

IMPACTUL GRADULUI DE RECUNOAȘTERE AL MĂRCII ÎN CONTEXTUL CUANTIFICĂRII PREJUDICIULUI MORAL CAUZAT PRIN CONTRAFACERE ȘI ACȚIUNI DE CONCURENȚĂ NELOIALĂ



IULIAN MORARU,
DOCTORAND, UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA,
CONSILIUL CONCURENȚEI

MARCA, ÎN SENSUL PREVEDERILOR ART. 2 DIN LEGEA NR. 38 DIN 29.02.2008 PRIVIND PROTECȚIA MĂRCILOR, REPREZINTĂ ORICE SEMN (VIZUAL, SONOR, OLFACTIV, TACTIL) CARE SERVEȘTE LA INDIVIDUALIZAREA ȘI DEOSEBIREA PRODUSELOR ȘI/ SAU SERVICIILOR UNEI PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE DE CELE ALE ALTOR PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE. INDIVIDUALIZAREA ȘI DEOSEBIREA DINTRE PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE DIFERITOR PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE ESTE CU ATĂT MAI PRONUNȚATĂ CU CÂT CARACTERUL DISTINCTIV AL MĂRCII ȘI GRADUL DE RECUNOAȘTERE AL ACESTEIA DE CĂTRE SEGMENTUL DE PUBLIC VIZAT ESTE MAI SPORIT.

În același context, specificăm faptul că gradul de recunoaștere al mărcii va constitui subiectul primordial abordat în articolul respectiv. Cele mai importante metode utilizate la elaborarea prezentului articol sunt: metoda analitică și metoda logică cu operațiunile inducției și deducției.

Gradul de recunoaștere al mărcii reprezintă, într-o definiție a conceptului respectiv, atitudinea segmentului de public vizat în raport cu marca respectivă sau măsura în care segmentul de public vizat diferențiază marca respectivă de alte mărci comerciale.

Gradul de recunoaștere al mărcii presupune două modalități alternative de manifestare:

- marca notorie;

- marca de renume.

La etapa actuală, doar sintagma „marcă notorie” este consacrată la nivel legislativ. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 2 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca notorie reprezintă marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

Totodată, art. 6 bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale nr. 1883 din 20.03.1883 doar amintește de conceptul marcă notorie, fără a-i conferi o definiție sau a-i determina domeniul de aplicabilitate.

În ceea ce privește sintagma „marcă de renume”, aceasta este abordată în contextul reglementării motivelor relative de refuz la înregistrarea mărcilor (art. 8 alin. (1) lit. c), alin. (4) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor), a drepturilor conferite de înregistrarea mărcii (art. 9 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor), precum și în contextul reglementării motivelor absolute de nulitate (art. 21 din Legea privind protecția mărcilor).

În ceea ce privește coraportul dintre noțiunile respective, criteriul de delimitare îl constituie gradul de recunoaștere, considerent din care am utilizat sintagma respectivă la denumirea articolului. Gradul de recunoaștere reprezintă o noțiune mai largă decât notorietatea și renumele mărcii, între acestea două stabilindu-se o relație de gen-specie, gradul de recunoaștere reprezentând genul iar notorietatea și renumele – specia.

În ceea ce privește semnificația noțiunilor respective, considerăm că gradul de recunoaștere al mărcii de renume este unul sporit în raport cu cel al mărcii de renume, notorietatea stabilindu-se la nivel național. Per a contrario, renumele mărcii poate releva o răspândire mai extinsă a mărcii respective.

Este cunoscut faptul că una dintre modalitățile de încălcare a dreptului la marcă o constituie contrafacerea produselor sub marca respectivă. În atare condiții, este posibilă utilizarea acțiunii civile în sensul recuperării daunelor cauzate titularului mărcii sau utilizatorului legal al mărcii prin acțiuni de contrafacere.

Evaluarea prejudiciului reprezintă una dintre cele mai importante operațiuni în sensul determinării cuantumului despăgubirilor care urmează a fi atribuite întreprinderii prejudiciate. În cadrul Indicațiilor metodice privind evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 783 din 30.06.2003 cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală sunt stabilite formule determinate de calcul în acest sens.

Sub aspectul evaluării prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii, competența calculelor revine instanței de judecată în contextul unor procese judiciare intentate. În cadrul pct. 34 al indicațiilor metodice specificate, este prevăzută formula de calcul a cuantumului prejudiciului cauzat prin folosirea ilicită a obiectelor de proprietate industrială, din categoria cărora face parte și marca. Astfel, avem următoarea formulă:

$$P_v = S (P_{ti}^c \times P_{tl}^c) \times (K_t^{dc} \times J), \text{ unde:}$$

P_v reprezintă cuantumul profitului obținut de către contravenient prin utilizarea produsului contrafăcut în perioada calculată; P_{ti}^c – profitul net obținut în anul t din vânzarea produsului contrafăcut pe piața

internă; P_{ti}^c – profitul net obținut în anul t din vânzarea produsului contrafăcut pe piața externă; t_1 – anul cu care începe perioada calculată (anul întâi de încălcare a drepturilor); t_n – anul cu care se încheie perioada calculată (anul în care a încetat folosirea ilicită a obiectului de proprietate industrială sau anul în care a fost intentată acțiunea privind folosirea ilicită a obiectului de proprietate industrială); K_t^{dc} – coeficientul incremental al ratelor bancare pentru plasmamente și/sau credite în anul t ; J – indicele prețurilor în anul t în ramurile legate de folosirea produsului contrafăcut sau J_t – rata inflației.

Dacă existența prejudiciului este prezumată de lege în caz de contrafacere, nu mai puțin adevărat este că legea, deși o spune doar cu titlu de mențiune în cadrul prevederilor art. 72 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, poziționează pe aceeași treaptă prejudiciul material și cel moral. Este un truism a afirma că evaluarea prejudiciilor morale se realizează cu dificultate. Și totuși, cum se poate realiza aceasta? Spre exemplu, cum ar putea fi cuantificat, pentru a putea fi reparat, prejudiciul reprezentat de avantajul injust pe care contrafăcătorul îl obține prin atragerea parazită și păstrarea clientelei titularului dreptului exclusiv asupra mărcii, comportament necinstit care este echivalent al furtului? Sau cum ar putea fi cuantificat prejudiciul de imagine constând în asocierea de către public a produselor și serviciilor de calitate inferioară, comercializate sub semnul uzurpator, cu produsele și serviciile de calitate superioară comercializate sub semnul înregistrat ca marcă?

Asocierea de către public a produselor și serviciilor de calitate inferioară cu produsele și serviciile titularului mărcii, prejudiciu greu de cuantificat, ar putea fi pretins sub cuvânt că reprezintă daune morale. În doctrină s-a arătat că, deși există dificultate în a evalua prejudiciile morale, această evaluare nu este arbitrară: la stabilirea reparațiilor pentru încălcarea drepturilor nepatrimoniale, instanța de judecată va trebui mai întâi să stabilească gravitatea încălcării dreptului extrapatrimonial, în funcție de criterii precum importanța dreptului, importanța prejudiciului, durata încălcării, intensitatea acesteia. Iar dacă prejudiciul moral este grav, reparația va trebui să fie proporțională, căci scopul reparării daunelor morale este acela de acordare a unei satisfacții compensatorii pentru paguba de natură

nepatrimonială. Categoriile criteriilor ce pot fi luate în considerare la evaluarea prejudiciului moral includ, în sens larg, și gradul de recunoaștere al mărcii.

Anume gradul de recunoaștere al mărcii poate fi considerat drept reper concludent în sensul determinării prejudiciului moral cauzat. Respectiv, deși gradul de recunoaștere al mărcii (notorietatea sau renumele acesteia) nu se regăsește printre coeficienții de calcul al valorii prejudiciului, considerăm că acest element ar putea fi plasat în rândul factorilor în sensul determinării prejudiciului moral cauzat titularului dreptului asupra mărcii.

Astfel, la nivel național, s-a constituit în timp o anumită practică judiciară sub acest aspect.

O speță relevantă poate fi considerat litigiul dintre „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG” și Î. „Cepoi Sergiu”, în dosarul nr. 2ra-1292/15, în care sunt disputate mărcile „Boss” și „Bross”.

Astfel, prin intermediul cererii de chemare în judecată a fost solicitată inclusiv încasarea prejudiciului moral în mărime de 6.600 lei de la Î. „Cepoi Sergiu” în favoarea „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 decembrie 2014 s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de către Dorian Chiroșca, reprezentantul „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG”, s-a dispus inclusiv repararea prejudiciului material în sumă de 6.600 lei, prejudiciul moral în sumă de 6.600 lei, cheltuielile de judecată în sumă de 12.000 lei. Ulterior, însă, urmare a declarării recursului de către Î. „Cepoi Sergiu”, hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost casată integral, pricina fiind trimisă spre rejudecare.

De asemenea, într-o altă speță, „Tommy Hilfiger Licensing” LLC, „Calvin Klein „Trademark Trust”, „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG” și „Trussardi SpA” au înaintat o cerere de chemare în judecată împotriva „Uzprimatex” SRL, prin care s-a solicitat inclusiv încasarea în beneficiul „Tommy Hilfiger Licensing” LLC, din contul „Uzprimatex” SRL, a sumei de 221. 760 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral, încasarea în beneficiul „Calvin Klein Trademark Trust”, din contul „Uzprimatex” SRL, a sumei de 79. 200 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral, încasarea în beneficiul „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.” KG, din contul „Uzprimatex” SRL, a sumei de 121. 440 lei cu titlu de

reparare a prejudiciului moral.

În motivarea acțiunii, s-a invocat faptul că titularii mărcilor date ocupă printre primele locuri pe piața produselor de îmbrăcăminte, sport și igienă corporală, iar volumul lor de activitate este în continuă creștere. Totodată, s-a afirmat faptul că „Uzprimatex” SRL își desfășoară activitatea de antreprenariat în incinta magazinului „Mega Hand”, amplasat pe str. Tighina nr. 65, mun. Chișinău, organizând comerțul cu amănuntul al blugilor pentru bărbați care poartă mărcile de renume ale reclamanților. De asemenea, s-a indicat faptul că, datorită renumelui pe care mărcile reclamanților l-au dobândit în Republica Moldova, „Uzprimatex”, SRL a profitat în mod nejustificat de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor respective.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, acțiunea respectivă a fost respinsă.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău, s-a admis apelul declarat de „Tommy Hilfiger Licensing” LLC, „Calvin Klein Trademark Trust”, „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.” KG și „Trussardi SpA”, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian; a fost casată parțial hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017 fiind emisă o nouă hotărâre, prin care s-a încasat, inclusiv în beneficiul „Tommy Hilfiger Licensing” LLC, din contul „Uzprimatex” SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; s-a încasat în beneficiul „Calvin Klein Trademark Trust”, din contul „Uzprimatex” SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; s-a încasat în beneficiul „Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.” KG, din contul „Uzprimatex” SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; s-a încasat în beneficiul „Trussardi SpA”, din contul „Uzprimatex” SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral.

Prin Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al CSJ, s-a casat decizia Curții de Apel Chișinău și s-a menținut hotărârea emisă de prima instanță.

În același context, în speța „The Louis Vuitton Malletier” company și „Tommy Hilfiger Licensing” BV împotriva S.R.L. „Ev-Kon”, prin intermediul cererii de chemare în judecată, a fost solicitată inclusiv repararea prejudiciului suportat de titularii de drepturi sub formă de despăgubiri morale în sumă de 211. 490 de lei pentru fiecare.

S-a menționat în cererea de chemare în judecată faptul că în incinta unui magazin, pârâțul a organizat comerțul cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte pentru bărbați și femei, printre care și blugi ce poartă mărcile cu renume mondial, în pofida faptului că companiile nu au avut nicio relație comercială realizată prin contracte de distribuție cu pârâțul. Totodată, s-a menționat faptul că deoarece mărcile companiilor au dobândit un renume în Republica Moldova, prin folosirea unor semne identice și fără motive întemeiate, se profită de caracterul distinctiv și de renumele mărcii, iar folosirea semnelor cauzează titularului mărcii un prejudiciu.

Prin hotărârea din 26 iunie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, cererea de chemare în judecată a fost admisă parțial, solicitarea privind achitarea prejudiciului moral nefiind satisfăcută.

Prin decizia din 7 iunie 2018 a Curții de Apel Chișinău, a fost respins apelul declarat de „The Louis Vuitton Malletier” company și „Tommy Hilfiger Licensing” BV și a fost menținută hotărârea din 26 iunie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

La 1 august 2018, „The Louis Vuitton Malletier” company și „Tommy Hilfiger Licensing” BV au declarat recurs împotriva deciziei din 7 iunie 2018 a Curții de Apel Chișinău.

Drept urmare, a fost admis recursul declarat de „The Louis Vuitton Malletier” company și „Tommy Hilfiger Licensing” BV, au fost casate decizia din 7 iunie 2018 a Curții de Apel Chișinău și hotărârea din 26 iunie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „The Louis Vuitton Malletier” company și „Tommy Hilfiger Licensing” BV împotriva S.R.L. „Ev-Kon” cu privire la apărarea drepturilor exclusive asupra mărcilor, inclusiv în partea respingerii cerințelor cu privire la repararea prejudiciului moral. În acest context, s-a dispus încasarea din contul S.R.L. „Ev-Kon” în beneficiul „The Louis Vuitton Malletier” company și „Tommy Hilfiger Licensing” BV a prejudiciului moral în sumă de 50.000 de lei pentru fiecare. În rest, decizia din 7 iunie 2018 a Curții de Apel Chișinău și hotărârea din 26 iunie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, au fost menținute.

O altă modalitate de încălcare a dreptului la marcă o reprezintă acțiunea de concurență neloială de confuzie prin intermediul folosirii ilegale, integrale

sau parțiale a unei mărci de natură să creeze o confuzie cu marca folosită în mod legal de către o altă întreprindere, modalitate ce se conține la art. 19 alin. (1) lit. a) din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și în art. 10 bis pct. 3) lit. a) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale nr. 1883 din 20.03.1883.

Cu toate acestea, se atestă o lipsă a cazurilor în care a fost solicitată și recuperarea prejudiciului moral urmare a încălcării dreptului la o marcă care a fost declarată notorie sau a dobândit un renume.

O speță relevantă în acest sens este cauza „Romstal Impex” S.R.L. împotriva „Termostal Grup” S.R.L.

Astfel, „Romstal Impex” a depus o acțiune în instanța de judecată privind constatarea faptului juridic că denumirea de firmă „Romstal” era binecunoscută, considerând că, prin intermediul depunerii cererii de înregistrare a mărcii „Romstal” de către „Termostal Grup” S.R.L., ultima a atentat la numele comercial al întreprinderii „Romstal Impex” și a aplicat practici de concurență neloială. Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău, pretenția respectivă a fost satisfăcută, iar recursul declarat de către întreprinderea „Termostal Grup” a fost respins, actul decizional al Curții de Apel Chișinău fiind menținut. Indiferent de faptul că în situația dată nu a fost solicitată repararea prejudiciului moral cauzat, renumele termenului „Romstal” a jucat un rol decisiv în contextul soluționării cauzei supuse judecării.

Prin urmare, se conturează următoarele tendințe în ceea ce privește impactul gradului de recunoaștere al mărcii în procesul de cuantificare a prejudiciului moral cauzat prin acțiuni de contrafacere și de concurență neloială:

Încadrarea prin corelare a renumelui mărcii la categoria „prejudiciu moral”;

Micșorarea de către instanța de judecată a cuantumului prejudiciului moral solicitat;

Lipsa situațiilor în care se solicită pe cale judecătorească recuperarea prejudiciului moral cauzat urmare a acțiunilor de concurență neloială.

Considerăm oportună abordarea potrivit căreia în contextul solicitării constatării acțiunilor de concurență neloială să fie solicitată și repararea prejudiciului, inclusiv a celui moral, în mod special în situațiile în care se încalcă dreptul asupra unei mărci declarate notorii sau care a dobândit un anumit renume.

În calitate de concluzie, menționăm faptul că practica autohtonă este considerabil mai consistentă sub aspectul solicitării reparării prejudiciului moral cauzat urmare a acțiunilor de contrafacere. Per a contrario, nu se atestă existența situațiilor în care a fost solicitată încasarea prejudiciului moral provocat în urma acțiunilor de concurență neloială.

Cu titlu de recomandare, sugerăm ideea că o asemenea solicitare este posibilă în măsura în care au fost cauzate daune unei întreprinderi prin acțiuni de concurență neloială, daune care au fost provocate prin încălcarea drepturilor asupra mărcilor și care pot fi atribuite categoriei de prejudiciu moral.

REFERINȚE

1. Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale nr. 1883 din 20.03.1883;
2. Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008;
3. Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012;
4. Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală aprobat prin Hotărârea Guvernului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală nr. 783 din 30.06.2003;
5. LIVĂDARIU, A., *Mărcile notorii, cu renume și celebre* în Revista română de proprietate intelectuală nr. 216, 2015;
6. ROȘ, V., LIVĂDARIU, A., *Probleme privind acțiunea în contrafacerea mărcilor și evaluarea prejudiciului* în Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale nr. 4/2014;
7. SPINEANU-MATEI, O., *Marca notorie și marca ce a dobândit un renume* în Revista română de proprietate intelectuală nr. 113, 2004;
8. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 10.06.2015 în dosarul nr. 2ra-1292/15;
9. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 20.12.2017 în dosarul nr. 2rac-408/17;
10. Decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție din 12.12.2018 în dosarul nr. 2rac-402/18;
11. Decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 16.11.2005 în dosarul nr. 2r-255/05.

REZUMAT

Impactul gradului de recunoaștere al mărcii în contextul cuantificării prejudiciului moral cauzat prin contrafacere și acțiuni de concurență neloială. Evaluarea prejudiciului material cauzat urmare a acțiunilor de contrafacere și de concurență neloială reprezintă o sarcină realizabilă pe motivul existenței unor criterii strict determinate în ceea ce privește cuantificarea acestuia. O situație mai dificilă, însă, este generată în momentul în care apare necesitatea determinării prejudiciului moral cauzat prin acțiunile menționate. Gradul de recunoaștere al mărcii reprezintă unul dintre criteriile în contextul cuantificării prejudiciului moral cauzat prin acțiuni de contrafacere și de concurență neloială. Astfel, în mod normal, mărirea prejudiciului moral susceptibil a fi încasat depinde inclusiv de gradul de recunoaștere al mărcii, drepturile asupra căreia au fost încălcate. În acest sens, există o practică națională relevantă care vine să confirme aspectul respectiv.

Cuvinte-cheie: *gradul de recunoaștere al mărcii; concurență neloială; contrafacere; cuantificarea prejudiciului moral; caracterul distinctiv al mărcii; marca notorie; marca de renume.*

ABSTRACT

Impact of the Degree of Trademark Recognition in the Context of Quantifying the Moral Damage caused by Counterfeiting and Unfair Competition Actions. The assessment of material damage caused by counterfeiting and unfair competition is an achievable task based on strictly defined criteria for its quantification. However, a more difficult situation arises when it becomes necessary to determine the moral damage caused by these actions. The degree of trademark recognition is one of the criteria for quantifying moral damage caused by counterfeiting and unfair competition actions. As a rule, the extent of moral damage that may be caused also depends on the degree of trademark recognition, the rights in which were violated. In this regard, there is the relevant national practice that confirms this aspect.

Keywords: *degree of trademark recognition; unfair competition; counterfeiting; quantification of moral damage; distinctive character of trademark; notorious trademark; renowned trademark.*