

UNELE ASPECTE JURIDICE DE CONSTATARE A ÎNCĂLCĂRII UNUI DREPT LA MARCĂ



DORIAN CHIȘOȘCA,
DOCTOR ÎN DREPT, CONF. UNIV.,
UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

REZUMAT

Unele aspecte juridice de constatare a încălcării unui drept la marcă. Prezentul articol este pregătit pentru a fi util instanțelor de judecată care aplică legislația în materia de apărare a drepturilor de proprietate intelectuală. Autorul a abordat unele probleme ce țin de interpretarea legislației cu privire la constatarea faptului încălcării unui drept de proprietate intelectuală, în special în materia dreptului la marcă. Deși există o practică constantă în materia apărării dreptului la marcă prin care instanțele de judecată constată încălcarea dreptului la marcă fără a dispune efectuarea unei expertize, sunt adoptate totuși hotărâri ale instanțelor de judecată în care acțiunea în instanța de judecată este respinsă pe motiv că nu a fost prezentată de către reclamant o expertiză care să confirme că produsele sunt contrafăcute. Invocarea unui temei de a respinge acțiunea pentru lipsa unei expertize este una contradictorie, deoarece instanța de judecată este în drept, ea însăși, să dispună efectuarea unei expertize. Însă problema de care se poate lovi instanța de judecată în această situație ar fi alta, și anume

răspunsul la întrebarea: cine urmează să efectueze această expertiză, deoarece persoana cea mai indicată în acest sens ar fi titularul de drepturi?

Cuvinte-cheie: *marcă de comerț; marcă de serviciu; apărarea dreptului la marcă; asigurarea dreptului; contrafacere; asigurarea acțiunii; expertiză; titularul de drepturi; proprietate intelectuală.*

ABSTRACT

Some Legal Aspects of Establishing a Trademark Right Infringement. This article is intended for use in courts ensuring compliance with the law on the protection of intellectual property rights. The author addressed some issues related to the interpretation of the legislation on establishing the fact of infringement of an intellectual property right, in particular in the field of trademark rights. Although there is a constant practice in the field of trademark right protection whereby the courts establish a trademark right infringement without ordering the conduct of an examination, court decisions are still adopted in which the lawsuit is rejected on the grounds that the applicant had not submitted an examination

report confirming that the products were counterfeit. Claiming a ground of rejecting the lawsuit due to lack of examination is contradictory, because the court is itself entitled to order the conduct of an examination. But the problem that the court may face in this situation would be different, namely the answer to the question: who is going to conduct this examination, because the most suitable person in this regard would be the rightholder?

Keywords: *trademark; trademark right protection; ensuring the right; counterfeiting; ensuring the lawsuit; examination; rightholder; intellectual property.*

În mare parte, scopul acestui articol este de a ghida instanțele de judecată cu privire la aplicarea corectă și uniformă a legislației din domeniul apărării dreptului la marcă, în special ne referim la modul de constatare de către instanța de judecată a încălcării unui drept privind o marcă de comerț sau de serviciu, precum și unele particularități privind asigurarea acțiunii în materia dreptului la marcă.

Pentru apariția unui **drept exclusiv** asupra unei mărci, solicitantul trebuie să urmeze o procedură de înregistrare la organul abilitat cu dreptul de a înregistra marca pe teritoriul Republicii Moldova, care este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare – AGEPI).

Există trei căi de a obține un drept exclusiv asupra unei mărci pe teritoriul Republicii Moldova, și anume:

1) înregistrarea mărcii pe **calea națională**, adică depunerea unei cereri de înregistrare a mărcii la AGEPI cu obținerea ulterioară a unui certificat de înregistrare a mărcii, valabil pe un termen de 10 ani;

2) înregistrarea mărcii pe calea internațională, conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor; respectiv, solicitantul unei mărci care dorește să obțină

un drept exclusiv de valorificare pe teritoriul Republicii Moldova va urma procedura depunerii cererii internaționale prin intermediul Biroului Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (în continuare – OMPI);

3) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

După cum este specificat în art. 9 al Legii privind protecția mărcii, înregistrarea mărcii conferă titularului **dreptul exclusiv asupra acesteia**. De notat faptul că dreptul exclusiv poate fi examinat prin prisma a două laturi: **una pozitivă**, care presupune că titularul de drepturi dispune de dreptul exclusiv de a folosi marca pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, și **latura negativă**, care presupune dreptul titularului mărcii de a interzice terților folosirea fără drept a mărcii sale.

Latura negativă a dreptului exclusiv își regăsește expresia juridică în art. 9 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor, potrivit căreia: „titularul mărcii **este în drept să interzică terților** să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată (*Folosirea semnului CHANEL în comerțul cu produse de parfumerie fără autorizația titularului de drepturi constituie încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii, respectiv produsul este contrafăcut – n. a.*);

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă (*Folosirea semnelor CHANELE, BOOS, BOSSI în acatele de comerț cu produse de parfumerie constituie încălcarea dreptului exclusiv, deoarece mărcile sunt similare cu mărcile înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, cum ar fi: CHANEL și BOSS – n. a.*);

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora (*Folosirea mărcii notorii BOSS pentru alte produse sau servicii pentru care marca BOSS nu este înregistrată – n. a.*)”.

Pentru a asigura un mecanism juridic de protecție efectivă a dreptului exclusiv privind o marcă, art. 9 alin. (2) al Legii privind protecția mărcilor stipulează că: „titularul mărcii poate cere **să fie interzise următoarele acțiuni** ale terților:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;

b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate;

e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit.a)-d).

f) utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen”.

Având în vedere cele expuse supra, orice acțiune a unui terț care încalcă un drept exclusiv asupra mărcii, săvârșite prin acțiunile enumerate la art. 9 alin. (2) al Legii privind protecția mărcilor, poate fi sancționată de către titularul de drepturi pe calea unei proceduri contravenționale, penale sau unei acțiuni civile privind apărarea dreptului asupra mărcii.

Dorim să atragem atenția asupra faptului că în Republica Moldova există o practică judiciară neuniformă în ceea ce privește modalitatea de

constatare a faptului dacă produsul acoperit de un semn este contrafăcut sau original, deoarece mai există hotărâri ale instanțelor de judecată, în care judecătorul constată necesitatea prezentării unei expertize care ar confirma dacă produsul este original sau contrafăcut. A se vedea în acest sens Hotărârea Judecătorei Chișinău, dosarul 2c-282/18 (The Adidas AG company The Futbol club Barcelona vs SC Merolla Trading SRL).

În acest context, vom menționa că unica persoană care poate constata faptul dacă produsul este contrafăcut sau original este titularul de drepturi care dispune de marcă înregistrată. Suportul legal care ne permite să invocăm această constatare se regăsește în prevederile art. 61 al Legii privind protecția mărcilor, care stipulează că „orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

(2) Sunt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane:

a) titularul mărcii;

b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în condițiile art.27 alin.(6);

c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi”.

Considerăm că este necesar de a face unele explicații pe marginea termenului de „contrafacere”, care este foarte des utilizat în materia apărării dreptului la marcă. Termenul de „contrafacere” este definit în Acordul TRIPs (Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț), ratificat de Republica Moldova prin Legea RM nr. 218-XV din 1 iunie 2001. În dispozițiile finale ale Acordului TRIPs, și anume

punct. 14, este stipulat că „expresia „mărfuri de marcă contrafăcută” desemnează toate mărfurile, inclusiv ambalajul lor, **care poartă fără autorizare o marcă de fabrică sau de comerț** care este identică cu marca de fabrică sau de comerț înregistrată valabil pentru mărfurile respective, sau care nu poate fi distinsă în aspectele sale esențiale de această marcă de fabrică sau de comerț, și care prin aceasta aduce atingere drepturilor titularului mărcii respective în baza legislației țării de import”.

În același context, vom menționa că termenul de mărfuri contrafăcute este explicat și în art. 1 punctul 50 al Codului Vamal al Republicii Moldova, care stipulează că „*mărfuri contrafăcute sunt:*

a) orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, **fără autorizație**, o marcă identică ori care nu se deosebește în aspectele sale esențiale de o marcă de produs legal înregistrată pentru același tip de marfă și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale;

b) orice simbol al unei mărci de produs sau de serviciu (inclusiv logo, etichetă, autoadeziv, broșură, instrucțiuni de utilizare sau document de garanție care poartă un astfel de simbol), chiar dacă este prezentat separat, care se află în aceeași situație cu mărfurile definite la lit. a);

c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, chiar dacă sunt prezentate separat, care se află în aceeași situație ca și mărfurile definite la lit. a)”.

În contextul definițiilor date supra, vom insista asupra faptului că încălcarea dreptului asupra unei mărci se exprimă prin **lipsa unei autorizații din partea titularului de drepturi** care deține dreptul exclusiv asupra unei mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. Respectiv, în cazul în care titularul de drepturi afirmă că produsul sau mărfurile ce poartă mărcile în litigiu nu au fost fabricate de titularul de drepturi sau titularul de drepturi nu a oferit permisiunea de a

le folosi, aceste mărfuri se consideră a fi contrafăcute. Evident, această situație de drept se consideră valabilă dacă nu există probe pertinente care ar combate afirmațiile făcute de titularul de drepturi, cum ar fi contracte de cesiune sau licență privind folosirea legală a mărcii în litigiu, sau documente ce confirmă că produsele au fost procurate de la titularul de drepturi sau de la distribuitorul acestuia.

Vom menționa, de altfel, că în practica judiciară anterioară, pentru a stabili dacă marfa este originală sau contrafăcută, instanțele de judecată au invocat necesitatea de prezentare a unor expertize, făcând trimitere la prevederile art. 148 CPC¹. De reținut că această normă nu este aplicabilă în materia apărării dreptului la marcă, deoarece Legea privind protecția mărcilor nu prevede necesitatea prezentării unei expertize pentru constatarea faptului dacă produsul este contrafăcut.

În **materia dreptului la marcă este sancționată folosirea fără drept a mărcii înregistrată corespunzător pe teritoriul Republicii Moldova, și nu calitatea produsului pretins a fi contrafăcut, pentru care eventual ar fi necesară opinia unui specialist.**

În cazul încălcării dreptului la marcă, avem o situație de drept, adică se încalcă un drept de care dispune titularul unei mărci înregistrate. Astfel, în cazul în care pârâtul, care trebuie să aibă un rol activ în proces (art. 118 CPC), nu a prezentat nici un contract de licență sau cesiune privind transmiterea dreptului asupra mărcii înregistrate sau alte probe pertinente (de exemplu: factură, contract de vânzare-cumpărare) care ar confirma că marfa a fost procurată legal de la titularul de drepturi sau distribuitorul oficial, marfa respectivă este considerată **contrafăcută**.

¹ Art. 148 CPC stipulează că „pentru elucidarea unor aspecte din domeniul științei, artei, tehnicii, meșteșugurilor artisanale și din alte domenii, apărute în proces, care cer cunoștințe speciale, instanța dispune efectuarea unei expertize, la cererea părții sau a unui alt participant la proces, iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu”.

Pentru a stabili dacă drepturile asupra unei mărci au fost încălcate, urmează ca titularul de drepturi sau reprezentantul legal al acestuia, care solicită apărarea dreptului la marcă, să prezinte probe care ar confirma că marca este înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova (extras din baza de date AGEPI sau din baza de date ROMARIN administrată de OMPI) și să confirme că produsele cu pricina poartă fără drept semne identice sau similare cu o marcă înregistrată sau cu o marcă notorie.

Vom atrage atenția și asupra unor particularități ale procedurii de asigurare a acțiunii privind încălcarea dreptului asupra mărcii. Art. 68 al. (1) al Legii privind protecția mărcilor reglementează procedura de asigurare a dreptului asupra mărcii. Astfel, legiuitorul a stabilit că „dacă s-a constatat faptul sau iminența încălcării drepturilor asupra unei mărci, instanța de judecată poate, la cererea titularului de drepturi, să instituie măsuri de asigurare a acțiunii privind încălcarea drepturilor împotriva contravenientului și/sau intermediarilor, și anume:

a) să pronunțe cu titlu provizoriu o încheiere de interdicere a oricăror acțiuni ce constituie încălcarea a drepturilor asupra mărcii ori să permită continuarea acțiunilor, cu condiția depunerii unei cauțiuni suficiente să asigure despăgubirea titularului de drepturi”.

Este necesar să oferim niște explicații și pe marginea normei citate supra. În cazul în care titularul de drepturi prezintă în instanța de judecată probe pertinente că un agent economic comercializează produse suspecte a fi contrafăcute, adică folosind în actele de comerț produse acoperite de mărci înregistrate fără permisiunea titularului de drepturi, instanța de judecată este în drept să emită o încheiere de asigurare a acțiunii. Încheierea respectivă are drept scop să asigure integritatea probelor care confirmă faptul comercializării produselor contrafăcute și stoparea încălcării dreptului la marcă. În comparație

cu procedura de asigurare a acțiunii prevăzută de art.127¹ CPC, potrivit reglementărilor art. 68 al Legii privind protecția mărcilor, pârâțul poate continua acțiunile ce constituie încălcarea drepturilor titularului de drepturi doar cu condiția depunerii unei cauțiuni.

De notat și un alt aspect al procedurii de asigurare a acțiunii. Atunci când instanța de judecată emite încheierea de asigurare a acțiunii, se urmărește doar un singur scop: de a stopa încălcarea dreptului la marcă și a prezerva probele care ar confirma încălcarea dreptului asupra mărcii. Respectiv, instanța de judecată nu examinează în nici un fel fondul cauzei. Or, concluzia instanței, care ar duce la casarea unor astfel de încheieri pe motiv că, prin faptul că emiterea încheierii de asigurare reprezintă o expunere pe marginea fondului, este una greșită.

Este de menționat de asemenea și un alt aspect. În cazul în care încheierea de asigurare a acțiunii este casată pe motivul că instanța de judecată nu a depistat nici un risc de pricinuire de pagube ireparabile, urmează de ținut cont că, odată ce mărfurile presupuse a fi contrafăcute vor reveni în circulație liberă, va avea loc încălcarea continuă a drepturilor asupra mărcii înregistrate, care reprezintă un drept de proprietate intelectuală protejat de art. 33 al Constituției Republicii Moldova².

În concluzie, putem afirma că, deși există o practică constantă în materia apărării dreptului la marcă prin care instanțele de judecată constată încălcarea dreptului la marcă fără a dispune efectuarea unei expertize, sunt adoptate totuși hotărâri ale instanțelor de judecată în care acțiunea în instanța de judecată este respinsă pe motiv că nu a fost prezentată de către reclamant o expertiză care să confirme

² Art. 33 al Constituției: „Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărate de lege”.

că produsele sunt contrafăcute. Invocarea unui temei de a respinge acțiunea pentru lipsa unei expertize este una contradictorie, deoarece instanța de judecată este în drept, ea însăși, să dispună efectuarea unei expertize. Însă problema de care se poate lovi instanța de judecată în această situație ar fi alta, și anume răspunsul la întrebarea: cine urmează să efectueze această expertiză, deoarece persoana cea mai indicată în acest sens ar fi titularul de drepturi?

REFERINȚE

1. Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14.04.1891, aderat prin Hot. Parl. nr.1624-XII din 26.10.93.

2. Legea nr. 38 din 29-02-2008 privind protecția mărcilor. Publicat: 06-06-2008 în Monitorul Oficial Nr. 99-101 art. 362.

3. Hotărârea Judecătorei Chișinău, dosarul 2c-282/18 (The Adidas AG company The Futbol club Barcelona vs SC Merolla Trading SRL).

4. Acordul TRIPs (Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț), ratificat de Republica Moldova prin Legea RM nr. 218-XV din 1 iunie 2001.

5. COD Nr. 1149 din 20-07-2000 CODUL VAMAL AL REPUBLICII MOLDOVA, Publicat: 01-01-2007 în Monitorul Oficial Nr. ed.special art. 98.

6. COD Nr. 225 din 30-05-2003 CODUL DE PROCEDURĂ CIVILĂ AL REPUBLICII MOLDOVA, Publicat: 03-08-2018 în Monitorul Oficial Nr. 285-294 art. 436.

7. CONSTITUȚIA Nr. 1 din 29-07-1994 CONSTITUȚIA REPUBLICII MOLDOVA, Publicat: 29-03-2016 în Monitorul Oficial Nr. 78 art. 140.