

DOSAR NR. (...)

R O M Â N I A

**CURTEA DE APEL BUCUREȘTI
SECȚIA A IV A CIVILĂ**

Î N C H E I E R E

**Ședința din publică de la 06.09.2016
Curtea constituită din:**

PREȘEDINTE – JUDECĂTOR : (...)

JUDECĂTOR : (...)

GREFIER : (...)
.....

Pe rol soluționarea cererii de apel formulată de **apelanta contestatoare (...)**, cu sediul în (...), împotriva sentinței civile nr. (...), pronunțată de Tribunalul București – Secția a III a Civilă, în dosarul nr. (...), în contradictoriu cu **intimații (...)**, cu sediul în (...) și (...) prin mandatar (...), cu sediul în (...), având ca obiect „marcă”.

La apelul nominal făcut în ședință publică se prezintă apelanta contestatoare (...) reprezentată de avocat (...), cu împuternicire avocațială la dosar și intimata (...), reprezentată de consilier juridic (...), cu delegație la dosar, lipsind intimatul (...).

Procedura este legal îndeplinită.

S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care

Reprezentantul intimătei (...) solicită ca întrebarea să aibă în vedere atât mandatarul persoană juridică, cât și mandatarul persoană fizică. Apreciază că sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 519 C.pr.civ., respectiv solicitarea este ridicată într-o cauză pe rol unde obiectul cauzei este judecarea în fond, în ultimă instanță. Să se constate că este vorba despre o chestiune de drept care are impact în soluționarea fondului cauzei și nu a mai făcut obiectul unei dezlegări anterioare de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

Curtea îi pune în vedere reprezentantului intimătei (...) să precizeze dacă există decizii de speță ale Înaltei Curți de Casație și Justiție pe această chestiune, de la data intrării în vigoare a Noului Cod de procedură civilă.

Reprezentantul intimătei (...) precizează că nu cunoaște să existe alte decizii pronunțate în acest sens.

Apărătorul apelantei contestatoare (...) arată că au efectuat demersuri și precizează că nu există decizii pronunțate în acest sens de către Înalta Curte de Casație și Justiție.

În ceea ce privește condițiile de admisibilitate, potrivit art. 519 C.pr.civ., este clar că sunt îndeplinite. Arată că rămâne de discutat dacă OG nr. 66/2000 ar putea să confere consilierilor în proprietate posibilitatea să reprezinte o persoană juridică în fața instanței de judecată. În opinia lor consilierul în proprietate nu are posibilitatea să reprezinte o persoană juridică în fața instanței.

Arată că prin încheierea de ședință s-a stabilit în sarcina intimătei (...) pentru termenul de astăzi să depună înscrisuri. În cazul în care se vor depune aceste înscrisuri solicită a li se comunica o copie de pe acestea.

Reprezentantul intimătei (...) arată că la termenul din data de 07.06.2016 li s-a solicitat a depune documente suplimentarea cu privire la utilizarea mărcilor opuse și explicații cu privire la codurile NISA de produse. Precizează că au formulate un document

scris și la acest moment nu au dovezi de utilizare suplimentare. Depune la dosar un punct de vedere în acest sens și comunică și părții adverse o copie de pe acesta.

Precizează că sunt în posesia unui catalog privind produsele clientului său. Acesta are formatul unui biblioraft, ce conține un număr de 1455 pagini, coperte cartonate. Arată că au depus la dosar un extras din acesta și dacă instanța consideră necesar pot depune la dosar acest catalog.

CURTEA

Deliberând,

I. constată admisibilitatea sesizării Înaltei Curți de Casație și Justiție, în conformitate cu prevederile art. 519 Cod procedură civilă, cu dezlegarea următoarei chestiuni de drept:

„Dispozițiile art.28 alin.(2) din OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, trebuie interpretate în sensul că – prin derogare de la art. 84 alin.1 din Codul de procedură civilă – este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, reglementate de art.20 alin.(1) din OG nr. 66/2000, să reprezinte în fața instanțelor judecătorești, în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de parte?

Ori, dimpotrivă, dispozițiile OG nr.66/2000 trebuie interpretate coroborat cu art.84 alin.(1) din Codul de procedură civilă, rezultând că un consilier în proprietate industrială nu poate reprezenta în instanță o persoană juridică decât dacă are calitatea de avocat angajat direct de aceasta ori de consilier juridic propriu al respectivei persoane juridice, parte în proces?”

având în vedere următoarele considerente:

Potrivit art. 519 NCPC, „dacă, în cursul judecății, un complet de judecată al Înaltei Curți de Casație și Justiție, al curții de apel sau al tribunalului, investit cu soluționarea cauzei în ultimă instanță, constatând că o chestiune de drept, de a cărei lămurire depinde soluționarea pe fond a cauzei respective, este nouă și asupra acesteia Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat și nici nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, va putea solicita Înaltei Curți de Casație și Justiție să pronunțe o hotărâre prin care să se dea rezolvare de principiu chestiunii de drept cu care a fost sesizată.”

Condițiile prevăzute de acest text de lege în mod cumulativ sunt îndeplinite, după cum urmează:

1. de lămurirea modului de interpretare/aplicare a dispozițiilor art. 20 și ale art. 28 alin.(2) din OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, respectiv ale art. 84 alin.1 NCPC *depinde soluționarea pe fond a cauzei*, întrucât:

Dispozițiile legale relevante sunt enunțate *infra*, pct. IV 1., conform modelului de încheiere recomandat de Înalta Curte de Casație și Justiție (a se vedea <http://www.scj.ro/1274/Ghiduri-si-formulare-pentru-formulara-unei-sesizari-prealabile>).

Din expunerea succintă a procesului (*infra*, pct. II) rezultă că întâmpinarea intimătei (...) a fost formulată printr-un consilier juridic propriu al (...), Cabinet împuternicit de intimată să o reprezinte în faza apelului. Prin răspunsul la întâmpinare s-a invocat excepția lipsei puterii de reprezentare și nulitatea absolută a mandatului dat de intimată unei alte persoane juridice, invocându-se Dec. nr.

9/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul competent pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Așa fiind, de maniera de interpretare a dispozițiilor legale care fac obiectul sesizării depinde soluționarea pe fond a cauzei în apel, astfel cum această sintagmă („soluționarea pe fond a cauzei”) a fost interpretată în jurisprudența constantă a Înaltei Curți de Casație și Justiție. Astfel, s-a statuat că „admisibilitatea procedurii hotărârii prealabile, indiferent dacă privește o normă de drept material sau o normă de drept procedural, este condiționată de împrejurarea ca interpretarea pe care o va da instanța supremă să producă consecințe juridice de natură să determine soluționarea pe fond a cauzei.” (ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dec. nr. 1 din 18 noiembrie 2013). În altă cauză s-a reținut că justa interpretare și aplicare a dispozițiilor referitoare la prescripția extinctivă (instituție de drept material, de altfel), influențând accesul la cercetarea în fond a raportului juridic litigios, poate constitui obiectul unei hotărâri prealabile, chiar dacă excepția prescripției extinctive se invocă prin intermediul unei excepții procesuale (ICCJ, Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, dec. nr. 7 din 27 aprilie 2015).

Rezultă prin urmare că, potrivit concepției juste a instanței supreme, pot face obiectul sesizării potrivit art. 519 NCPC nu doar *problemele de drept material*, care privesc fondul raportului juridic dedus judecării, ci și *problemele de drept procesual care sunt apte să influențeze, în funcție de maniera lor de rezolvare, dezlegarea pe fond a cauzei*, în etapa procesuală în care se află.

Soluția dată excepției lipsei puterii de reprezentare este aptă să influențeze dezlegarea în fond a apelului aflat pe rol. Astfel, dacă Înalta Curte va interpreta dispozițiile art.28 alin.(2) din OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, în sensul că – prin derogare de la art. 84 alin.1 din Codul de procedură civilă – este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, reglementate de art.20 alin.(1) din OG nr. 66/2000, să reprezinte în fața instanțelor judecătorești, în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de parte, atunci excepția lipsei puterii de reprezentare este neîntemeiată și va fi respinsă, urmând ca apărările formulate de intimată prin întâmpinarea depusă în termen să fie valorificate.

Dacă, dimpotrivă, Înalta Curte va statua că dispozițiile OG nr.66/2000 trebuie interpretate coroborat cu art.84 alin.(1) din Codul de procedură civilă, rezultând că un consilier în proprietate industrială nu poate reprezenta în instanță o persoană juridică decât dacă are calitatea de avocat angajat direct de aceasta ori de consilier juridic propriu al respectivei persoane juridice, parte în proces, este posibil – în funcție și de alte chestiuni precum o posibilă ratificare a actului de procedură făcut în temeiul unui mandat nevalabil, chestiuni care însă exced prezentei sesizări – ca întâmpinarea să fie lovită de nulitate absolută, fiind făcută de o persoană fără putere de reprezentare în fața instanței (art. 84 alin.1 NCPC), cu consecința lipșirii de efecte a acestui act de procedură (art. 179 alin.1 NCPC).

Se constată că, potrivit art. 476 alin.2 NCPC, în cazul în care apelul nu se motivează ori motivarea apelului sau întâmpinarea nu cuprinde motive, mijloace de apărare sau dovezi noi, instanța de apel se va pronunța, în fond, numai pe baza celor invocate la prima instanță, iar potrivit art. 478 alin.2 NCPC, părțile nu se vor putea folosi înaintea instanței de apel de alte motive, mijloace de apărare și dovezi decât cele invocate la prima instanță sau arătate în motivarea apelului ori în

întâmpinare. Instanța de apel poate încuviința și administrarea probelor a căror necesitate rezultă din dezbateri.

Așadar, apărările noi formulate de intimata (...) prin întâmpinare ar putea fi lipsite de eficiență în măsura în care întâmpinarea va fi declarată nulă, ceea ce va avea repercusiuni asupra cadrului procesual în apel, putând influența, în funcție de ansamblul circumstanțelor și dispozițiilor legale incidente în apel, chiar soluția asupra căii de atac. Trebuie observat că această influență nu trebuie prestabilită la acest moment, întrucât Curtea, evident, nu prejudică apelul, fiind suficient ca soluționarea chestiunii de drept să aibă aptitudinea reală, efectivă, de a influența soluționarea pe fond a apelului, deci implicit a întregii cauze (de vreme ce apelul constituie al doilea grad de jurisdicție în fond și antrenează o devoluțiune a cauzei, în limitele criticilor și a ceea ce s-a judecat, în fața instanței superioare de fond).

Această condiție este îndeplinită în speță, pentru considerentele pe larg expuse și pentru identitate de rațiune cu ceea ce a reținut Înalta Curte prin Decizia nr. 9/2016: „în jurisprudența sa (Decizia nr. 1 din 18 noiembrie 2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 20 ianuarie 2014, Decizia nr. 2 din 17 februarie 2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 9 aprilie 2014, Decizia nr. 8 din 27 aprilie 2015, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 17 iunie 2015 etc.), Înalta Curte de Casație și Justiție - Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept a reținut în mod constant că obiectul sesizării l-ar putea constitui atât o chestiune de drept material, cât și una de drept procedural, dacă, prin consecințele pe care le produc, interpretarea și aplicarea normei de drept au aptitudinea să determine soluționarea pe fond a cauzei, rezolvarea raportului de drept dedus judecății. În speță, această condiție este îndeplinită, deoarece modul în care ar urma să fie interpretat și aplicat textul de lege cu privire la care se solicită pronunțarea unei hotărâri prealabile influențează și soluția pe fond a cererii deduse judecății.” (paragrafele 21 - 22). Raportul de cauzalitate dintre chestiunea de drept și soluționarea cauzei pe fond există, pentru identitate de rațiune, atât în cazul în care excepția lipsei puterii de reprezentare ar privi cererea de apel formulată prin mandatarul contestat, cât și în cazul în care această excepție privește întâmpinarea, câtă vreme obiectul judecății este configurat nu doar prin pretențiile, ci și prin apărările formulate (art. 9 alin.2 NCPC), iar devoluțiunea în apel poate fi extinsă prin apărările și probele noi invocate în cuprinsul întâmpinării depuse de intimat (art. 476 alin.2 și art. 478 alin.2 NCPC).

2. problema de drept enunțată este *nouă*, deoarece s-a constatat că asupra acestei probleme punctuale, constând în interpretarea sistematică a dispozițiilor OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată și ale art. 84 alin.1 NCPC, Înalta Curte de Casație și Justiție nu a statuat printr-o altă hotărâre dată publicității, astfel cum rezultă din consultarea evidențelor și a motorului de căutare a jurisprudenței de pe site-ul www.scj.ro, site-ul oficial al instanței supreme, dar și din consultarea buletinelor de jurisprudență relevante.

Astfel, chestiunea de drept care formează obiectul prezentei sesizări nu se circumscrie doar interpretării dreptului comun în materia reprezentării persoanelor juridice, reprezentat de art. 84 alin.1 NCPC (precum sesizarea soluționată prin Decizia nr. 9/2016), ci are un obiect conex, cel puțin în parte diferit, anume interpretarea coroborată a dispozițiilor dreptului comun cu cele ale legislației speciale în materia puterii de reprezentare recunoscute consilierilor în proprietate

industrială cu drept de liberă practică prin OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, dispoziții aplicabile numai în materia litigiilor de proprietate industrială (nu a tuturor litigiilor de proprietate intelectuală, OG nr. 66/2000 nefiind aplicabilă, spre exemplu, litigiilor privind dreptul de autor și drepturile conexe). *Din interpretarea coroborată a acestor dispoziții legale rezultă abilitarea consilierilor în proprietate industrială, organizați în formele de exercitare a profesiei prevăzute de legea specială, inclusiv ca persoane juridice, să reprezinte alte persoane juridice în litigiile de proprietate industrială, și aceasta nu doar în fața OSIM, ci și în fața instanțelor judecătorești?* Aceasta este chestiunea de drept punctuală dedusă prezentei sesizări, chestiune de drept care este diferită de cea care a fost soluționată prin Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul competent pentru dezlegarea unei chestiuni de drept.

Din examinarea acelei decizii rezultă că litigiul care a ocazionat sesizarea avea ca obiect investirea cu formulă executorie, cererea fiind formulată de creditorul persoană juridică printr-o altă persoană juridică, având calitatea de reprezentant convențional (și anulat în primă instanță pentru acest motiv). În niciun moment nu s-a pus în discuție, iar Înalta Curte nu a soluționat problema incidenței OG nr. 66/2000 în litigiile de proprietate industrială, ci problema de drept dedusă judecății a privit exclusiv corecta interpretare a dispozițiilor legii comune de procedură civilă.

În jurisprudența Înaltei Curți de Casație și Justiție s-a arătat de altfel că „întrebarea formulată în cadrul procedurii prealabile trebuie să vizeze o chestiune de drept punctuală, astfel încât soluția dată în această procedură să aibă în vedere numai întrebarea respectivă, iar nu întreaga problematică a unui text de lege. În acest sens există o deosebire esențială între procedura hotărârii prealabile și recursul în interesul legii: în primul caz se rezolvă o chestiune de drept punctuală, de care depinde soluționarea pe fond a cauzei, în al doilea caz se rezolvă, de regulă, o problemă de drept generică, de principiu. În doctrină s-a arătat că, în înțelesul legii, chestiunea de drept a cărei lămurire se solicită trebuie să fie specifică, urmărind interpretarea punctuală a unui text legal, fără a-i epuiza înțelesurile sau aplicațiile; întrebarea instanței trebuie să fie una calificată, iar nu generică și pur ipotetică. În același timp, chestiunea de drept trebuie să fie reală, iar nu aparentă, să privească interpretarea diferită sau contradictorie a unui text de lege, a unei reguli cutumiare neclare, incomplete sau, după caz, incerte ori incidența și, deci, aplicarea unor principii generale ale dreptului, al căror conținut sau a căror sferă de acțiune sunt discutabile.” (ÎCCJ, completul competent pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, dec. nr. 20 din 22 iunie 2015, par. nr. 41 – 42). În această logică exprimată între timp și de Înalta Curte, s-a arătat în mod judicios în doctrină că este posibil ca același text legal să facă obiectul mai multor sesizări prealabile, în funcție de valențele interpretative ale textului în diferite circumstanțe relevate în cauzele concrete deduse judecății instanțelor (M. Nicolae, „*Recursul în interesul legii și dezlegarea, în prealabil, a unei chestiuni de drept noi de către Înalta Curte de Casație și Justiție în lumina noului Cod de procedură civilă*”, în Dreptul nr. 2/2014, p. 59). Cu atât mai mult (*a fortiori*), o întrebare nouă poate privi corelarea unui text de lege deja interpretat cu norme speciale care nu au făcut obiectul unei sesizări anterioare.

Desigur, Curtea de Apel a verificat în ce măsură se poate transpune pur și simplu, *mutatis mutandis*, raționamentul reținut prin Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție și a ajuns la un răspuns preliminar negativ, apreciind că

rezolvarea în contextul normativ special aplicabil litigiilor de proprietate industrială ar putea să fie una diferită, după cum se va arăta *infra*, pct. IV.

În ce privește condiția noutății, în general, Curtea constată că nu există jurisprudență publicată prin care Înalta Curte de Casație și Justiție să fi statuat, recent, asupra interpretării coroborate a OG nr. 66/2000 și a art. 84 alin.1 NCPC, nici în recurs (în casație), nici pe calea recursului în interesul legii ori a mecanismului procedural prevăzut de art. 519 NCPC.

Curtea apreciază că pentru a înlătura noutatea ar fi fost suficiente, dar și necesare câteva decizii pronunțate în recurs de Înalta Curte, în contextul aplicării Noului Cod de procedură civilă, decizii însoțite de instanța supremă ca reprezentative pentru propria jurisprudență, prin publicare pe site-ul propriu; o atare jurisprudență nu a fost identificată.

Anterior Deciziei nr. 9/2016, practica judiciară majoritară a completelor specializate în materia proprietății intelectuale, în cadrul Tribunalului București, al Curții de Apel București și, la cunoștința Curții, și în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – secția I civilă a fost în sensul admisibilității reprezentării unei persoane juridice printr-o formă de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, de referință pentru această practică fiind o decizie (nepublicată) a fostei Curți Supreme de Justiție (dec. nr. 2482/19.06.2002 a CSJ, secția civilă). Soluția reținută în această decizie este în sensul că legislația specială în materie derogă de la legea procedurală de drept comun. Această soluție a fost adoptată în contextul art. 67 - 68 C.pr.civ. 1865, iar nu al actualului art. 84 alin.1 NCPC, a cărui formulare este mai clară. Ulterior adoptării Deciziei nr. 9/2016 s-a constatat, la nivelul unor complete ale Tribunalului București, tendința unui reviriment, admițându-se, în cauze în curs – așadar, prin încheieri nedefinitive – excepția lipsei puterii de reprezentare a consilierilor în proprietate industrială; la nivelul Curții de Apel București nu au fost pronunțate încă soluții asupra acestei probleme. Ca atare, indiferent de criteriul folosit pentru a determina noutatea chestiunii de drept, această condiție este îndeplinită.

3. problema de drept nu face obiectul unui recurs în interesul legii în curs de soluționare, conform evidențelor Înaltei Curți de Casație și Justiție, consultate astăzi, 6.09.2016.

II. expunerea succintă a procesului:

Prin Hotărârea nr. (...), pronunțată de Comisia de Contestații Mărci din cadrul Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci în dosarul CCM nr. (...), s-a admis contestația formulată de (...), în contradictoriu cu (...); a fost modificată Decizia OSIM nr. (...) în sensul că a fost respinsă la înregistrare marca individuală combinată (...) nr. depozit (...) pentru produsele din clasa 14: „Ceasornicărie și instrumente de măsurare a timpului”.

Împotriva Hotărârii nr. (...) a Comisiei de Contestații Mărci din cadrul OSIM a formulat contestație la Tribunalul București (...), contestație înregistrată la data de 23.07.2014. **Față de data înregistrării cererii la instanță, se constată că în cauză este aplicabil Noul Cod de procedură civilă, conform art. 25 alin.1 din acest Cod și art. 3 din Legea nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod de procedură civilă.**

În motivarea contestației, au fost invocate motive de nelegalitate a hotărârii OSIM contestate, arătându-se, în esență, că dispozitivul acestei hotărâri, care a fost comunicată contestatoarei la 23.06.2014 este în contradicție cu soluția publicată pe site-ul OSIM și cu soluția menționată în condica de ședințe a OSIM, la care au avut acces părțile; că este lipsită de interes contestația formulată de (...) și a rămas fără obiect, având în vedere decizia OSIM

nr. (...). Astfel, conform art. 23 alin. (1) al Legii nr. 84/1998 rep., (...) a declarat că nu invocă un drept exclusiv asupra denumirii (...), la înregistrarea mărcii individuale (...), cu element figurativ, (...); că (...) are protecția numelui comercial (...), conform Legii 26/1990 privind Registrul Comerțului și conform Art. 8 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din anul 1883 și că este titulara mărcii figurative (...); că produsele și serviciile de comercializare ale sale se încadrează la produse scumpe (de lux) pentru clasa 14, unde se impune atenție mărită din partea consumatorului mediu rezonabil de bine informat, atent și circumspect, situație în care nu există riscul de confuzie între mărcile opuse și cea din cererea de marcă formulată de contestatoare.

Din motivele contestației rezultă că aceasta este întemeiată pe prevederile Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată.

Prin sent.civ. nr. (...), Tribunalul București, secția a III-a civilă a respins ca neîntemeiată contestația formulată de contestatoarea (...), cu sediul în (...), împotriva hotărârii CCM din cadrul OSIM nr. (...), în contradictoriu cu intimații (...), ca neîntemeiată.

În esență, tribunalul a reținut că (...) a solicitat înregistrarea pe cale națională a mărcii individuale cu element fig. (...), pentru produsele și serviciile din clasa 14: Metale prețioase și aliajele lor și produse din aceste materiale sau placate cu acestea, giuvaergerie, bijuterii, pietre prețioase; ceasornicărie și instrumente de măsurare a timpului; clasa 35: Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou; clasa 36: Afaceri financiare; afaceri monetare; clasa 45: Servicii de siguranță pentru protejarea bunurilor și indivizilor, fiind dispusă înregistrarea mărcii.

Împotriva înregistrării mărcii (...) a formulat opoziție la data de 04.11.2011 (...), admisă în parte prin Decizia nr. (...), prin care s-a admis în parte opoziția formulată și s-a dispus excluderea de la protecție a serviciilor din clasa 35 și 45 și continuarea procedurii de înregistrare a mărcii (...) pentru produsele și serviciile din clasele 14 și 36, oponentul (...) formulând contestație împotriva deciziei din opoziție, admisă de Comisia Contestații Mărci din cadrul OSIM, prin Hot. nr. (...), atacată în prezentul dosar, care a dispus modificarea Deciziei OSIM nr. (...) în sensul că s-a respins la înregistrare marca individuală combinată (...) nr. depozit (...) pentru produsele din clasa 14: „Ceasornicărie și instrumente de măsurare a timpului”.

Tribunalul a reținut că mărcile în conflict au fost analizate în detaliu din punct de vedere vizual, fonetic și conceptual, comisia de contestații mărci din cadrul OSIM reținând în mod corect că există un mare grad de similitudine între mărci, riscul de confuzie fiind evident datorită elementului verbal dominant, (...) al mărcii solicitate la înregistrare, element dominant și în cadrul mărcilor opuse de intimata (...), fiind astfel reținută incidența art. 6 alin.1 lit.b) din Legea nr. 84/1998.

Împotriva acestei sentințe a declarat apel contestatoarea (...), înregistrat pe rolul Curții de Apel București, secția a IV-a civilă la data de 16.03.2016, invocând, în esență, nemotivarea în fapt și în drept a sentinței apelate; dispozițiile art. 23 din Legea nr. 84/1998, nesocotite de prima instanță, în condițiile în care contestatoarea a declarat că nu invocă un drept exclusiv asupra denumirii (...); inexistența riscului de confuzie între marca solicitată la înregistrare, individuală combinată (...) și mărcile opuse de intimata (...), respectiv mărcile comunitare verbale (...) etc. prin raportare la percepția destinatarului produselor protejate, care fac parte din clase diferite și se adresează unor potențiali consumatori foarte diferiți.

Intimata (...) a depus întâmpinare (f. 68 și urm. dosar apel), prin intermediul (...), întâmpinarea fiind redactată și semnată de consilierul juridic definitiv, consilier în proprietate industrială (...) (f. 80 dosar apel).

Potrivit procurii depuse la f. 81, intimata (...) a împuternicit Cabinetul (...) să o reprezinte în fața Curții de Apel București în dosarul de față, efectuând actele de procedură necesare, inclusiv primirea citațiilor ori angajarea de avocați, precum și asupra tuturor actelor necesare executării mandatului, conform art. 2016 alin.3 din Noul Cod Civil.

Cabinetul (...), în calitate de mandatar astfel desemnat, a dat delegație (împuternicire) doamnei (...), „angajată a Cabinetului (...), jurist și consilier în proprietate industrială (...)” (f. 81).

Prin răspunsul la întâmpinare (f. 87 și urm.), apelanta (...) a invocat lipsa puterii de reprezentare a (...), în raport de Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept, din care rezultă, în esență, că o persoană juridică nu poate fi reprezentată în proces de altă persoană juridică, ci doar de către reprezentantul legal al acesteia (ex. administrator), avocatul sau consilierul juridic al acestuia. Au fost formulate totodată apărări pe fondul cauzei.

La termenul de judecată din 7.06.2016, intimata (...) a solicitat sesizarea Curții Constituționale cu excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 84 alin.1 NCPC, astfel cum acestea au fost interpretate prin Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție, completul pentru dezlegarea unei chestiuni de drept. Motivele invocate, îndeplinirea condițiilor de admisibilitate a cererii de sesizare a Curții Constituționale și opinia Curții de Apel asupra excepției de neconstituționalitate sunt cuprinse în încheierea din data de 21.06.2016, anexată prezentei încheieri (f. 143 – 145 dosar apel).

La termenul din 7.06.2016, Curtea a pus în discuția părților din oficiu necesitatea sesizării instanței supreme cu dezlegarea chestiunii de drept redată în cuprinsul dispozitivului prezentei încheieri, părțile formulând concluzii scrise și orale la termenul din 6.09.2016; punctul lor de vedere este redat la pct. III, nr. 1 și 2.

III. Punctul de vedere al părților cu privire la dezlegarea problemei de drept:

1. Apelanta-contestatoare (...) a apreciat îndeplinite condițiile prev. de art. 519 NCPC pentru sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, arătând că se impune admiterea excepției lipsei puterii de reprezentare a (...) și constatarea nulității absolute a mandatului dat de intimata (...). S-a apreciat că art. 28 alin.2 din OG nr. 66/2000 trebuie interpretat în sensul că un consilier juridic având calitatea de consilier în proprietate industrială poate reprezenta în instanță o persoană juridică doar dacă are calitatea de angajat al acesteia din urmă, în caz contrar fiind eludate prevederile art. 84 alin.1 NCPC și ale Legii nr. 51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat.

2. Intimata (...) a apreciat de asemenea îndeplinite condițiile prev. de art. 519 NCPC pentru sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție, iar în ce privește fondul sesizării, punctul său de vedere rezultă din cuprinsul cererii de sesizare a Curții Constituționale, prin care a arătat că în situația sa, persoană juridică de naționalitate germană, nu poate formula apărări prin consilierul juridic propriu (astfel cum o impune Decizia nr. 9/2016 a Înaltei Curți), întrucât acesta (se prezumă că) nu cunoaște legislația română. Totodată, în condițiile în care intimata este, deja, reprezentată printr-un mandatar specializat în proprietate industrială, care o reprezintă în instanță prin consilierul juridic propriu, obligația adițională de a angaja un avocat constituie o sarcină excesivă, de natură să o descurajeze pe intimată să recurgă la serviciul justiției, ceea ce contravine textelor constituționale evocate. Ca atare, deși nu într-o manieră explicită, intimata susține adoptarea unei interpretări a legii din care să rezulte valabilitatea mandatului dat cabinetului de proprietate industrială (...) și a delegării subsecvente a consilierului juridic – consilier în proprietate industrială al acestui cabinet.

3. Intimatul (...) nu a exprimat niciun punct de vedere.

IV. Punctul de vedere motivat al completului de judecată:

1. redarea normei de drept interne ce urmează a fi supusă dezlegării Înaltei Curți de Casație și Justiție, cu indicarea exactă a actului normativ și materiei de drept căreia se circumscrie problema de drept:

Noul Cod de procedură civilă:

Art. 84 (1) Persoanele juridice pot fi reprezentate convențional în fața instanțelor de judecată numai prin consilier juridic sau avocat, în condițiile legii.

OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în M. Of. nr. 1019/21.12.2006:

Art. 20 (1) Consilierii în proprietate industrială cu liberă practică își desfășoară activitatea în cabinete individuale autorizate, cabinete individuale asociate pe bază de contract, societăți civile profesionale persoane juridice sau în societăți comerciale având ca unic obiect activitățile în domeniul proprietății industriale.

Art. 28 (1) Pentru soluționarea contestațiilor și, după caz, a cererilor de revocare solicitantul sau titularul poate fi reprezentat și de un avocat sau consilier juridic. (2) Reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a solicitanților, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este condiționată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic.

2. redarea oricăror altor norme de drept interne apreciate a fi relevante pentru analiză:

OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată în M. Of. nr. 1019/21.12.2006:

Art. 1 (1) Profesia de consilier în proprietate industrială este liberă și independentă, cu organizare și funcționare autonomă, în condițiile prezentei ordonanțe.

(2) Activitatea de consilier în proprietate industrială constă în acordarea de asistență de specialitate în domeniul proprietății industriale și reprezentarea persoanelor fizice și juridice române sau străine interesate în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți în procedurile reglementate.

(3) Domeniul proprietății industriale are ca obiect brevetele de invenție, desenele și modelele industriale, mărcile de comerț și de serviciu, numele comerciale, indicațiile de proveniență, geografice sau denumirile de origine, topografiile de circuite integrate, precum și combaterea concurenței neloiale.

Art. 2 Consilierul în proprietate industrială este persoana fizică atestată în condițiile prezentei ordonanțe și înscrisă în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială.

Art. 15 (1) Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică, înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membru al Camerei, are dreptul să asiste și să reprezinte în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți orice persoană fizică și juridică română sau străină, în temeiul unei procuri de reprezentare însoțite în scris de ambele părți.

(2) Consilierul în proprietate industrială, salariat specializat înscris în Registrul național al consilierilor în proprietate industrială și care este membru al Camerei, are dreptul să asiste și să reprezinte în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, precum și față de terți doar unitatea sau societatea comercială la care este salariat.

Art. 16 Consilierul în proprietate industrială cu liberă practică își desfășoară activitatea pe bază de contract și are dreptul la onorariu și la acoperirea tuturor cheltuielilor făcute în interesul clientului său.

Art. 22 Consilierul în proprietate industrială nu poate asista sau reprezenta mandanți cu interese contrare în aceeași speță sau în spețe conexe și nu poate acționa împotriva unui mandant căruia i-a acordat consultanță în legătură cu speța respectivă.

3. prezentarea jurisprudenței proprii instanțe, a jurisprudenței naționale /a altor state/comunitară/a drepturilor omului apreciate a fi relevantă pentru dezlegarea problemei de drept supuse analizei

După cum s-a arătat deja anterior, înaintea adoptării Deciziei nr. 9/2016, practica judiciară majoritară a completelor specializate în materia proprietății intelectuale, în cadrul Tribunalului București, al Curții de Apel București și, la cunoștința Curții, și în cadrul Înaltei Curți de Casație și Justiție – secția I civilă a fost în sensul admisibilității reprezentării unei persoane juridice printr-o formă de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, de referință pentru această practică fiind o decizie (nepublicată) a fostei Curți Supreme de Justiție (dec. nr. 2482/19.06.2002 a CSJ, secția civilă). Soluția reținută în această decizie este în sensul că legislația specială în materie derogă de la legea procedurală de drept comun. Această soluție a fost adoptată în contextul art. 67 - 68 C.pr.civ. 1865, iar nu al actualului art. 84 alin.1 NCPC, a cărui formulare este mai clară. Ulterior adoptării Deciziei nr. 9/2016 s-a constatat, la nivelul unor complete ale Tribunalului București, tendința unui reviriment, admițându-se, în cauze în curs – așadar, prin încheieri nedefinitive – excepția lipsei puterii de reprezentare a consilierilor în proprietate industrială; la nivelul Curții de Apel București nu au fost pronunțate încă soluții asupra acestei probleme.

4. punctul de vedere al completului de judecată asupra chestiunii de drept sesizate;

Analizând cu titlu preliminar chestiunea de drept care formează obiectul sesizării și sub rezerva deciziei Înaltei Curți și a dezbaterilor ce se vor purta după reluarea judecării, Curtea apreciază că dispozițiile art.28 alin.(2) din OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, trebuie interpretate în sensul că – prin derogare de la art. 84 alin.1 din Codul de procedură civilă – este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, reglementate de art.20 alin.(1) din OG nr. 66/2000, să reprezinte alte persoane juridice în fața instanțelor judecătorești, în litigiile de proprietate industrială.

Atât din expunerile doctrinei, cât și din considerentele Deciziei nr. 9/2016 a Înaltei Curți de Casație și Justiție rezultă că rațiunea art. 84 alin.1 NCPC, de a permite reprezentarea convențională a persoanelor juridice doar prin avocat ori prin consilier juridic (acesta din urmă nu poate fi, în condițiile art. 4 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier juridic, decât angajat ori funcționar public al persoanei juridice având calitatea de parte, consilierii juridici nefiind liber profesioniști) este reprezentată de combaterea avocaturii clandestine, prin care s-ar eluda dispozițiile art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată. Din acest text rezultă că activitățile juridice de consultanță, de reprezentare și asistență juridică, precum și de redactare de acte juridice, inclusiv a acțiunilor introductive în instanță, cu posibilitatea atestării identității părților, a conținutului și a datei actelor, apărarea și reprezentarea cu mijloace juridice a drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor fizice și juridice, în raporturile cu autoritățile publice, cu instituțiile și cu orice persoană română sau străină, constituie activități specifice profesiei de avocat, ele neputând fi exercitate de alte persoane decât în cazurile expres prevăzute de lege.

Înainte de a verifica dacă aceste rațiuni subzistă în cauza de față, Curtea observă că regula potrivit căreia activitățile prevăzute de art. 3 alin.1 se exercită numai de avocat nu are caracter absolut, fiind admise derogări (art. 3 alin.2 din Legea nr. 51/1995). Bunăoară, redactarea de acte juridice și darea de dată certă este o atribuție ce revine, în condițiile legii, și notarilor publici (art. 77 și urm., art. 147 din Legea nr. 36/1995 a notarilor publici și a activității notariale, republicată, cu modificările ulterioare), medierea poate fi realizată de mediatorul prevăzut de Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator etc.

În cazul litigiilor de proprietate industrială, asistarea ori reprezentarea părților de către consilieri în proprietate industrială inclusiv în fața instanțelor judecătorești nu contravine rațiunii expuse a dispozițiilor art. 84 alin.1 NCPC, nefiind o formă de eludare a monopolului legal al profesiei de avocat, deci o formă de exercitare clandestină și ilegală a unor activități rezervate de lege avocaților.

În primul rând, rațiunea recunoașterii și reglementării legale a profesiei de consilier în proprietate industrială o constituie gradul înalt de tehnicitate și de specializare a acestor litigii, care necesită cunoștințe ce depășesc sfera pregătirii juridice (bunăoară, aprecierea noutății ori a pasului inventiv ca cerințe de fond pentru acordarea brevetului de invenție necesită cunoștințe de specialitate, care nu sunt la îndemâna juristului obișnuit). Așa fiind, dacă legiuitorul a apreciat că este în interesul legal al părților ca acestea să fie reprezentate în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci de acești profesioniști ai unui domeniu specializat (cf. art. 1 alin.2, art. 27 alin.1 din OG nr. 66/2000), această rațiune ar fi parțial lipsită de eficiență dacă posibilitatea de reprezentare nu ar fi extinsă și asupra instanțelor judecătorești, cel puțin în litigiile decurgând din contestarea deciziilor adoptate de OSIM, ca organ de jurisdicție, aceste contestații fiind de competența instanțelor judecătorești, potrivit dreptului constituțional și convențional de acces deplin la justiție (art. 21 din Constituție, art. 6 par.1 CEDO în interpretarea Curții Europene a Drepturilor Omului, cf. îndeosebi cauza *Golder c Regatul Unit*). Neacceptarea acestei soluții ar însemna că partea fie este privată de cunoștințele de specialitate ale consilierului în proprietate industrială, fie că trebuie să-și aleagă încă un mandatar pentru reprezentarea propriu-zisă în instanță, anume un avocat, sau să delege un consilier juridic propriu, ceea ce poate fi oneros sau dificil din considerente practice (precum în cauza de față, în care una dintre părți este o societate germană).

Pentru interpretarea extensivă pledează și împrejurarea că statutul legal al consilierilor în proprietate industrială este diferit de cel al consilierilor juridici, în pofida asemănării de denumire. Consilierii juridici pot asigura consultanță și reprezentare doar în favoarea autorității sau instituției publice în serviciul căreia se află ori a persoanei juridice cu care are raporturi de muncă (art. 4 din L. nr. 513/2003), în vreme ce profesia de consilier în proprietate industrială este reglementată ca o profesie liberală, existând consilieri în proprietate industrială cu drept de liberă practică și care se pot organiza, între altele, sub forma unor societăți civile profesionale persoane juridice sau în societăți comerciale având ca unic obiect activitățile în domeniul proprietății industriale (art. 20 alin.1 din OG nr. 66/2000). Din această perspectivă, nu sunt relevante în cauza de față nici Decizia nr. XXII/2006 a Înaltei Curți, Secțiile Unite, nici referirea făcută la aceasta în cuprinsul Deciziei nr. 9/2016 a completului pentru dezlegarea chestiunii de drept (par. 26 – 29 din decizie), de vreme ce, de această dată, chiar legiuitorul autorizează înființarea unei persoane juridice (societate civilă sau comercială – în măsura în care nu se are în vedere modificarea terminologică impusă de art. 77 din L. nr. 76/2012 pentru punerea în aplicare a Noului Cod de procedură civilă) al cărui unic obiect de activitate se referă la domeniul proprietății industriale.

Reprezentarea se asigură în temeiul unui mandat (art. 27) care poate fi dat, desigur, și de o persoană juridică (aceasta este de altfel situația în majoritatea cazurilor) și privește atât reprezentarea în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, cât și a altor terți (art. 1 alin.2, art. 27 din OG nr. 66/2000).

Trebuie observat că dispozițiile OG nr. 66/2000 nu sunt pe deplin edificatoare sub aspectul posibilității ori imposibilității reprezentării în fața instanței judecătorești a unui titular de drepturi de proprietate industrială sau alt solicitant, persoană juridică, de către o societate civilă ori comercială, ca formă de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială. S-ar putea obiecta că dacă ar fi intenționat să confere o atare prerogativă de reprezentare, legiuitorul ar fi menționat expres instanțele judecătorești și nu s-ar fi rezumat la o referire vagă la terți, astfel cum aceasta apare în cuprinsul art. 1 alin.2 din Ordonanță.

Pe de altă parte, dispozițiile art. 28 alin.2 din Ordonanță, potrivit cărora reprezentarea în fața instanțelor judecătorești a solicitanților, a titularilor sau a persoanelor interesate de către consilierii în proprietate industrială este condiționată de calitatea acestora de avocat sau de consilier juridic poate fi interpretată ca o simplă trimitere la dreptul comun, reprezentat de art. 84 alin.1 NCPC, astfel cum acesta a fost explicat prin Decizia nr. 9/2016.

Textul poate fi însă interpretat și într-o logică de ansamblu a dispozițiilor legale menționate, care conferă profesiei de consilier în proprietate industrială un caracter liberal, fiind permisă formelor ei de exercitare să reprezinte alte persoane fizice sau juridice, în temeiul unui mandat. În această logică, s-ar putea interpreta că forma de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială poate reprezenta o altă persoană juridică inclusiv în fața instanțelor judecătorești, cu singura condiție ca ea (forma de exercitare) să angajeze avocat sau să desemneze un consilier juridic propriu. Aceasta este interpretarea preferată până acum în practica judiciară, fie și preponderent (însă nu exclusiv) într-o manieră tacită.

Această interpretare ar putea fi păstrată pentru toate litigiile de proprietate industrială, având în vedere specificul lor. Totodată, nu este exclus ca, soluționând chestiunea de drept dedusă judecății, Înalta Curte să distingă între litigiile de proprietate industrială care privesc contestarea unei hotărâri a Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci și care constituie, practic, o continuare a litigiului început în fața organului de jurisdicție specializat (situație în care ar putea părea logic să se extindă prerogativele de reprezentare ale consilierului în proprietate industrială neavocat și în fața instanțelor judecătorești) și celelalte litigii de proprietate industrială, care sunt *ab initio* de competența instanțelor judecătorești (e.g., cereri în anularea mărcii sau a brevetului, acțiuni în contrafacere, în daune-interese, în decăderea din dreptul la marcă etc.).

Ca urmare, chestiunea de drept care formează obiectul sesizării nu are o rezolvare evidentă și constituie o problemă reală și serioasă, a cărei dezlegare unitară, printr-o hotărâre de principiu, este în interesul bunei administrări a justiției, dar și al titularilor de drepturi, care vor putea cunoaște cu ușurință care sunt exigențele de formă pe care trebuie să le îndeplinească atunci când sunt parte într-un proces de proprietate industrială.

Pentru aceste motive, văzând dispozițiile art. 519 și ale art. 520 alin.2 NCPC,

**ÎN NUMELE LEGII,
DISPUNE:**

Constată admisibilă sesizarea Înaltei Curți de Casație și Justiție în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile cu privire la următoarea chestiune de drept:

Dispozițiile art.28 alin.(2) din OG nr. 66/2000 privind organizarea și exercitarea profesiei de consilier în proprietate industrială, republicată, trebuie interpretate în sensul că – prin derogare de la art. 84 alin.1 din Codul de procedură civilă – este permis formelor de exercitare a profesiei de consilier în proprietate industrială, reglementate de art.20 alin.(1) din OG nr. 66/2000, să reprezinte în fața instanțelor judecătorești, în litigiile de proprietate industrială, alte persoane juridice având calitatea de parte?

Ori, dimpotrivă, dispozițiile OG nr.66/2000 trebuie interpretate coroborat cu art.84 alin.(1) din Codul de procedură civilă, rezultând că un consilier în proprietate industrială nu poate reprezenta în instanță o persoană juridică decât dacă are calitatea de avocat angajat direct de aceasta ori de consilier juridic propriu al respectivei persoane juridice, parte în proces?

Dispune suspendarea judecării conform prevederilor art. 520 alin. 2 Cod procedură civilă.

Fără cale de atac.

Pronunțată în ședință publică azi, 6 septembrie 2016.

PREȘEDINTE

JUDECĂTOR

GREFIER