



Aspecte relevante privind cauzele de Proprietate Intelectuală la Tribunalul București în 2004-2013

judcător Constanța **MOISESCU**

Introducere

Începând cu anul 2004, completele specializate de Proprietate Intelectuală, înființate din acel moment la Secțiile civile ale Tribunalului București, au avut spre soluționare tot mai multe cauze (aproximativ 30 pe ședință), pentru câte 3 complete la fiecare secție, obiectul acestor cauze putând fi descris, în ordinea descrescătoare a ponderii, astfel: cauze privind contrafacerea în domeniul mărcilor, anularea unor mărci, decăderea din drepturile conferite de marcă, anularea unor brevete de invenție, contrafacerea de brevete de invenție, anularea unor desene sau modele industriale, solicitarea de sume cu titlu de remunerații prevăzute de lege, pentru diverse utilizări, convenite titularilor de drepturi de autor sau drepturi conexe, cereri formulate de societățile de gestiune colectivă (UCMR ADA, UPFR, COPYRO, PERGAM, ADPFR, AIMR etc.), constatarea încălcării drepturilor de autor sau a drepturilor conexe, și solicitarea de despăgubiri de către titularii de drepturi persoane fizice.



În mod constant, pe rolul Tribunalului București s-au aflat cauzele având ca obiect apelul împotriva hotărârilor pronunțate de Comisa de Reexaminare Mărci din cadrul OSIM, sau hotărârile pronunțate de Comisia de Reexaminare Brevete.

Cele mai numeroase cauze sunt acelea în care apelantul solicitant a depus, spre înregistrare la OSIM, o marcă, aceasta fiind înregistrată de OSIM, iar ulterior s-a formulat opoziție împotriva înregistrării mărcii, iar împotriva deciziei Comisiei de Examinare Opoziții a formulat contestație solicitantul sau oponentul, hotărârea Comisiei de Contestații mărci fiind apelată la tribunal. S-au mai înregistrat și apeluri împotriva hotărârilor Comisiei OSIM privind eliberarea certificatelor suplimentare de protecție.

Cauze întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 244/2005

Cererile având la bază dispozițiile speciale privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire (cereri privind constatarea caracterului contrafăcut și interzicerea importului și comercializării mărfurilor reținute de autoritățile vamale, și pentru care a fost suspendată vămuirea, ca fiind susceptibile de a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală) au fost foarte numeroase la nivelul anilor 2004-2006. Prevederile din legea română în prezent în vigoare, Legea 344/2005, au fost preluate din Partea a III-a, *“Mijloace de respectare a drepturilor de proprietate intelectuală”*, Secțiunea 4, *“Prevederi speciale referitoare la măsurile la frontieră”* (art. 51 - art. 60), din Acordul privind drepturile de proprietate intelectuală legate de comerț, inclusiv comerțul cu mărfuri contrafăcute - Acordul TRIPS, ratificat de România în calitate de membru fondator la Organizația Mondială a Comerțului. În astfel de cauze, titularii de mărci celebre (Adidas, Nike, Louis Vuitton, Kenzo, Puma, Christian Dior, Gucci, Nokia, Siemens, Burberry etc.) au formulat acțiuni împotriva unor societăți care au încercat să importe, din China sau alte țări, produse purtând însemne care copiau mărcile înregistrate menționate.

O singură problemă este de menționat cu privire la aceste cauze: măsura dispunerii de către instanță a confiscării și distrugerii mărfurilor reținute de vamă a fost, de regulă, respinsă, ținând cont de faptul că, în temeiul dispozițiilor speciale, atributul confiscării și distrugerii mărfurilor contrafăcute revine autorității vamale, odată cu aplicarea măsurii contravenționale.

Cauze privind decăderea din drepturile la marcă

Referitor la cauzele privind decăderea din drepturile conferite asupra mărcii titularului acesteia, pentru motivul de a nu fi folosit în mod efectiv marca pe teritoriul României pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani de la înregistrarea acesteia, pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, singura problemă care poate fi subliniată este aceea că pârâtul, partea obligată în astfel de cauze să administreze probele în vederea înlăturării susținerilor reclamantului, trebuie să producă astfel de probe care să demonstreze o folosire reală și efectivă a mărcii în cadrul activității sale (în mod real, serios și cu caracter public), așa după cum știți. De asemenea, s-a mai invocat de multe ori excepția lipsei de interes a reclamantului în promovarea acțiunii, dată fiind formularea textului de lege care prevede că *“orice persoană interesată poate solicita Tribunalului București, oricând în cursul duratei de protecție a mărcii, decăderea...”*. Împotriva acestei excepții, reclamantul a arătat că întrucât are aviz de refuz provizoriu de la OSIM, justifică interesul în promovarea cererii de decădere. În prezent, OSIM nu mai emite aviz de refuz provizoriu, întemeiat pe motivele relative de refuz la înregistrare, având în vedere că examinarea mărcii la înregistrare se face doar pentru motivele de refuz absolut. Numărul cererilor privind decăderea din drepturi a scăzut foarte mult în ultimii ani.

Temeiul juridic cel mai frecvent al acestor cauze l-a constituit art. 45, lit. a), din legea mărcilor și indicațiilor geografice, nr. 84/1998, înainte de modificare, deși cererile în decădere pot avea la bază și alte situații prevăzute la lit. b) -d), din art. 45 citat: după data înregistrării, marca a devenit, ca urmare a acțiunii sau inacțiunii titularului, uzuală în comerțul cu un produs sau un serviciu pentru care a fost înregistrată; ca urmare a folosirii mărcii de către titular, sau cu consimțământul său, marca a devenit susceptibilă de a induce publicul în eroare, în special cu privire la natura, calitatea sau la proveniența geografică a produselor sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată; marca a fost înregistrată de o persoană neavând calitatea prevăzută la art. 3, lit. g).

Cauzele în anularea unui brevet de invenție

În cele mai multe cauze având ca obiect anularea unui brevet de invenții, temeiul juridic îl constituie neîndeplinirea condițiilor stabilite de lege pentru brevetare, respectiv, lipsa noutății, lipsa activității inventive sau existența, în stadiul anterior cunoscut al tehnicii, a soluției brevetate. În aceste cauze, soluționarea cauzei nu se poate face exclusiv în baza aprecierii de către judecător a înscrisurilor depuse de către părți, sau în baza interogatoriilor administrate cu titlu de probe, fiind necesară întotdeauna proba cu efectuarea expertizei de specialitate în proprietate industrială. Important de subliniat, în legătură cu aceste expertize, este faptul că expertul este chemat să examineze documentele depuse de părți (fie că acestea susțin noutatea invenției sau, dimpotrivă, caracterul distructiv de noutate al documentelor respective), expertul fiind chemat, de asemenea, să stabilească dacă, pentru o persoană de specialitate, este posibil să se ajungă la soluția tehnică propusă de invenție sau nu, urmând ca instanța, pe baza concluziilor expertizei, să stabilească dacă în cauză sunt îndeplinite sau nu condițiile cerute de lege pentru brevetare.

Cauzele privind contrafacerea mărcii

În cauzele privind contrafacerea mărcilor, nu este nevoie de efectuarea unei expertize de specialitate în domeniul proprietății intelectuale, având în vedere că instanța este aceea care stabilește dacă semnul folosit de pârât este identic/similar cu marca reclamantului, dacă produsele celor două părți sunt identice sau similare, dacă există sau nu risc de confuzie care să includă riscul de asociere, iar în baza tuturor acestor analize, dacă există sau nu contrafacere. În astfel de cauze se poate efectua o expertiză contabilă care să evalueze pierderile suferite de reclamant ca urmare a comercializării produselor de către pârât, prin încălcarea drepturilor exclusive la marcă. În foarte multe cauze s-a invocat, în susținerea cererii de contrafacere, notorietatea mărcii reclamantului, dar aproape niciodată probele administrate sub acest aspect nu au întrunit condițiile legale, fiind reprezentate de articole de presă, pliante publicitare, extrase de pe site-uri internet, planșe foto etc.



Important de subliniat, cu privire la cauzele de contrafacere, este constanta invocare a hotărârilor pronunțate de Curtea de Justiție de la Luxemburg (CJUE), în cauzele în care aceasta a avut a răspunde în baza art. 274, din Tratatul UE, la întrebările preliminare trimise de instanțele naționale, în vederea clarificării înțelesului unor termeni sau noțiuni conținute de actele comunitare din domeniu. Astfel de întrebări s-au formulat, de altfel, și de către Înalta Curte de Casație și Justiție din România, cu privire la directiva privind societatea informațională și dreptul de autor și drepturile conexe, cauza pendinte în fața Î.C.C.J. (Circul Globus vs. UCMR ADA) fiind în prezent soluționată. Principiile stabilite de CJUE (cum ar fi, de exemplu, în analiza comparativă a mărcilor, în examinarea riscului de confuzie etc.) sunt urmate îndeaproape atât de OSIM, cât și de instanțele de judecată. Sunt, de asemenea, invocate principiile stabilite de OHIM fie în ghidurile acestuia, fie în diversele cauze soluționate de boardurile acestuia.

Cauzele în anularea unei mărci

În cauzele având ca obiect solicitarea anulării unei mărci s-au invocat aproape toate motivele de anulare prevăzute de lege, dar o situație aparte o are motivul privind reaua-credință a pârâtului la înregistrarea mărcii a cărei anulare se solicită. În acest sens, se poate spune că de foarte puține ori s-a probat reaua-credință, așa cum este înțeleasă această noțiune de către doctrina și practica judiciară în materie, și așa cum știți foarte bine și dvs., ca fiind conduita frauduloasă adoptată de pârât la înregistrarea unei mărci. Reclamantul trebuie să probeze, în astfel de cauze, că pârâtul avea cunoștință de marca sa înregistrată anterior, fie datorită legăturilor de afaceri, fie având în vedere că marca era foarte cunoscută pe piața relevantă, iar prin înregistrarea unei mărci identice/similare, pârâtul a prejudiciat grav interesele titularului.

Cauzele privind numele de domeniu

Interesant de semnalat sunt cauzele având ca obiect numele de domeniu, respectiv, în care se solicită anularea unui nume de domeniu, întrucât acesta s-a înregistrat cu încălcarea drepturilor exclusive ale titularului la marcă, ori s-au invocat drepturile asupra numelui de domeniu, versus drepturile unui titular al unei mărci. Aspectul cel mai relevant, în legătură cu astfel de cauze, a fost acela că nu s-a demonstrat aproape niciodată că cel care a înregistrat numele de domeniu a avut cunoștință de marca înregistrată anterior, și în legătură cu care reclamantul a afirmat că îi sunt încălcate drepturile, deoarece numele de domeniu a fost înregistrat special pentru a se face legătura cu marca sa și, deci, pentru a produce risc de confuzie în rândul consumatorilor.



Cererile de ordonanță prezidențială

O situație specială există în cererile de ordonanță prezidențială având ca obiect solicitarea de măsuri vremelnice, privind interzicerea folosirii, de către pârât, a unui semn similar cu marca înregistrată a reclamantului. Nu vreau să mă refer la cauzele unui titular de marcă deja celebru, pe care unii pârâți din astfel de cereri de ordonanță prezidențială l-au acuzat de practici neconcurențiale, respectiv, folosirea acțiunilor în justiție ca pe o armă îndreptată împotriva concurenților de pe piața relevantă din România, cu pondere și putere economică mult mai mici, în scopul înlăturării acestora. Mă refer la cauzele în care se solicită luarea de măsuri vremelnice, cum ar fi interzicerea folosirii, de către pârât, a unui semn similar cu marca înregistrată a reclamantului. Este știut faptul că, pe calea ordonanței prezidențiale, nu se poate proceda la o analiză în profunzime, pentru a se determina dacă există o contrafacere, așa încât instanța va avea în vedere cu precădere aspectele care țin de condițiile admisibilității ordonanței prezidențiale, referitor la urgență fiind relevant în ce măsură este cu adevărat păgubit dreptul titularului reclamant, și dacă există cu adevărat un prejudiciu cauzat reclamantului, mai ales în condițiile în care acesta nu probează că folosește marca în baza căreia a promovat acțiunea. Au fost situații în care reclamantul nu era titular de marcă înregistrată, dar a promovat o cerere de ordonanță prezidențială împotriva unui titular de marcă, sau cazuri în care s-a cerut suspendarea temporară a drepturilor exclusive ale pârâtului, titular de marcă, în toate aceste cazuri soluția fiind previzibilă.



Schimbări determinate de modificările aduse prin NCPC

Un aspect de noutate determinat de modificările introduse de NCPC este reprezentat de schimbarea completului de soluționare a contestației împotriva hotărârii Comisiei de Reexaminare (sau Contestații) Mărci, din cadrul OSIM, contestații care, până la acel moment, s-au soluționat în complet de apel, decizia din apel a tribunalului fiind atacabilă cu recurs la Curtea de Apel București. Astfel, prin Legea nr. 76/2012, pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010, privind Codul de procedură civilă, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative complexe, s-a modificat art. 88, din Legea nr. 84/1998, modificată prin Legea 66/2010, începând cu data de 15 februarie 2013, în sensul că: *“(1) Hotărârea Comisiei de contestații, motivată, se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare, și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București, în termen de 30 de zile de la comunicare. Hotărârea Tribunalului București este supusă numai apelului la Curtea de Apel București. (2) Hotărârile pronunțate în cazurile prevăzute la art. 36, 46, 47, 53, 54, 60 și 85 pot fi atacate cu apel”.*

Conform dispozițiilor citate, orice contestație introdusă după data de 15 februarie 2013 se judecă în fond la tribunal, sentința pronunțată urmând a fi atacată cu apel la C.A. București, la fel ca și hotărârile pronunțate de tribunal în cazurile privind contrafacerea mărcii, când se poate cere instanței interzicerea folosirii de către terți a semnelor identice/similare, prin diverse acte comerciale, descrise la art. 36, alin. 3. De asemenea, hotărârile pronunțate în cauzele privind decăderea din drepturile conferite de marcă (art. 46 și art. 53), în cauzele de anulare (art. 47, art. 54, art. 60) și în cauzele privind anularea unei indicații geografice (art. 85), se atacă cu apel la Curtea de Apel București, dispoziții care au rămas neschimbate.

Art. 25, din Legea 129/1992, privind protecția desenelor și modelelor, a fost modificat, de asemenea, prin pct. 1, din Legea 76/2012, începând cu 15 februarie 2013, în sensul că hotărârea Comisiei de Contestații se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare, și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București în termen de 30 de zile de la data comunicării, hotărârea TB fiind supusă numai apelului.

În fine, art. 57, din Legea 64/1991, republicată, modificată prin Legea 187/2012, privind brevetele de invenție, a fost modificat prin pct. 2 al Legii nr. 76/2012, menționată deja, începând cu 15 februarie 2013, în sensul că hotărârea Comisiei de reexaminare invenții se comunică părților în termen de 30 de zile de la pronunțare, și poate fi atacată cu contestație la Tribunalul București în termen de 30 de zile de la comunicare, iar hotărârea TB poate fi atacată numai cu apel la Curtea de Apel București.

În concluzie, toate contestațiile împotriva hotărârilor Comisiilor OSIM, indiferent dacă este vorba de mărci, brevete de invenții sau modele industriale, formulate după data de 15 februarie la Tribunalul București, urmează să se judece în fond, în complet de un judecător.

