

DREPTUL PROPRIETĂȚII INTELLECTUALE

A T E L I E R U L N R . 2

Dreptul la marcă (II)

Paul Popovici*

TEMATICA ATELIERULUI: [1] Acțiunea în contrafacere (Limitele protecției prin drept la marcă. Măsuri provizorii de protecție. Obiectul cererii de chemare în judecată. Cuantificarea daunelor-interese. Aprecierea riscului de confuzie. Apărări). [2] Acțiunea în concurență neloială. [3] Acțiuni vamale. [4] Protejarea mărcii pe internet. UDRP.

§1. ACȚIUNEA ÎN CONTRAFACERE

1.1. LIMITELE PROTECȚIEI PRIN DREPT LA MARCĂ

Dovada înregistrării unei mărci, deci a faptului că titularul se bucură de protecție, este titlul. Însă, în sine, titlul nu protejează propriu-zis, fiind nevoie de reacția titularului său vizavi de o prezumată nesocotire a sa¹. Cu alte cuvinte, în momentul în care deținătorul unei mărci observă o încălcare a drepturilor pe care le conferă înregistrarea mărcii, el are posibilitatea să notifice pe cel în culpă și/sau să sesizeze instanțele de judecată.

1.2. MĂSURI PROVIZORII DE PROTECȚIE

„Dacă titularul dreptului de proprietate industrială asupra unei mărci ori unei indicații geografice sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate industrială cu consimțământul titularului face dovada credibilă că dreptul de proprietate industrială asupra mărcii ori indicației geografice face obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii”.

Art. 103 alin. (1) din Legea nr. 84/1998

„Dacă titularul dreptului de proprietate intelectuală sau orice altă persoană care exercită dreptul de proprietate intelectuală cu consimțământul titularului face dovada credibilă că drepturile sale de proprietate intelectuală fac obiectul unei acțiuni ilicite, actuale sau iminente și că această acțiune riscă să îi cauzeze un prejudiciu greu de reparat, poate să ceară instanței judecătorești luarea unor măsuri provizorii”.

Art. 979 alin. (1) C. proc. civ.

* Conferențiar universitar, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” București, Facultatea de Drept din Cluj-Napoca.

¹ A. SPERIUSI-VLAD, *Protejarea creațiilor intelectuale. Mecanisme de drept privat*, Edit. CH Beck, București, 2015.

Măsurile provizorii de protecție se iau pentru a se preîntâmpina producerea unui prejudiciu care altfel nu ar putea fi preîntâmpinat, de exemplu. Pentru a fi solicitată și admisibilă o astfel de acțiune, este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

- Aparența dreptului;
- Urgența;
- Vremelnicia măsurii;
- Neprejudicierea fondului cauzei¹.

Dacă aparența dreptului pretins poate fi reținută, bunăoară, prin prezentarea unui certificat de înregistrare a mărcii², și totodată se constată îndeplinirea celelalte condiții, acțiunea va fi admisibilă³.

Data fiind urgența lor, măsurile provizorii pot fi solicitate înainte de soluționarea acțiunii în contrafacere. Textul de lege dispune că anumite măsuri provizorii pot fi luate chiar înainte de sesizarea instanței de judecată cu o acțiune de fond. Dat fiind caracterul excepțional al prevederii, măsurile respective luate „anterior introducerii acțiunii în justiție pentru apărarea dreptului încălcat încetează de drept dacă reclamantul nu a sesizat instanța în termenul fixat de aceasta, dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora”⁴.

Măsurile provizorii pe care le poate lua instanța:

- *Interzicerea încălcării drepturilor sau încetarea ei provizorie*⁵;
- În cazul în care instanța nu dispune încetarea (provizorie) a încălcării drepturilor, instanța poate obliga la *constituirea unei garanții* în favoarea titularului dreptului protejat în vederea despăgubirii care ar putea fi acordată⁶;
- Instituirea, în anumite condiții, a unor măsuri de asigurare a recuperării daunelor-interese prin „sechestrul bunurilor mobiliare și imobiliare ale persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protejat”⁷.
 - Măsurile prin care se asigură recuperarea daunelor-interese pot fi dispuse doar dacă este vorba de activități comerciale⁸.

¹ Art. 997 C. proc. civ.

² Art. 109 lit. (d) din Legea nr. 84/1998.

³ Tribunalul București, secția a IV-a civilă, sentința civilă nr. 651/2016.

⁴ Art. 979 alin. (6) C. proc. civ. A se vedea și dispozițiile art. 7 alin. (2) din OUG nr. 100/2005.

⁵ Art. 979 alin. (2) lit. (a) C. proc. civ., art. 9 alin. (1) lit. (a) din Ordonanța de Urgență nr. 100/2005, publicată în „Monitorul oficial al României”, partea I, nr. 643 din 20 iulie 2005.

⁶ Art. 9 alin. (1) lit. (b) din OUG nr. 100/2005.

⁷ Art. 9 alin. (4) din OUG nr. 100/2005.

⁸ Art. 9 alin. (4) din OUG nr. 100/2005. Pentru detalii, a se vedea S. FLOREA, *Proceduri civile în materia drepturilor de proprietate intelectuală. Dobândirea, apărarea și stingerea drepturilor de proprietate intelectuală*, Edit. Universul Juridic, București, 2013, pp. 160 și urm.

— Conservarea probelor¹; aceasta poate fi realizată însă „sub condiția constituirii de către reclamant a unei garanții adecvate, stabilită de instanță și destinată să acopere un eventual prejudiciu suferit de pârât”².

În anumite situații, instituirea măsurilor de conservare poate fi dispusă prin ordonanță președințială fără ca cealaltă parte să fie citată³.

Dacă ordonanța președințială s-a dat fără citarea părților, aceasta le va fi comunicată „de îndată”⁴. Procedura subseventă urmează celeritatea inițială, statuând însă obligativitatea citării părților în calea de atac⁵.

Anularea sau încetarea măsurilor de conservare (din cauza omisiunii sau acțiunii reclamantului) ori dacă ulterior se constată că încălcarea dreptului la marcă nu a fost încălcat (sau amenințarea cu încălcarea nu a fost reală) poate determina acordarea de despăgubiri pârâtului la solicitarea acestuia. Aceste despăgubiri vor fi repara prejudiciul produs ca urmare a respectivelor măsuri de conservare anulate sau care au încetat din cauza omisiunii sau acțiunii reclamantului⁶.

În privința sechestrului asigurator, popririi asiguratorii și a sechestrului judiciar, în literatura de specialitate s-a susținut că nu sunt întrunite condițiile pentru instituirea acestora⁷.

1.3. OBIECTUL CERERII DE CHEMARE ÎN JUDECATĂ

Obiectivele pe care le urmărește reclamantul atunci când promovează acțiunea în contrafacere îl reprezintă tragerea la răspundere a pârâtului și, totodată, interzicerea de a mai săvârși acte de contrafacere⁸, precum și – în situația în care fapta a fost săvârșită cu intenție – de a se primi despăgubiri (*damnum emergens*).

De asemenea, odată cu constatarea atingerii drepturilor conferite de marcă pot fi cerute și următoarele: „a) retragerea din rețelele circuitelor comerciale; b) scoaterea definitivă din circuitele comerciale; sau c) distrugerea” [materialelor și instrumentelor care au servit, în principal, la crearea sau fabricarea mărfurilor]⁹.

¹ Art. 6 alin. (1) din OUG nr. 100/2005, art. 979 alin. (2) lit. (b) C. proc. civ.

² Art. 7 alin. (1) din OUG nr. 100/2005

³ „Măsurile de conservare a probelor sunt dispuse de instanțele judecătorești competente, prin ordonanță președințială, chiar fără ca cealaltă parte să fie citată, când orice întârziere este susceptibilă să cauzeze un prejudiciu ireparabil titularului dreptului sau când există un risc de distrugere a elementelor de probă, care poate fi dovedit” – art. 6 alin. (3) din OUG nr. 100/2005.

⁴ Art. 6 alin. (4) din OUG nr. 100/2005.

⁵ Art. 6 alin. (5) din OUG nr. 100/2005.

⁶ Art. 7 alin. (3) din OUG nr. 100/2005.

⁷ S. FLOREA, *Proceduri civile...*, pp. 144-146.

⁸ Art. 12 alin. (1) din OUG nr. 100/2005.

⁹ Art. 11 din OUG nr. 100/2005. Pentru amănunte, a se vedea S. FLOREA, *Proceduri civile...*, pp. 218 și urm.

CONCURSUL DINTRE ACȚIUNEA ÎN CONTRAFACERE ȘI CONCURENȚA NELOIALĂ

„Invocând atingerea adusă unui drept la marcă, titularul dreptului are deschisă, în egală măsură, calea unei acțiuni în contrafacere întemeiate pe dispozițiile Legii privind protecția mărcilor și a indicațiilor geografice, și a celei în concurență neloială, al cărei sediu se află în prevederile legii speciale nr. 11/1991, succesiv modificată. Alegerea între cele două modalități de acțiune aparține reclamantului, tinzându-se la încetarea faptelor și actelor pretins ilicite, însă acțiunile pot fi exercitate chiar în concurs, în cazul în care actele de contrafacere sunt dublate de acte distincte de concurență neloială. În ambele variante de acțiune, se impune dovedirea existenței dreptului real la marcă în patrimoniul reclamantului, dobândit și protejat prin înregistrare la OSIM”¹.

1.4. CUANTIFICAREA DAUNELOR-INTERESE

Cuantificarea daunelor, în general, și a daunelor-interese, în special, suscită întotdeauna controverse. Repararea prejudiciului se face potrivit regulilor dreptului civil în materie².

Ce sunt daunele-interese?

Poate că nu este lipsită de importanță prevederea legală în conformitate cu care „intervenția într-o acțiune în contrafacere angajată de titular ori obținerea, în cadrul acestei proceduri, de daune-interese, ca urmare a contrafacerii unei mărci care face obiect al licenței”³.

În orice caz, obligarea la repararea prejudiciului poate fi solicitată numai dacă instanța va constata că încălcarea legii s-a făcut cu intenție⁴.

Comparație între dispozițiile Codului civil și cele ale OUG nr. 100/2005:

„Autorul prejudiciului răspunde pentru cea mai ușoară culpă”⁵.

La stabilirea daunelor-interese instanța judecătorească va lua în considerare:

- a) toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special, pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejată și, după caz, elemente, altele decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat; sau
- b) cu titlu de alternativă, atunci când este cazul, fixarea unei sume forfetare pentru daunele-interese, pe baza unor

¹ Curtea de Apel București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia nr. 44R din 10. III. 2005.

² „Pentru prejudicii cauzate prin săvârșirea faptelor prevăzute la art. 102, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun” – art. 104 din Legea nr. 84/1998.

³ Art. 50 alin. (4) lit. (b) din Legea nr. 84/1998.

⁴ Art. 14 alin. (1) din OUG nr. 100/2005.

⁵ Art. 1357 alin. (2) C. civ.

elemente cum ar fi cel puțin suma redevențelor sau valoarea drepturilor care ar fi fost datorate, dacă persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejată ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.

(3) Când persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejată a desfășurat o activitate de contrafacere, cu intenție, instanța judecătorească competentă poate să ordone acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite¹.

Poate constitui expertiza bunurilor contrafăcute o soluție?

„Instanța poate dispune ca reclamantul să plătească toate daunele cauzate pârâtului ca urmare a exercitării abuzive a drepturilor procedurale cu privire la marca sau indicația geografică protejată”².

1.5. APRECIEREA RISCULUI DE CONFUZIE

Temeiul de drept: „O marcă este refuzată la înregistrare sau, după caz, este susceptibilă a fi anulată pentru următoarele motive relative dacă, din motive de identitate sau de similitudine în raport cu marca anterioară și din motive de identitate sau similitudine a produselor sau serviciilor pe care cele două mărci le desemnează, se poate crea, în percepția publicului, un risc de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară” – art. 6 alin. (1) lit b) din Legea 84/1998.

Riscul de confuzie se face pe trei paliere: conceptual, fonetic și vizual³, prin raportare la percepția publicului relevant. Deci analiza riscului de confuzie trebuie să aibă în vedere similitudinea și publicul relevant. Este important de reținut că riscul de confuzie se apreciază la nivel abstract, și nu concret⁴.

Motivul pentru care trebuie înlăturat riscul de confuzie este determinat de faptul că publicul poate să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere⁵.

Hotărârea pronunțată în cauza T-364/13 de către CJUE



Este incident motivul de refuz reglementat de prevederile art. 8 alin. (1) lit b) din Regulamentul UE 1001/2017, prin raportare la o probabilitate a riscul de confuzie dedus din următoarele condiții

¹ Art. 14 alin. (2) și (3) din OUG nr. 100/2005.

² Art. 105 alin. (3) din Legea nr. 84/1998.

³ ÎICCJ, secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 5142/2011.

⁴ Pentru o analiză a riscului de confuzie și asocierea se vedea: Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, *Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice*, Edit. All Beck, București, 2003, pp. 202-216.

⁵ C-705/2017 CJUE, C-334/2005 CJUE.

cumulative:

- a) existența unei similitudini între semnele aflate în conflict;
- b) identitatea categoriei din care fac parte produsele/serviciile pentru care acestea mărci sunt solicitate;
- c) notorietatea mărcii anterioare;
- d) percepția publicului relevant (stabilit ca fiind consumatorul mediu) asupra acestor mărci.

A se vedea și dispozițiile art. 10 alin. (4) din Legea 84/1998: „Produsele și serviciile nu pot fi considerate ca asemănătoare pe motiv că figurează în aceeași clasă și nici nu pot fi considerate ca fiind diferite pe motiv că figurează în clase diferite ale Clasificării de la Nisa”.

1.6. APĂRĂRILE PÂRĂTULUI ÎN ACȚIUNE A ÎN CONTRAFACERE

Apărările pârâtului pot privi aspecte de formă (procesuale) sau de fond (materiale).

Bunăoară, pârâtul poate să invoce la rândul său faptul că deține un titlu de protecție industrială.

În situația în care pârâtul invocă motive de decădere sau de anulare a înregistrării mărcii, el trebuie să formuleze fie o cerere distinctă, fie o cerere reconvențională. Motivul pe care se întemeiază această opțiune procesuală este dat de faptul că desființarea titlului de protecție nu poate avea loc decât în condițiile legii, chestiunea nefiind una prealabilă judecării acțiunii în contrafacere¹.

§2. ACȚIUNEA ÎN CONCURENȚĂ NELOIALĂ

Temeiul de drept: „constituie concurență neloială, în sensul prezentei legi, și sunt interzise următoarele practici comerciale ale întreprinderii și/sau ale angajatului care contravin uzanțelor cinstite și principiului general al bunei-credințe și care produc sau sunt susceptibile să producă prejudicii altor întreprinderi”².

„Protecția drepturilor de proprietate industrială în domeniul mărcilor și indicațiilor geografice se asigură potrivit Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare”³.

Concurența neloială „include și depășește sfera faptelor de contrafacere”⁴. Totodată prin acțiunea în contrafacere sunt ocrotite și drepturi care nu sunt protejate prin proprietatea intelectuală⁵.

Discuții privind natura juridică a acțiunii în concurență neloială și cumulul ei cu acțiunea în contrafacere.

Competență, calitate procesuală, obiectul cererii și prescripția în materia acțiunii în contrafacere.

¹ S. FLOREA, *Proceduri civile...*, pp. 239 și urm.

² Art. 2 alin. (1) din Legea nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, publicată în „Monitorul oficial al României”, nr. 24 din 30 ianuarie 1991.

³ Art. 2¹ alin. (5) din Legea nr. 11/1991.

⁴ S. FLOREA, *Proceduri civile...*, pp. 309 și urm.

⁵ *Ibidem*, pp. 210 și urm.

§3. PROTEJAREA MĂRCII PE INTERNET. UDRP

UDRP, *Uniform Domain-Name Dispute Resolution* (politică uniformă de soluționare a litigiilor cu numele de domeniu).

Obiect: conflictul dintre marca înregistrată și numele de domeniu.

Soluționare: arbitraj (clauză care este inclusă în orice contract de dobândire a numelui de domeniu).

Încălcarea drepturilor privind marca înregistrată poate fi sancționată cu anularea numelui de domeniu ori transferul gratuit al acestuia către titularul dreptului de proprietate industrială¹.

¹ S. FLOREA, *Proceduri civile...*, pp. 357 și urm.