură civilă,

DISPUNE:

Amână pronunțarea cauzei la data de 3 decembrie 2014.

Pronunțată în ședință publică, astăzi 2 decembrie 2014.