

# ACȚIUNEA ÎN CONTRAFACERE ÎN DREPTUL INTERN

**Av. drd. SONIA FLOREA\***

## ACTION EN CONTREFAÇON DANS LE DROIT INTERN

Résumé

*L'article analyse des aspects juridiques spécifiques à l'action en contrefaçon, nécessitant des clarifications. On remet en discussion des aspects liés à la nature juridique de l'action civile en contrefaçon et des questions imposant l'intervention du législateur dans la matière des mesures provisoires pour la protection des droits de propriété intellectuelle. On y décrit en détail les mesures, les procédures et les sanctions appliquées pour la résolution au fond de l'action civile en contrefaçon.*

**Mots-clés:** *la contrefaçon, le droit de propriété intellectuelle, le droit procédural civil, des sanctions civiles de la contrefaçon*

## INFRINGEMENT ACTION IN THE DOMESTIC LAW

Abstract

*The article examines legal issues specific to the infringement action, which requires clarifications. The issues related to the legal nature of the civil infringement action are put into question again and questions requiring the intervention of the legislator in the matter of the interim measures for the protection of intellectual property rights. The measures, proceedings and sanctions applied for the settlement on the merits of the civil infringement action, are described in detail.*

**Keywords:** *infringement, right of intellectual property, civil procedural law, civil sanctions for infringement*

### Secțiunea 1

#### Precizări privind natura juridică a acțiunii în contrafacere

**1. Fapta de contrafacere.** Lipsa unei definiții legale a faptei de contrafacere ridică probleme și conduce la ezitări în interpretarea și aplicarea legii<sup>1)</sup>.

Principala problemă este aceea dacă prin faptă de contrafacere se înțelege orice faptă de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală sau numai o

\*<sup>1)</sup> Baroul București, SCA Florea Gheorghe și Asociații.

<sup>1)</sup> L.-Z. Köroși, *Protecția mărcii notorii în conflict cu alte semne distinctive sau nedistinctive*, în RRDPI nr. 2/2006, p. 170 și urm.

categorie restrânsă de fapte de încălcare, care sunt săvârșite în legătură cu mărfuri contrafăcute sau mărfuri-pirat.

Observăm că noțiunea tehnico-juridică de *mărfuri contrafăcute*<sup>2)</sup> sau *mărfuri-pirat*<sup>3)</sup> aparține sferei de reglementare a altor legi<sup>4)</sup> decât cele ce reglementează materia drepturilor de proprietate intelectuală, respectiv cele privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire<sup>5)</sup>.

---

<sup>2)</sup> „*Mărfurile contrafăcute*” sunt definite prin art. 3 alin. 1 pct. 11 din L. nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire (M. Of. nr. 1093 din 5 dec. 2005, citată în continuare L. nr. 344/2005) ca fiind „*orice marfă, inclusiv ambalajul său, care poartă, fără autorizare, o marcă identică ori care nu se deosebește în aspectele sale esențiale de o marcă de produs sau de serviciu legal înregistrată pentru același tip de marfă și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci, 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 și care se află în aceeași situație cu mărfurile prevăzute la lit. a), c) orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate în mod separat, în aceleași condiții ca și mărfurile definite la lit. a)*”. Nu este inclusă în sfera noțiunii de „*marfă contrafăcută*” și marfa care încorporează, fără consimțământul titularului, un drept asupra unui brevet de invenție sau un drept asupra unui desen sau model industrial, deoarece legiuitorul distinge între mărfurile contrafăcute și mărfurile care „*aduc atingere drepturilor asupra unui brevet de invenție...*” [art. 3 alin. (1), pct. 13, lit. c) din L. nr. 344/2005] și nu face vorbire de mărfuri ce încorporează un drept asupra unui desen sau model industrial.

<sup>3)</sup> *Mărfurile-pirat* sunt definite prin art. 3 alin. (1) pct. 12 din L. nr. 344/2005 ca fiind „*toate copiile fabricate fără consimțământul titularului dreptului ... și care sunt executate, direct ori indirect, după un produs purtător al dreptului de autor sau al drepturilor conexe ori al unui drept asupra modelelor și desenelor industriale, dacă realizarea de astfel de copii ar constitui o încălcare a dreptului de proprietate intelectuală respectiv.*” O definiție *cvasiidentică* a mărfurilor-pirat se regăsește în art. 139/6 alin. 8 din L. nr. 8/1996: „*toate copiile, indiferent de suport, inclusiv copertele, realizate fără consimțământul titularului de drepturi... și care sunt executate, direct ori indirect, total ori parțial, de pe un produs purtător de drepturi de autor sau de drepturi conexe ori de pe ambalajele sau copertele acestora*”. Cele două definiții legale ale mărfurilor-pirat nu se suprapun. L. nr. 8/1996 constituie reglementarea cu caracter general în materia dreptului de autor, pe când L. nr. 344/2005 este o reglementare cu caracter special, privind apărarea drepturilor de autor în cadrul operațiunilor de vămuire. Considerăm că este de preferat utilizarea definiției dată mărfurilor-pirat prin L. nr. 8/1996 și consacrarea termenului „*pirat*” numai în domeniul dreptului de autor, nu și în domeniul dreptului de proprietate industrială asupra desenelor și modelelor, având în vedere că L. nr. 129/1992 desemnează încălcarea dreptului asupra desenului sau modelului industrial prin termenul „*contrafacere*”.

<sup>4)</sup> L. nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, publicată în M. Of. nr. 1093 din 5 decembrie 2005, prin care au fost reglementate în dreptul intern norme conforme Regulamentului Consiliului (EC) nr. 1383/2003 din 22 iulie 2003 privind măsurile vamale împotriva bunurilor suspectate a încălca drepturi de proprietate intelectuală. Regulamentul comunitar este în curs de modificare; a se vedea propunerea Comisiei privind noul Regulament, COM (2011) 285 final, din data de 24 mai 2011.

<sup>5)</sup> Spre exemplu, L. nr. 344/2005 nu sancționează încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală care constau în importul pe piața U.E., fără consimțământul titularului dreptului, a unor produse destinate pieței extracomunitare (așa-numitele *importuri paralele*) [art. 2 alin. (1) din L. nr. 344/2005], nici încălcări ale drepturilor de proprietate intelectuală săvârșite de către licențiați, prin fabricarea produselor sau folosirea creațiilor intelectuale protejate în alte condiții

În raport de reglementarea procedurilor, măsurilor și sancțiunilor în scopul asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală<sup>6)</sup>, reținem că săvârșirea faptelor de contrafacere poate consta în fabricarea de mărfuri contrafăcute sau mărfuri-pirat, sau în desfășurarea altor activități comerciale în legătură cu acestea, dar cuprinde și efectuarea de activități comerciale în legătură cu alte mărfuri decât cele contrafăcute<sup>7)</sup> sau piratate, care sunt produse sau care sunt comercializate prin încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală reglementate de lege ca drepturi exclusive<sup>8)</sup>.

În opinia noastră, prin faptă de contrafacere se înțelege orice faptă de încălcare a prerogativelor ce alcătuiesc dreptul exclusiv de proprietate intelectuală<sup>9)</sup>.

---

decat cele stabilite prin contractul de licență [art. 2 alin. (2) din L. nr. 344/2005]. Aceste fapte constituie încălcări ale dreptului exclusiv de proprietate intelectuală potrivit reglementării prin legile speciale edictate în materie și sunt sancționate pe calea acțiunii în contrafacere (acțiune care poate fi exercitată de titularul dreptului împotriva licențiatului care încalcă anumite condiții de folosire a dreptului de proprietate intelectuală, stabilite prin contractul de licență).

<sup>6)</sup> Art. 2 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005: [...] *măsurile, procedurile și repararea daunelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru orice fapte de încălcare a unui drept de proprietate industrială, așa cum sunt prevăzute prin legislația comunitară și/sau națională*. Prevederea legală este o transpunere criticabilă a art. 2 alin. (2) din Directiva 2004/48/EC potrivit căruia: [...] *the measures, procedures and remedies provided for by this Directive shall apply [...] to any infringement of intellectual property rights as provided for by Community law and/or by the national law of the Member State concerned*; transpunerea prin O.U.G. nr. 100/2005 a restrâns sfera de aplicabilitate a Directivei la drepturile de proprietate industrială. În privința dreptului de autor și drepturilor conexe, Directiva a fost transpusă prin modificarea L. nr. 8/1996.

<sup>7)</sup> În același sens, a se vedea concluziile studiului *Trade Mark Reform in Europe*, A. Kur, prezentat în cadrul conferinței *Constructing European Intellectual Property. Achievements and New Perspectives*, Strasburg, 24 - 25 februarie 2011, accesibil la adresa [www.ceipi.edu](http://www.ceipi.edu).

<sup>8)</sup> Potrivit Comunicării Comisiei privind sfera de aplicabilitate a art. 2 din Directiva 2004/48/EC [(2005/295/EC), JOUE, L 94/34 din 13 apr. 2005], prin *drepturi de proprietate intelectuală* se înțelege orice drept de proprietate intelectuală protejat ca drept exclusiv de proprietate în dreptul național. Statele membre au dreptul de a extinde aplicabilitatea Directivei și altor drepturi de proprietate intelectuală. Din legislația română nu reiese o astfel de opțiune.

<sup>9)</sup> Drepturile de proprietate industrială înregistrate, născute în temeiul unui titlu de proprietate industrială, dreptul de autor și dreptul conex conferă titularilor acestora un drept exclusiv de exploatare economică, corelativ obligației terților de a nu face nimic de natură a încălca acest drept „*înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii...*”, potrivit art. 36 alin. (2) din L. nr. 84/1998; „*brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției*”, potrivit art. 32 alin. (1) din L. nr. 64/1991; „*...titularul are un drept exclusiv de a utiliza*” desenele sau modelele, potrivit art. 30 din L. nr. 129/1992; „*autorul unei opere are dreptul patrimonial exclusiv de a decide dacă, în ce mod și când va fi utilizată opera sa...*”, potrivit art. 12 din L. nr. 8/1996; „*artistul interpret sau executant are dreptul patrimonial exclusiv de a autoriza ori de a interzice următoarele...*”, potrivit art. 98 alin. (1) din L. nr. 8/1996]. Sfera de actelor de folosință care conturează întinderea monopolului conferit titularului este legal determinată în cadrul fiecărei legi speciale printr-o enumerare cu caracter exemplificativ. Tehnica legislativă este aceeași în fiecare dintre legile speciale: legiuitorul prevede caracterul exclusiv al dreptului de proprietate intelectuală și enumeră actele de folosință care pot fi interzise terților de către titular [art. 36 alin. (3) din L. nr. 84/1998, art. 32 alin. (2) din L. nr. 64/1991, art. 30, teza a II-a din L. nr. 129/1992, art. 13 lit. a) - i), art. 14 - 16 din L. nr. 8/1996]. Fiecare din actele enumerate necesită consimțământul titularului dreptului, care, de regulă, se obține prin încheierea de acte juridice cu caracter oneros. Deoarece prin reglementarea drepturilor de proprietate intelectuală

Nu sunt fapte de contrafacere fapte de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală care nu sunt protejate legal ca drepturi exclusive, cum sunt drepturile

legiitorul nu a urmărit crearea unor monopoluri de exploatare, ci încurajarea creațiilor intelectuale și facilitarea accesului publicului la beneficiile acestora, prin recompensarea materială a creatorilor și titularilor de drepturi, achiesăm la opinia că prerogativa esențială a drepturilor de proprietate intelectuală este *jus fruendi* – prerogativa de a culege fructele civile ale creației intelectuale protejate (R. Dincă, *Protecția secretului comercial în dreptul privat*, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 228). Din necesitatea de a echilibra exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală cu exercițiul altor drepturi și interese economice și sociale, de ordin privat sau public, legiitorul a conturat limitele fiecărui drept exclusiv de proprietate intelectuală, prin enumerarea unor fapte care exced sfera prerogativelor titularului dreptului, astfel că nu constituie fapte de contrafacere (art. 38 și 39 din L. nr. 84/1998, art. 34 din L. nr. 64/1991, art. 32 și 33 din L. nr. 129/1992, art. 33 - 38 din L. nr. 8/1996). Limitele dreptului exclusiv de proprietate intelectuală pot fi analizate sub patru aspecte. *Sub un prim aspect*, limitele drepturilor de proprietate intelectuală rezultă din reglementarea acestora ca drepturi cu caracter teritorial și temporar. În principiu, aceste drepturi sunt protejate numai pe teritoriul unui anumit stat, în conformitate cu legislația acestuia și numai pentru o perioadă limitată în timp, stabilită prin lege. *Sub al doilea aspect*, limitele drepturilor de proprietate industrială sunt determinate în raport de conținutul cererii de înregistrare [în cazul dreptului asupra brevetului de invenție, în raport de revendicările din cererea de eliberare a brevetului de invenție, potrivit art. 32 alin. (3) din L. nr. 64/1991; în cazul dreptului asupra mărcii, în raport de produsele sau serviciile indicate conform Aranjamentului de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în vederea înregistrării mărcilor din 15 iunie 1957, revizuit la Stockholm la 14 iulie 1967 și la Geneva la 13 mai 1977 și modificat la 2 octombrie 1979, potrivit art. 9 alin. (2) lit. d) rap. la art. 36 alin. (2) din L. nr. 84/1998; în cazul dreptului asupra desenului sau modelului industrial, în raport de reprezentările grafice ale acestuia, potrivit disp. art. 31 din L. nr. 129/1992, iar în cazul dreptului de autor, în raport de elementele de originalitate ale operei, potrivit art. 7 din L. nr. 8/1996]. S-a conturat regula conform căreia în afara conținutului depozitului cererii de înregistrare nu există un drept exclusiv de proprietate industrială (în materia dreptului asupra mărcii, regula specialității acesteia). *Sub al treilea aspect*, limitele drepturilor de proprietate intelectuală sunt stabilite de modul de exercitare a acestora. Sunt ocrotite legal numai acele acte de exercitare a dreptului într-un mod care permite îndeplinirea funcției specifice, în vederea căreia s-a recunoscut protecția legală a drepturilor. Criteriul periclității funcțiilor specifice ale drepturilor, util pentru a se stabili dacă o anumită faptă încalcă sau nu un drept de proprietate intelectuală, este aplicat în raționamentele ce stau la baza jurisprudenței CJCE (denumită CJUE, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona). În ce privește epuizarea drepturilor de proprietate intelectuală, strâns legată de problema încălcării acestora, prin jurisprudența CJCE s-au conturat funcțiile specifice fiecărui drept de proprietate intelectuală: funcția esențială a mărcii este aceea de a garanta consumatorului identitatea originii produsului sau a serviciului care poartă marca, prin aceea că îi permite să distingă, fără confuzie, acel produs de alte produse, care au o altă origine (C-102/77); funcția esențială a dreptului de autor este aceea de a proteja drepturile morale și de a asigura o recompensă pentru efortul creator (T-69/89) etc. Dacă terțul săvârșește acte de folosință care nu periclitează funcțiile drepturilor, acestea nu pot fi calificate ca acte de contrafacere (C-235/09). Nu periclitează funcții ale drepturilor decât actele de folosință săvârșite în vederea exploatării economice a drepturilor, nu și actele de folosință personală, lipsite de caracter comercial, astfel cum rezultă din art. 34 alin. (1) lit. c) din L. nr. 64/1991, art. 36 alin. (2) și art. 90 alin. (3) din L. nr. 84/1998, art. 32 lit. a) din L. nr. 129/1992, art. 12, 13 și art. 34 alin. (1) din L. nr. 8/1996. Nu poate fi interzis de către titularul unui drept la marcă tranzitul mărfurilor ce poartă un semn [cf. CJCE, C-281/05, C-405/03, C-60/02, C-115/02, C-383/98; tranzitul este un regim vamal suspensiv, care permite transportul de la un birou vamal la alt birou vamal al mărfurilor străine, fără ca acestea să fie supuse drepturilor de import sau măsurilor de politică comercială, cf. art. 107 alin. (1) lit. a), rap. la art. 113 alin. (1) lit. a) din C. vam.], dacă nu este dovedit că [mărfurile] sunt destinate punerii în vânzare în Uniune, o astfel de dovadă fiind furnizată în special atunci când se

de proprietate industrială protejate de lege fără condiția parcurgerii unor proceduri de examinare și de eliberare a unui titlu de proprietate industrială de către OSIM. Drepturile de proprietate intelectuală fără caracter exclusiv<sup>10)</sup> sunt apărute pe calea acțiunii în concurență neloială sau în răspundere civilă delictuală<sup>11)</sup>.

Drepturile de proprietate industrială născute în urma parcurgerii unei proceduri administrative de examinare în fond a condițiilor cerute de lege și eliberării unui titlu de proprietate industrială de către OSIM, dreptul de autor și drepturile conexe sunt drepturi de proprietate intelectuală protejate prin lege ca drepturi exclusive.

Aceste drepturi se bucură de o protecție juridică deplină, deoarece prerogativa exclusivității conferă titularului dreptul de a interzice terților exercitarea, în cadrul unei activități comerciale<sup>12)</sup>, a unor acte sau fapte care dau conținut dreptului de proprietate intelectuală. În conținutul dreptului la marcă înregistrată intră prerogativele enumerate la art. 36 alin. (2) și (3) din L. nr. 84/1998. Din înregistrarea unui semn ca marcă nu se nasc în patrimoniul titularului alte drepturi<sup>13)</sup>. La fel,

---

*demonstrează că mărfurile menționate au făcut obiectul unei vânzări către un client din Uniune sau al unei oferte de vânzare ori al unei publicități adresate consumatorilor din Uniune sau atunci când rezultă din documente ori din corespondența privind mărfurile respective că este avută în vedere deturnarea acestora spre consumatorii din Uniune [CJUE, C-446/09 și C-495/09]. Sub al patrulea aspect, limitele dreptului de proprietate intelectuală sunt determinate de obiectul specific al protecției: exercitarea pentru prima dată a dreptului exclusiv de a pune în comerț un bun material ce încorporează dreptul de proprietate intelectuală protejat. Criteriul este folosit în cazurile privind importurile paralele, pentru a se stabili dacă dreptul de proprietate industrială a fost încălcat, importurile fiind făcute fără consimțământul titularului, sau dacă drepturile de proprietate industrială s-au epuizat, printr-o primă comercializare la nivelul teritoriului U.E., cu consimțământul titularului. Noțiunea tehnico-juridică de *obiect specific* al fiecărui drept de proprietate intelectuală a fost stabilită în jurisprudența CJCE în legătură cu necesitatea de a garanta dreptul titularului la recompensa bănească a efortului său creator și de a permite libera circulație a produselor (CJCE, *Centrafarm v. Sterling Drug și KeurCoop*, apud A. Speruși-Vlad, *Influența dreptului comunitar asupra drepturilor de proprietate industrială – aplicarea regulilor generale ale Tratatului de la Roma*, în PR, supliment 2007, pp. 155 și 157).*

<sup>10)</sup> Cum sunt drepturile născute în legătură cu: mărcile neînregistrate, desenele și modelele neînregistrate, emblema, numele comercial, secretul comercial, concurența loială etc.

<sup>11)</sup> Pentru analiza specificului acțiunii exercitate pentru apărarea secretului comercial, a se vedea R. Dincă, *op. cit.* Acțiunea în răspundere civilă delictuală este o acțiune de drept comun, care nu va fi analizată în cadrul acestei lucrări.

<sup>12)</sup> În privința caracterului comercial al exploataării unui drept pentru calificarea ca faptă de contrafacere, art. 34 alin. (1) lit. c) din L. nr. 64/1991 prevede expres că nu constituie încălcarea drepturilor prevăzute la art. 32 și 33 (...) efectuarea oricăruia dintre actele prevăzute la art. 32 alin. (2) exclusiv în cadru privat și în scop necomercial și producerea sau, după caz, folosirea invenției exclusiv în cadru privat și în scop necomercial. În mod similar, sunt reglementate art. 32 lit. a) din L. nr. 129/1992 și art. 34 alin. (1) din L. nr. 8/1996. A se vedea C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 370/A din 27 oct. 2005, publicată în O. Spineanu-Matei, *Proprietate intelectuală. Practică judiciară*, Ed. Hamangiu, București, 2006 – 2011 (citată în continuare *Practică judiciară*), vol. 1, p. 64 și C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 379/A din 3 noiembrie 2005, *idem*, p. 69. A se vedea și CJUE, C-446/09 și C-495/09, n. 8.

<sup>13)</sup> Protecția prin drept exclusiv asupra mărcii nu se justifică decât în măsura în care marca îndeplinește funcțiile în vederea cărora este protejată juridic; apărarea dreptului la marcă este limitată la ceea ce este strict necesar pentru îndeplinirea funcțiilor mărcii, a se vedea A. Bouvel,

în conținutul dreptului la invenție brevetată intră prerogativele enumerate la art. 32 alin. (2) din L. nr. 64/1991, iar în conținutul dreptului la desen și model înregistrat intră numai prerogativele enumerate la art. 30 din L. nr. 129/1992. Observăm că aceste drepturi au un conținut patrimonial. Dreptul la recunoașterea calității de autor al creației industriale (invenție, desen și model) și dreptul la apărarea renumelui mărcii sunt drepturi nepatrimoniale, care însă nu pot fi apărate în temeiul legii speciale decât cu condiția ca drepturile patrimoniale să fi fost dobândite prin efectul înregistrării și eliberării unui titlu de protecție.

În conținutul dreptului de proprietate intelectuală exclusiv intră prerogative patrimoniale și nepatrimoniale, ceea ce permite analiza drepturilor de proprietate intelectuală ca sumă de drepturi distincte<sup>14)</sup>. Din această perspectivă, se pot ivi situații în care drepturile patrimoniale și nepatrimoniale sunt exercitate fie de un titular unic al dreptului de proprietate intelectuală, fie de titulari diferiți, când, în temeiul contractelor de cesiune sau licență, terții exploatează drepturi de proprietate intelectuală patrimoniale, iar autorul creației intelectuale rămâne titular al drepturilor de proprietate intelectuală de natură nepatrimonială.

Încălcarea unei drept de proprietate intelectuală presupune exercitarea în fapt a unui drept patrimonial sau nepatrimonial ce intră în sfera conținutului acestui drept. În planul încălcării drepturilor de proprietate intelectuală și al sancționării faptelor de încălcare, analiza distinctă a drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale se lovește de dificultăți, deoarece, de cele mai multe ori, fapta de încălcare a unui drept de proprietate intelectuală de natură patrimonială constituie, în același timp, faptă de încălcare a unui drept de proprietate intelectuală de natură nepatrimonială.

Dacă L. nr. 8/1996 privind dreptul de autor și conex reglementează, în mod distinct, prerogativele patrimoniale<sup>15)</sup> și nepatrimoniale<sup>16)</sup>, în planul sancționării

---

*Quinze années d'étude du droit des signes distinctifs. Essai d'appréciation critique de l'évolution de la matière*, în *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonnet*, Litec, 2010, pp. 75 și urm. În ce privește dreptul la marcă, tendința este aceea de expansiune a protecției acordate, spre exemplu, în cauza CJUE *L'Oréal c. Bellure* (18 iun. 2009), sunt protejate funcțiile mărcii de garantare a calității produselor sau serviciilor, de comunicare și de publicitate.

<sup>14)</sup> A. Petrescu, L. Mihai, *op. cit.*, pp. 122-123.

<sup>15)</sup> Art. 13 din L. nr. 8/1996: *Utilizarea unei opere dă naștere la drepturi patrimoniale, distincte și exclusive, ale autorului de a autoriza sau de a interzice: a) reproducerea operei; b) distribuirea operei; c) importul în vederea comercializării pe piața internă a copiilor realizate, cu consimțământul autorului, după operă; d) închirierea operei; e) împrumutul operei; f) comunicarea publică, direct sau indirect a operei, prin orice mijloace, inclusiv prin punerea operei la dispoziția publicului, astfel încât să poată fi accesată în orice loc și în orice moment ales, în mod individual, de către public; g) radiodifuzarea operei; h) retransmiterea prin cablu a operei; i) realizarea de opere derivate.*

<sup>16)</sup> Art. 10 din L. nr. 8/1996: *Autorul unei opere are următoarele drepturi morale: a) dreptul de a decide dacă, în ce mod și când va fi adusă opera la cunoștință publică; b) dreptul de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei; c) dreptul de a decide sub ce nume va fi adusă opera la cunoștință publică; d) dreptul de a pretinde respectarea integrității operei și de a se opune oricărei modificări, precum și oricărei atingeri aduse operei, dacă prejudiciază onoarea sau reputația sa; e) dreptul de a retracta opera, despăgubind, dacă este cazul, pe titularii drepturilor de utilizare, prejudiciați prin exercitarea retractării.*

încălcării drepturilor, art. 138/7 alin. (1) din Lege nu face nicio distincție cu privire la natura drepturilor: *încălcarea drepturilor recunoscute și protejate atrage răspunderea [...] după caz, potrivit legii. Dispozițiile procedurale sunt cele prevăzute în prezenta lege, care se completează cu cele de drept comun.*

Reglementarea procedurilor și sancțiunilor aplicabile dreptului de autor și conex permite adoptarea opiniei exprimate de Frederic Pollaud-Dulian<sup>17)</sup>, în sensul că nu poate fi scindat dreptul de proprietate intelectuală de autor, pentru a se sancționa încălcarea dreptului prin exercitarea acțiunii în contrafacere numai cu privire la componentele sale patrimoniale<sup>18)</sup>.

În doctrina italiană și franceză s-a reținut că protecția în justiție a monopolului conferit titularului dreptului de autor este asigurată pe calea acțiunii în contrafacere<sup>19)</sup>. În jurisdicții precum Benelux, legiuitorul a reglementat expres că orice faptă de încălcare a dreptului de autor sau a drepturilor conexe este faptă ilicită de contrafacere<sup>20)</sup>.

Din perspectiva reglementării eficiente a mijloacelor de drept procesual civil pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală, este corectă desemnarea unitară, prin termenul *faute de contrafacere*, a tuturor faptelor<sup>21)</sup> prin care sunt încălcate prerogative conferite de dreptul exclusiv de proprietate industrială născut în patrimoniul titularului în temeiul unui titlu de proprietate industrială, eliberat de OSIM în urma parcurgerii procedurii administrative reglementate de lege și faptele de încălcare a dreptului exclusiv de autor și conex<sup>22)</sup>, indiferent de natura lor patrimonială sau nepatrimonială.

<sup>17)</sup> *Le droit d'auteur*, Ed. Economica, Paris, 2005, p. 730.

<sup>18)</sup> *Idem*, p. 731. Autorul citează, în același sens, Desbois, *Traité*, 3ème éd., nr. 743-745; C. Colombet, *Précis*, nr. 388; D. Gaudel, *Droit d'auteur et faux artistique*, RIDA, ian. 1992, p. 109. Teza a fost confirmată de jurisprudența instanțelor franceze, a se vedea *op. cit.*, p. 731.

<sup>19)</sup> M. Vincenti, *op. cit.*, p. 7 și C. Simler, *Droit d'auteur et droit commun des biens*, Lexis Nexis, Litec, Univ. de Strasbourg, 2010, p. 118. Potrivit lui M. Vincenti, în dreptul italian, termenul *faute de contrafacere* este utilizat cu referire la orice faptă de exercitare fără drept a dreptului de autor, cu sau fără încălcarea dreptului moral de a pretinde respectarea integrității operei, iar termenul de *plagiat* se referă numai la încălcarea dreptului moral de a pretinde recunoașterea calității de autor al operei, *op. cit.*, p. 7.

<sup>20)</sup> Art. 80 din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe din 30 iunie 1994. Potrivit prevederilor legale, constituie faptă de contrafacere folosirea fără drept a numelui unui autor sau a titularului unui drept conex, în legătură cu opere în legătură cu care acesta exercită drepturi de autor sau drepturi conexe. Obiectele produse prin săvârșirea faptei de contrafacere sunt considerate contrafăcute. Săvârșește o faptă de contrafacere și cel care, în cunoștință de cauză, vinde, închiriază, depozitează în vederea vânzării sau importă obiecte contrafăcute.

<sup>21)</sup> În înțelesul său general, termenul *contrafacere* este folosit în dreptul francez și în dreptul anglo-saxon, *apud* P. Veron (coord.), *Saisie-contrefaçon*, Dalloz, ed. a 2-a, Paris, 2005, p. 2.

<sup>22)</sup> Faptele ilicite care depășesc sfera drepturilor de proprietate intelectuală, cum sunt faptele de concurență neloială, sunt sancționate pe calea acțiunii în concurență neloială. Alte fapte ilicite, prin care sunt încălcate drepturi sau interese legitime ale titularului dreptului de proprietate intelectuală care nu intră în conținutul dreptului exclusiv de proprietate intelectuală pot fi sancționate numai pe calea acțiunii în răspundere civilă delictuală.

*De lege ferenda*, considerăm necesară reglementarea expresă<sup>23)</sup> în sensul că orice faptă de încălcare a unui drept de proprietate intelectuală protejat prin lege ca drept cu caracter exclusiv constituie faptă de contrafacere<sup>24)</sup>.

Săvârșirea faptei de contrafacere dă titularului dreptul la exercitarea acțiunii în contrafacere<sup>25)</sup>. Acțiunea în contrafacere cuprinde totalitatea mijloacelor procesuale organizate de legea procesuală<sup>26)</sup> pentru protecția dreptului exclusiv de proprietate intelectuală, cum sunt: obținerea și punerea în executare a unor măsuri temporare de interzicere a săvârșirii de către terț a faptei suspectate a fi o faptă de contrafacere, conținutul acestor măsuri, măsurile de condiționare a continuării săvârșirii faptei de constituirea unei garanții de către terț, procedurile de asigurare a probelor, sancțiuni precum retragerea din circuitul comercial sau distrugerea mărfurilor obținute și/sau comercializate prin săvârșirea unei fapte de încălcare a dreptului, căile de atac etc.

Procedurile, măsurile și sancțiunile reglementate pentru asigurarea apărării drepturilor de proprietate intelectuală trebuie să se aplice cu respectarea dreptului la un proces echitabil, a dreptului la viață privată și a dreptului la libertatea de expresie și a celorlalte drepturi fundamentale ale omului<sup>27)</sup>.

O.U.G. nr. 100/2005 prevede, la art. 2 alin. (1), că *măsurile, procedurile și repararea daunelor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență se aplică pentru orice fapte de încălcare a unui drept de proprietate industrială, așa cum sunt*

---

<sup>23)</sup> J. Passa, *Les divergences dans la définition de l'acte de contrefaçon dans les différentes branches du droit de la propriété intellectuelle. Plaidoyer pour une clarification*, în *Propri. intell.*, oct. 2004, p. 513; F Pollaud-Dulian, *op. cit.*, p. 730.

<sup>24)</sup> Un posibil model de reglementare poate fi Codul proprietății intelectuale francez, accesibil la adresa [www.legifrance.gouv.fr](http://www.legifrance.gouv.fr).

<sup>25)</sup> În limbajul juridic francez și englez există o corespondență logică între termenul tehnico-juridic care desemnează fapta de contrafacere și termenul tehnico-juridic care desemnează mijlocul procedural pus la îndemâna titularului pentru apărarea dreptului încălcat, respectiv: *contrefaçon - action en contrefaçon* (fr.) și *infringement - action for infringement* (en.). Așadar, nu este de conceput că ar exista o faptă de încălcare (de atingere) a dreptului exclusiv de proprietate intelectuală care să nu fie în același timp o faptă de contrafacere.

<sup>26)</sup> Prevăzute prin C. pr. civ., legile speciale edictate și în materie și O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>27)</sup> C. Geiger, *Propriété intellectuelle et droits fondamentaux: une saine complémentarité*, în *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonet*, Paris, Litec, 2010, p. 249; C. Geiger, *The Constitutional Dimension of Intellectual Property*, în *Intellectual Property and Human Rights*, P. L. C. Torremans (coord.), ed. a 2-a, Ed. Wolters Kluwer, 2008, pp. 101 și urm. (citată în continuare *Intellectual Property and Human Rights*). Potrivit autorului, între drepturile de proprietate intelectuală și drepturile fundamentale ale omului nu se stabilește un raport conflictual, deoarece acestea din urmă sunt însuși fundamentul drepturilor de proprietate intelectuală. E. Derclaye, *Intellectual Property and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, în *Intellectual Property and Human Rights*, *op. cit.*, pp. 133 și urm. este de opinie că drepturile de proprietate intelectuală și drepturile omului cooperează, deoarece au aceleași scopuri; drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi ale omului. Numai echilibrul între cele două categorii de drepturi, stabilit de la caz la caz, poate fi soluția corectă, nu limitarea întinderii protecției prin dreptul de proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală pot deveni limite ale altor drepturi ale omului și, la rândul lor, drepturile omului pot deveni limite ale drepturilor de proprietate intelectuală, dar numai în cazurile în care acestea sunt exercitate în mod abuziv. Legea prevede mecanisme juridice apte a preveni și sancționa abuzul de drept.



prevăzute prin legislația comunitară și/sau națională. O.U.G. nr. 100/2005 a fost edictată în vederea transpunerii prevederilor Directivei nr. 48/2004, care nu a distins între drepturi de proprietate intelectuală patrimoniale și drepturi de proprietate intelectuală nepatrimoniale sau între drepturile de proprietate industrială, cât și dreptul de autor și drepturile conexe<sup>28)</sup>, astfel că mijloacele procesuale care alcătuiesc acțiunea în contrafacere sunt aceleași<sup>29)</sup>, indiferent dacă se valorifică numai un drept de proprietate intelectuală cu conținut patrimonial, sau numai un drept de proprietate intelectuală cu conținut nepatrimonial, sau ambele drepturi, în cadrul aceleiași acțiuni.

Abordarea unitară a reglementării normelor de drept procesual civil privind apărarea drepturilor evită crearea unor regimuri juridice fragmentate, pentru fiecare drept în parte, evită discriminarea între drepturi de proprietate intelectuală exclusive în planul acțiunii eficiente a titularului față de încălcările drepturilor sale, facilitează aplicarea coerentă a normelor de drept procesual civil.

**2. Reglementarea acțiunii în contrafacere.** Legile special edictate în materie reglementează fapta de contrafacere ca infracțiune<sup>30)</sup>, deși în majoritatea cazurilor apărarea drepturilor de proprietate intelectuală se face prin mijloace procesuale de drept civil<sup>31)</sup>.

În planul dreptului civil, fapta de contrafacere este un delict civil. Reglementarea conferă titularului dreptului de proprietate industrială încălcarea posibilitatea de a opta<sup>32)</sup> între a exercita acțiunea penală în contrafacere, pentru pedepsirea

---

<sup>28)</sup> Comunicarea Comisiei Europene privind interpretarea prevederilor art. 2 din Dir. 48/2004, OJEU L. 94/37 din 13 aprilie 2005.

<sup>29)</sup> P. Veron, *op. cit.*, p. 2. Deși în opinia autorului încălcarea unui drept moral de autor nu poate fi calificată ca faptă de contrafacere, acesta observă că legea permite titularului dreptului de autor recursul la procedura *saisie-contrefaçon*, mijloc procedural special reglementat pentru sancționarea faptelor de contrafacere.

<sup>30)</sup> Încălcările drepturilor de proprietate intelectuală pot fi calificate ca infracțiuni dacă sunt comise la scară profesională, sistematic, eventual în cadrul unor rețele de crimă organizată, cf. C. Heath, L. Petit, *Patent Enforcement Worldwide*, IIC Studies, vol. 23, Hart Publishing, 2005, p. 5. Săcționarea faptei de contrafacere în dreptul penal are un rol subsidiar în apărarea eficientă a dreptului de proprietate intelectuală atât în Franța, cât și în alte jurisdicții; fapta de contrafacere este un delict de natură economică, esențialmente privat; Ministerul Public nu poate acționa decât în măsura în care sunt afectate interese care depășesc sfera conflictului între drepturi private, cum sunt cazurile de criminalitate organizată sau de contrafacere a medicamentelor, *apud* P. Massot, *Les sanctions de la contrefaçon*, IRPI, nr. 6/2005, pp. 5, 14 și 17; M. Vivant, *La protection des droits de propriété intellectuelle: une protection a géométrie variable*, în *La contrefaçon, L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle*, IRPI, Litec, 2003, p. 7.

<sup>31)</sup> Art. 42 din Acordul TRIPS prevede dreptul titularilor de a avea acces la proceduri civile, ceea ce implică faptul că, inițial, apărarea drepturilor de proprietate intelectuală a fost înțeleasă ca problemă legată de soluționarea unui conflict între persoane, și nu ca o problemă de interes public, C. Heath, L. Petit, *op. cit. supra*. Pe data de 26 apr. 2006, Comisia Europeană a adoptat și publicat propunerea pentru adoptarea unei Directive privind instituirea măsurilor penale pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală COM (2006) 0168. Propunerea a fost retrasă pe data de 18 septembrie 2010, cf. JOUE C 252.

<sup>32)</sup> Fr. Deak, *Opțiunea între instanța penală și cea civilă și între temeiul delictual ori contractual al răspunderii civile*, în RRDP nr. 3/2011, p. 11 și urm.

făptuitorului, în cadrul căreia să exercite acțiunea civilă pentru repararea prejudiciilor suferite sau a exercita, separat, acțiunea civilă în contrafacere.

Regimul juridic specific al acțiunii civile în contrafacere este o creație doctrinară și jurisprudențială, care se întemeiază pe norme cuprinse în Codul civil, Codul de procedură civilă, Codul vamal și pe norme speciale ce reglementează fiecare drept de proprietate intelectuală în parte, precum și asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială<sup>33)</sup> și asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămire<sup>34)</sup>.

În legislația specială ce reglementează fiecare din drepturile de proprietate intelectuală sunt relevante pentru configurarea regimului juridic al acțiunii în contrafacere normele privind caracterul exclusiv al drepturilor de proprietate intelectuală și limitele fiecărui drept<sup>35)</sup>, precum și normele privind măsurile și sancțiunile care pot fi solicitate de titularul dreptului pe calea acțiunii în instanță<sup>36)</sup>.

**3. Natura juridică a acțiunii în contrafacere.** Pentru analiza acțiunii civile, punctul de plecare este în mod necesar dreptul substanțial valorificat în litigiu, deoarece acțiunea civilă dobândește din natura și caracteristicile dreptului substanțial apărât<sup>37)</sup>.

În funcție de teoria adoptată cu privire la natura juridică a dreptului de proprietate intelectuală<sup>38)</sup>, acțiunea în contrafacere poate fi analizată ca acțiune pentru apărarea unui drept de creanță, născut în patrimoniul titularului ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite, prin încălcarea obligației negative de a nu face, sau ca acțiune pentru apărarea unui drept real, altul decât dreptul de proprietate, asupra unui bun incorporeal, sau ca acțiune în revendicare, pentru apărarea unui drept de proprietate asupra unui bun incorporeal, sau ca acțiune duală, care permite atât protecția dreptului de proprietate intelectuală analizat ca drept real, cât protecția dreptului de creanță născut din încălcarea dreptului de proprietate intelectuală, constând în măsuri de reparare a prejudiciului suferit de titularul dreptului încălcat.

Dezbaterile cu privire la natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală, întinderea protecției juridice conferite și mijloacele procedurale adecvate

---

<sup>33)</sup> O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>34)</sup> L. nr. 344/2005.

<sup>35)</sup> Art. 90, raportat la art. 36 din L. nr. 84/1998, art. 59, raportat la art. 32 din L. nr. 64/1991, art. 52, raportat la art. 30 din L. nr. 129/1992, art. 12 - 16, art. 21, art. 33 - 38 din L. nr. 8/1996.

<sup>36)</sup> Art. 91 - 94 din L. nr. 84/1998, art. 59 alin. (3) - (5), art. 60, art. 61, art. 64 și art. 65 din L. nr. 64/1991, art. 52 alin. (4), art. 53, art. 54 din L. nr. 129/1992, art. 138/7 și art. 139 din L. nr. 8/1996.

<sup>37)</sup> V.M. Ciobanu, *Considerații privind acțiunea civilă și dreptul la acțiune*, în RRDP nr. 3/2010, pp. 11 - 19.

<sup>38)</sup> Lucrarea analizează numai mijloacele procedurale pentru apărarea unui drept de proprietate intelectuală protejate în dreptul intern ca drept cu caracter exclusiv, care conferă titularului prerogative de a interzice terților exploatarea dreptului.

<sup>39)</sup> A se vedea G. Luțescu, *Teoria generală a drepturilor reale*, București, 1947, p. 53 și urm. și R. Dincă, *op. cit.*, p. 182 și urm.

pentru asigurarea respectării drepturilor au apărut odată cu edictarea drepturilor de proprietate intelectuală<sup>39)</sup> și sunt în prezent de maximă actualitate<sup>40)</sup>.

Percepția asupra protecției drepturilor de proprietate intelectuală a oscilat în timp<sup>41)</sup> între recunoașterea și asigurarea exercitării de către titular a dreptului cu caracter de monopol, prin interzicerea exploatării creației intelectuale de către terți, apt a stimula investițiile în sfera creațiilor intelectuale, și asigurarea unei protecții minime, prin transformarea dreptului de proprietate intelectuală într-un drept de a licența, prin participarea echitabilă a titularului la exploatarea creației sale.

Ezitățile doctrinale privind fundamentarea, justificarea și întinderea protecției drepturilor de proprietate intelectuală se reflectă în planul apărării eficiente a acestora. Valoarea reală a drepturilor de proprietate intelectuală se măsoară în eficiența sancțiunilor care dau măsura protecției juridice asigurate în procedurile judiciare<sup>42)</sup>.

Tendința actuală este de a admite că valoarea economică se situează în sfera bunurilor incorporeale, ceea ce ridică problema reglementării unor mijloace de drept procesual civil apte a le conferi protecția juridică la un standard cât mai ridicat<sup>43)</sup>.

### 3.1. Analiza acțiunii în contrafacere ca specie a acțiunii în răspundere civilă delictuală. În jurisprudența română actuală<sup>44)</sup>, acțiunea în contrafacere este

---

<sup>40)</sup> Raportul Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social și Comitetul Regiunilor privind aplicarea Directivei nr. 2004/48 privind asigurarea apărării drepturilor de proprietate intelectuală, din 22 decembrie 2010; J. Azéma, *Marques, Brevets, dessins et modèles - La défense des droits de propriété industrielle - La sanction de la contrefaçon* (2010) 2429 *Lamy dr. comm.* 1099; C. Geiger, J. Raynard, C. Rodà, *What developments for the European framework on enforcement of intellectual property rights? A comment on the evaluation report dated December 22, 2010*, în *E.I.P.R.* 2011, 33 (9), 543 - 549; J. Raynard, *Intellectual Property Enforcement in Europe: Acquis and Future Plans*, lucrare prezentată în cadrul Conferinței CEIPI *Construcția drepturilor europene de proprietate intelectuală: reușite și noi perspective*, Strasbourg, Parlamentul European, 25 februarie 2011 (în curs de publicare); A. Peukert, *Intellectual Property as an End in Itself?*, *E.I.P.R.* 2011 67; C. Rodà, *Les conséquences civiles de la contrefaçon des droits de propriété industrielle: droits français, belge, luxembourgeois, allemand, anglais*, teză de doctorat, CEIPI, Univ. Strasbourg, dec. 2010 (în curs de publicare în colecția CEIPI, Litec, 2011); Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 2011 2 *JIPITEC* 65; replica Comisiei europene: *Comments on the 'Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement'* 27 apr. 2011, accesibilă la [http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc\\_147853.pdf](http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/april/tradoc_147853.pdf) (document accesat la 6 febr. 2012).

<sup>41)</sup> A. Kur și M. Levin (coord.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System. Proposals for a Reform of TRIPS*, Edward Elgar, 2011, p. 45.

<sup>42)</sup> P. Massot, *Les sanctions de la contrefaçon*, IRPI nr. 6/2005, p. 3.

<sup>43)</sup> J.-C. Galloux, *Qu'est ce la propriété intellectuelle?*, în *Droits de propriété intellectuelle, Liber amicorum Georges Bonnet*, Litec, 2010, p. 199 și urm.; C. Geiger, *op. cit.*, p. 249.

<sup>44)</sup> Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2856/7 mai 2010, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară*, *op. cit.*, vol. 5, 2011, p. 214, p. 242; Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 969/15 feb. 2008, *idem*, vol. 3, p. 109; Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2010/2 martie 2007, *idem*, vol. 2, p. 8 și urm.; Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 10408/15 dec. 2006, *idem*, vol. 2, p. 37 și urm.; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005, *idem*, vol. 1, p. 49 și urm.; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 212/A din 9 iun. 2005, *idem*, p. 74 și urm.; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 231/A din 16 iun. 2005, *idem*, p. 84; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2010 din 2 mar. 2007, *idem*, vol. 2, p. 3 și urm.

analizată ca specie a acțiunii în răspundere civilă delictuală, cu un regim juridic derogatoriu de la cel stabilit prin dreptul comun<sup>45)</sup>.

Cu privire la *condiția existenței unui prejudiciu* s-au exprimat două opinii: fie în sensul că prejudiciul nu este o condiție pentru exercitare a acțiunii în contrafacere, dacă reclamantul solicită numai încetarea săvârșirii faptei de contrafacere, nu și obligarea pârâtului la plata de despăgubiri bănești<sup>46)</sup>, fie în sensul că prejudiciul constituie o condiție pentru exercitarea acțiunii, iar existența sa rezultă *ex re*. În ce privește *condiția vinovăției*, sunt două interpretări posibile: fie că atitudinea subiectivă a pârâtului nu are nicio relevanță în acțiunea în contrafacere<sup>47)</sup>, fie că vinovăția este prezumată<sup>48)</sup>. *Existența unei legături de cauzalitate între faptă și prejudiciu* se consideră a rezulta *ex re*.

În opinia noastră, este exclusă analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune în răspundere civilă delictuală. Modalitatea verificării condițiilor pentru admiterea acțiunii în contrafacere analizată ca acțiune în răspundere civilă delictuală relevă incompatibilitatea dintre regimul juridic ale celor două acțiuni civile. Singura justificare pentru faptul că dovada prejudiciului nu este necesară pentru a stabili săvârșirea faptei de contrafacere, ci numai pentru calculul despăgubirilor acordate reclamantului și pentru faptul că atitudinea subiectivă a pârâtului nu are relevanță, iar acțiunea în contrafacere este admisă, chiar dacă pârâtul este de bună-credință, este aceea că, în realitate, se protejează pe calea acțiunii în contrafacere simpla atingere adusă monopolului de exploatare<sup>49)</sup>, ceea ce este caracteristic unei acțiuni reale<sup>50)</sup>.

Legislația în vigoare în materia drepturilor de proprietate industrială permite această interpretare greșită cu privire la natura juridică a acțiunii în contrafacere, deoarece, în lipsa corelării cu prevederile O.U.G. nr. 100/2005, prevede, cu titlu general, că, pentru prejudiciile cauzate, titularul dreptului de proprietate industrială sau beneficiarul unei licențe are dreptul la despăgubiri, potrivit dreptului comun<sup>51)</sup>. În mod similar, L. nr. 8/1996 prevede că titularii pot solicita instanțelor

---

<sup>45)</sup> Situația este specifică și jurisdicției italiene; situația este criticată în doctrină de M. Vincenti, *op. cit.*, p. 114 și urm. Autorul arată că instanțele tind să prezume vinovăția, în condițiile în care la dispoziția publicului sunt puse registre publice; este prezumată și existența prejudiciului și, de cele mai multe ori, întinderea acestuia.

<sup>46)</sup> C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005, în O. Spineanu-Matei, *idem*, vol. 1, p. 50 și urm.

<sup>47)</sup> Cas. civ. propr. int., dec. civ. nr. 10408 din 15 decembrie 2006, *idem*, vol. 2, p. 41.

<sup>48)</sup> C. Ap. Buc., dec. civ. 134A din 27 iunie 2006, *idem*, vol. 2, p. 38.

<sup>49)</sup> J. Foyer, M. Vivant, *Le droit des brevets d'invention*, PUF, 1991, p. 288, *apud* C. Simler, *op. cit.*, p. 123.

<sup>50)</sup> J. Passa este de opinie că acțiunea în contrafacere este o acțiune reală, dacă tinde la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere, astfel că măsura interdicției poate fi aplicată numai pe baza constatării săvârșirii faptei de contrafacere. Dacă reclamantul solicită și obligarea pârâtului la plata de daune-interese, el trebuie să facă dovada vinovăției pârâtului, în *Propr. int.*, nr. 10 din ianuarie 2004, p. 513.

<sup>51)</sup> Art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991; art. 52 alin. (4) din L. nr. 129/1992; art. 92 din L. nr. 84/1998; art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

de judecată *recunoașterea drepturilor lor și constatarea încălcării acestora și pot pretinde acordarea de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat*<sup>52)</sup>.

Legislația specială în vigoare dă prioritate aplicării măsurilor de reparație a prejudiciului prin despăgubiri bănești. Potrivit art. 1.386 alin. (1) NCC: *Repararea prejudiciului se face în natură, prin restabilirea situației anterioare, iar dacă aceasta nu este cu putință, ori dacă victima nu este interesată de reparația în natură, prin plata de despăgubiri [...]*.

*De lege ferenda*, principiul aplicării cu prioritate a măsurilor de reparație în natură a prejudiciului este necesar să se regăsească în legislația special edictată în materie, pentru a se asigura coerența reglementărilor privind reparația prejudiciului.

Spre deosebire de dreptul comun, în materia drepturilor de proprietate intelectuală, repararea în natură a prejudiciului nu înlătură, ci este însoțită de măsuri reparatorii prin echivalent, prin acordarea despăgubirilor bănești.

Legea specială în materie reglementează expres măsurile de reparație în natură a prejudiciului<sup>53)</sup>: redobândirea caracterului exclusiv al exercitării prerogativelor conferite de dreptul încălcat, retragerea din rețelele circuitelor comerciale a mărfurilor despre care se constată că aduc atingere dreptului său<sup>54)</sup>, scoaterea definitivă din circuitele comerciale a acestora, distrugerea acestora, distrugerea materialelor și echipamentelor care au servit la crearea sau la fabricarea mărfurilor.

Sunt reglementate distinct de dreptul comun<sup>55)</sup> reguli privind condițiile răspunderii civile delictuale și determinarea quantumului despăgubirilor bănești<sup>56)</sup>. Obligarea pârâtului la plata de despăgubiri bănești (limitate la prejudiciul suferit în mod real de reclamant) este condiționată de săvârșirea faptei de contrafacere cu intenție<sup>57)</sup>. Sancțiunea nu poate fi dispusă împotriva unui pârât care nu a avut cunoștință că săvârșește o faptă de contrafacere, ceea ce a impus adoptarea unei soluții care să permită repararea prejudiciului prin echivalent, constând în quantumul beneficiului realizat injust<sup>58)</sup> de către pârât.

Reglementările specifice materiei dreptului de proprietate intelectuală îndepărtează acțiunea în contrafacere de sfera acțiunii în răspundere civilă delictuală de drept comun.

Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune în răspundere civilă delictuală ignoră conținutul dreptului exclusiv de exploatare (drept de monopol) și situează

---

<sup>52)</sup> Art. 139 alin. (1) din Lege.

<sup>53)</sup> Atât prin legile special edictate în materia dreptului proprietății intelectuale, cât și prin O.U.G. nr. 100/2005, art. 11.

<sup>54)</sup> Noțiune diferită de noțiunile *mărfuri contrafăcute și mărfuri-pirat*, în înțelesul L. nr. 344/2005.

<sup>55)</sup> Art. 1385 NCC.

<sup>56)</sup> Art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>57)</sup> Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>58)</sup> Art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005.

drepturile de proprietate intelectuală în sfera drepturilor de creație<sup>59)</sup>. Săvârșirea unei fapte ilicite de exploatare a dreptului de proprietate intelectuală de către un terț ar da naștere numai obligației terțului de plată a despăgubirilor echivalente cu prețul unei licențe<sup>60)</sup>.

Or, drepturile de proprietate intelectuală intră în sfera de aplicabilitate a art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție<sup>61)</sup> și sunt protejate juridic în temeiul art. 17 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene<sup>62)</sup>, în cadrul reglementărilor privind dreptul de proprietate.

Legiuitorul are obligația de a reglementa mijloace procedurale pentru a permite exercițiul și apărarea eficientă a prerogativelor exclusive<sup>63)</sup> conferite titularului

---

<sup>59)</sup> P. de Conde, *Projet de loi transposant la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle*, în *Propr. intell.*, avr. 2007, p. 156. În contextul propunerilor de reformare a Acordului TRIPS în sensul prevederilor ACTA și a reacției puternic negative față de conținutul reglementărilor ACTA, care extinde sfera drepturilor de proprietate intelectuală, pentru a permite titularilor controlul comerțului cu produse originale care fac obiectul importurilor paralele și instituie un regim juridic sancționatoriu mai sever decât TRIPS, prin asumarea obligației statelor semnatare de a reglementa daunele-interese punitive (Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA) 2011 2 JIPITEC 65), A. Kur și M. Levin (coord.), *Intellectual Property Rights in a Fair World Trade System. Proposals for a Reform of TRIPS*, Edward Elgar, 2011, p. 11 și urm., sunt de opinie că, în perspectivă, regulile răspunderii civile delictuale ar fi mai adecvate protecției drepturilor de proprietate intelectuală decât regulile aplicabile unui drept de proprietate, deoarece astfel s-ar evita riscul creării unui dezechilibru între interesele titularilor de drepturi de proprietate intelectuală și drepturile fundamentale ale omului. Sistemul protecției drepturilor de proprietate intelectuală ar trebui să servească scopului pentru care a fost creat – acela de a maximiza beneficiile sale pentru public. În același sens, C. Geiger, *The Constitutional Dimension of Intellectual Property*, în *Intellectual Property and Human Rights*, op. cit., pp. 101 și urm. propune transformarea dreptului de proprietate intelectuală într-un drept de a licenția, astfel fiind asigurată participarea echitabilă a titularului la exploatarea creației sale. Protecția prin drept exclusiv ar fi limitată la protecția împotriva pirateriei.

<sup>60)</sup> Cf. art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005. Practic, titularul dreptului de proprietate intelectuală ar fi forțat să încheie contracte de licență cu terțul respectiv. Din perspectiva necesității de asigurare a progresului tehnic, reducerea protecției drepturilor de proprietate industrială la protecția conferită unor drepturi de creație și reducerea prerogativelor conferite de drepturi la posibilitatea de a încheia contracte de licență pot avea consecințe grave. Descurajarea brevetării invențiilor și opțiunea pentru protecția prin secret comercial ar bloca, pe termen nelimitat, accesul publicului la informații tehnice. Din perspectiva necesității de organizare a unui mediu concurențial loial, descurajarea înregistrării mărcilor poate avea ca rezultat confuzia consumatorilor cu privire la originea produselor sau a serviciilor și limitarea investițiilor în calitatea produselor sau a serviciilor oferite.

<sup>61)</sup> CEDO, *Dima c. României* (nr. 58472/2000) și *Bălan c. Moldovei* (nr. 19247/2003).

<sup>62)</sup> JOCE, C 364 din 18 dec. 2000.

<sup>63)</sup> E. Derclaye, *Intellectual Property Rights and Human Rights: Coinciding and Cooperating*, în *Intellectual Property and Human Rights*, P. L. C. Torremans (coord.), ed. 2, Wolters Kluwer, 2008, p. 133 și urm. Potrivit autoarei, monopolul de exploatare conferit în mod limitat în timp titularilor drepturilor de proprietate intelectuală exclusive este cel care încurajează investițiile în creații intelectuale, asigură un mediu concurențial stabil și corect și face posibilă exercitarea dreptului la sănătate, la educație și a altor drepturi fundamentale ale omului. Reducerea drepturilor de proprietate intelectuală la drepturi de creație nu este în interesul progresului societății. Sancționarea exercitării abuzive a drepturilor de proprietate intelectuală poate fi asigurată fără ca prerogativele conferite de acestea să fie limitate.

cu titlu de monopol de exploatare, dar și pentru a sancționa exercitarea abuzivă a drepturilor de proprietate intelectuală<sup>64)</sup>.

**3.2. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune în revendicare.** Drepturile de proprietate intelectuală exclusive beneficiază de protecție legală printr-o acțiune civilă reglementată specific – acțiunea în contrafacere.

Acțiunea în contrafacere nu este asimilată acțiunii în răspundere civilă delictuală, nici acțiunii în concurență neloială, deoarece, spre deosebire de situația acestor acțiuni, supuse regimului juridic de drept comun și fondate pe comportamentul parazitărilor al pârâtului, acțiunea în contrafacere este fondată pe un drept cu caracter de monopol de exploatare, reglementat prin lege, deoarece constituie o limitare a dreptului la liberă concurență<sup>65)</sup> și garantează stăpânirea unei valori economice independente și indiferent față de atitudinea subiectivă a terțului care încalcă dreptul.

Contrafacerea nu este o simplă folosință, protecția juridică fiind acordată numai contra acelei folosințe care corespunde funcției în vederea căreia dreptul de proprietate intelectuală a fost recunoscut<sup>66)</sup>.

*De fiecare dată când un text de lege special instituie anumite condiții pentru repararea unui prejudiciu, acesta nu poate fi reparat în absența întrunirii condițiilor legale, chiar dacă principiile generale ale răspunderii civile ar conduce la acordarea de daune-interese<sup>67)</sup>. Soluția contrară ar avea ca rezultat absorbirea reglementărilor juridice de către principiul răspunderii civile<sup>68)</sup>.*

Acțiunea în contrafacere se analizează ca acțiune în revendicare<sup>69)</sup>, deoarece permite reintegrarea titularului dreptului exclusiv de proprietate intelectuală în integralitatea prerogativelor conferite de dreptul său.

---

<sup>64)</sup> Ch. Geiger, *Intellectual 'property' after the Treaty of Lisbon: towards a different approach in the new European legal order?* în E.I.P.R. 2010, 32 (6), 255 - 258.

<sup>65)</sup> Y. Chaput, *Concurrence deloyale et parasitisme: complement ou substitut a l'action en contrefacon?*, în *La contrefacon. L'entreprise face a la contrefacon de droits de propriete intellectuelle*, Litec, 2003, p. 32.

<sup>66)</sup> M. M. Vivant, *La protection des droits de propriete intellectuelle: des regimes a geometrie variable*, în *La contrefacon. L'entreprise face a la contrefacon de droits de propriete intellectuelles*, Litec, 2003, p. 8. Sunt avute în vedere tezele lui Josserand privind finalitatea socială a dreptului și sunt amintite funcțiile brevetului de invenție și funcțiile mărcii, precum și obiectul specific al fiecărui drept, astfel cum a fost conturat în jurisprudența CJCE, în cazurile C-15/74, C-187/80, C-19/84, p. 15 și urm; a se vedea și J. Passa, *La contrefacon de marque et l'exigence d'une mise dans le commerce*, Pr. ind., mai 2008, pp. 14-17; B. Geoffroy, *La protection des marques renomnees en droit communautaire*, Pr. ind., mai 2008, p. 17 și urm.

<sup>67)</sup> H. și L. Mazeaud, *Traité théorique et pratique de la responsabilité civile delictuelle et contractuelle*, t.1, Ed. Montchrestien, ed. 6, nr. 15.2., apud Y. Chaput, *op. cit.*, p. 34.

<sup>68)</sup> H. Mazeaud, *D. recueil hebdomadaire*, 1935, nr. 3, chron., II, p. 5., apud Y. Chaput, *op. cit. supra*.

<sup>69)</sup> J. Passa, *Contrefacon et concurrence deloyale*, Litec, Paris, 1997, p. 38 și p. 44; F. Pollaud-Dulian, *Droit de la propriété industrielle*, Montchrestien, coll. Domat, 1999, nr. 730; J. Schmidt-Szalewski și J.-L. Pierre, *op. cit.*, p. 213 și urm.

Protecția în justiție a monopolului conferit titularului dreptului de autor se realizează pe calea acțiunii în contrafacere, care este o acțiune în revendicare<sup>70)</sup>, formulată împotriva celui care îl privează pe titular de exercițiul exclusiv al dreptului său și de redevențele care rezultă din acesta.

În sprijinul tezei<sup>71)</sup> se argumentează că noțiunea modernă de proprietate este suficient de comprehensivă și nuanțată pentru a îngloba forme foarte diferite. În ciuda tuturor prejudecăților de ordin istoric, creațiile intelectuale comportă o apropiere exclusivă și opozabilă tuturor, așadar, un fel de proprietate. Monopolul exploatarei oferă o analogie frapantă cu dreptul de proprietate asupra unui bun: aceasta reprezintă o formă modernă de apropiere a bunurilor; cu alte cuvinte, dacă drepturile de proprietate intelectuală nu sunt drepturi de proprietate asupra bunurilor corporale, ele sunt o formă a dreptului de proprietate.

Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune în revendicare ignoră faptul că, dacă în cazul exercitării acțiunii în revendicare, măsurile reparatorii constau în restituirea bunului, iar obligarea pârâtului la plata de despăgubiri poate fi făcută numai dacă bunul a pierit sau a fost înstrăinat<sup>72)</sup>, în cazul acțiunii în contrafacere, măsurile reparatorii prin echivalent bănesc pot fi obținute în toate cazurile, pe lângă măsurile reparatorii în natură, cu condiția ca pârâtul să fi săvârșit fapta de contrafacere cu intenție<sup>73)</sup>.

**3.3. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune reală în interzicerea săvârșirii faptei de încălcare a dreptului.** Dreptul de proprietate intelectuală este un drept real care poartă asupra unui bun incorporeal și nu poate fi asimilat unui drept de proprietate.

Asemănător dreptului de proprietate, dreptul de proprietate intelectuală conferă titularului său posibilitatea de a folosi în mod exclusiv dreptul și de a interzice terților săvârșirea oricărui act care încalcă dreptul său.

Diferențele<sup>74)</sup> dintre cele două categorii de drepturi sunt însă relevante: titularul dreptului de proprietate exercită dreptul său prin stabilirea unui raport direct și imediat cu bunul însuși, deoarece bunul respectiv nu poate fi folosit concomitent de mai mulți subiecți de drept. Prerogativa *jus excludendi alios* are funcția de a împiedica terții să intervină în exercitarea directă a prerogativelor titularului cu privire la bunul său. Dreptul de proprietate este așadar protejat *erga omnes*.

Or, dreptul de proprietate intelectuală poartă asupra ideilor, cunoștințelor, informațiilor și oricăror astfel de bunuri, care, prin natura lor incorporeală pot fi comunicate unui număr nelimitat de persoane, aflate în oricare loc în spațiu.

---

<sup>70)</sup> C. Simler, *Droit d'auteur et droit commun des biens*, Lexis Nexis, Litec, Univ. de Strasbourg, 2010, pp. 118-128.

<sup>71)</sup> J.-C. Galloux, *op. cit.*, p. 205, care citează pe Josserand, 1938, *Cours de droit civil français* și C. Simler, *op. cit.*, pp. 118-128.

<sup>72)</sup> Art. 566 alin. (1) NCC.

<sup>73)</sup> Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>74)</sup> P. Auteri, *Le tutele reali*, în *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, L. Nivarra (coord.), Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 8 și urm.



Comunicarea bunurilor corporale nu diminuează valoarea acestora pentru persoana care le-a creat.

Bunurile corporale sunt bunuri care aparțin proprietății publice, numai intervenția legiuitorului le transformă în bunuri proprietate privată și rezervă dreptul de utilizare a acestora numai unui anumit titular, care are prerogativa de a-i exclude pe terți. Intervenția legiuitorului nu se limitează la atribuirea dreptului, ci cuprinde nașterea dreptului de proprietate intelectuală. Protecția juridică astfel conferită constituie o limitare a libertății naturale a fiecăruia de a utiliza idei, o limitare a libertății creative, a libertății economice, pentru care legiuitorul are nevoie de justificări de natură geopolitică.

În cazul drepturilor de proprietate intelectuală, prerogativa *jus excludendi alios* are funcția de a permite titularului producerea și distribuirea de bunuri și de servicii, activitate care implică stabilirea unui raport juridic cu terții; exercitarea dreptului se face în cadrul unui raport mediat cu bunul incorporat. Prerogativa *jus excludendi alios* este însă o condiție esențială pentru satisfacerea interesului legal protejat și este apărută nu numai contra unui număr limitat de persoane, care poate veni în contact direct cu bunul, ci împotriva unui număr nelimitat de subiecte de drept.

Normele de drept procesual trebuie să permită titularului interzicerea folosirii fără consimțământul său a bunului protejat prin drept exclusiv de proprietate intelectuală. Acțiunile civile care pot fi exercitate de titular sunt o acțiune inhibitorie, de interzicere a încălcării dreptului și o acțiune care are ca obiect înlăturarea efectelor încălcării dreptului, prin eliminarea de pe piață a produselor contrafăcute<sup>75)</sup> (în sensul de produse obținute prin încălcarea dreptului – n.n.).

Eficiența acțiunii civile pentru apărarea dreptului de proprietate intelectuală depinde de ușurința cu care dreptul poate fi încălcat. Concurența pe care utilizările private prin mijloace electronice o fac folosințelor consimțite de titularul dreptului ridică problema dacă este justificată reglementarea drepturilor de proprietate intelectuală ca drepturi exclusive în raporturile cu persoanele private, sau dacă, în aceste cazuri, dreptul de proprietate intelectuală nu este un simplu drept la compensație pentru utilizările făcute. În ciuda opiniei publice privind asigurarea libertății difuzării operelor protejate prin drept de autor și/sau prin drept conex în spațiul internetului, legiuitorul european a optat pentru menținerea prerogativei *jus excludendi alios* sub forma dreptului exclusiv de comunicare publică, inclusiv în formă interactivă, în mediul digital. Reacția legiuitorului față de încălcările dreptului s-a produs nu atât în plan juridic, cât în plan tehnic, prin sancționarea faptelor de eludare a măsurilor tehnice de protecție care controlează și permit accesul la opere.

În măsura în care titularul dreptului de proprietate intelectuală nu poate împiedica încălcarea dreptului său, apărarea dreptului poate fi făcută, *post factum*, pe calea acțiunii în răspundere civilă delictuală<sup>76)</sup>.

---

<sup>75)</sup> P. Auteri, *op. cit.*, p. 9.

<sup>76)</sup> *Idem*, p. 17.

Măsura ce constă în distrugerea produselor contrafăcute are funcția de a reintegra titularul în deplinătatea exercițiului dreptului de proprietate intelectuală, prin restabilirea concordanței între starea de fapt și starea de drept<sup>77)</sup>.

Considerăm că premisa raționamentului – aceea că dreptul de proprietate intelectuală poartă asupra ideilor, cunoștințelor, informațiilor, care fac parte din proprietatea publică – este greșită<sup>78)</sup>, deoarece obiectul protecției prin dreptul de proprietate intelectuală sunt creațiile intelectuale, ca rezultat al gândirii, inteligenței și efortului creativ și/sau al efortului de investiție materială al omului. Legea în materie exclude expres de la protecția prin drept exclusiv de proprietate intelectuală ideile *per se*, sau informațiile, chiar de natură tehnică, *per se*. În realitate, intervenția legiuitorului nu face decât să consacre un drept privativ asupra unui bun care este rezultat al unei activități umane, care implică un efort creator. Drepturile de proprietate intelectuală, înțelese ca monopoluri legale, nu fac decât să îmbogățească domeniul public, prin comunicarea creațiilor de către titulari publicului, respectiv prin exploatarea acestora pe piață<sup>79)</sup>.

Titularul dreptului de proprietate intelectuală, întocmai ca și titularul unui drept de proprietate, poate decide să nu exercite prerogativa *jus fruendi*<sup>80)</sup>, fie prin neexploatarea acestuia, fie prin refuzul de a culege fructele exploatării de către un terț. Sunt rare excepțiile în care titularul este forțat să exploateze dreptul său de proprietate, iar acestea sunt justificate de protejarea unor drepturi și interese legitime ale terților în contextul exploatării/neexploatării abuzive a dreptului de proprietate intelectuală (acordarea de licențe obligatorii de exploatare, împiedicarea abuzivă a exploatării unei opere colective, înțelegerile anticoncurențiale privind drepturile de proprietate intelectuală, abuzul de poziție dominantă etc.).

Opinăm că sancțiunea care constă în retragere definitivă a produselor contrafăcute de pe piață, în vederea distrugerii acestora, este echivalentă lui *restitutio in integrum*<sup>81)</sup>, care depășește limitele unei acțiuni în interzicerea săvârșirii unei fapte ilicite și apropie acțiunea în contrafacere de acțiunea în revendicare.

Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune reală în interzicerea săvârșirii unei fapte ilicite este specifică sistemului de drept italian, în care acțiunea în contrafacere poate fi întemeiată și pe un drept de proprietate intelectuală

---

<sup>77)</sup> *Idem*, p. 20.

<sup>78)</sup> Potrivit opiniei lui F. Gurry, *Objective arbitrability, antitrust disputes, intellectual property disputes*, p. 117, drepturile de proprietate intelectuală sunt monopoluri într-un sens foarte restrâns. Ele nu sunt monopoluri asupra a ceva ce există deja în domeniul public, ci constau în drepturi cu caracter exclusiv conferite în schimbul comunicării către public a creației sale, care, prin ipoteză, nu s-a aflat niciodată în domeniul public; *apud* B. Hanotiau, *L'arbitrabilité des litiges de propriété intellectuelle*, în *La résolution des litiges en propriété intellectuelle*, J. de Werra (ed.), Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2010.

<sup>79)</sup> X.A. de Mello, *L'expérience des arbitres (ou l'espérance des arbitres)* în *Arbitrage et propriété intellectuelle*, IRPI, Litec, Librairies techniques, Paris, 1994, pp. 97-104.

<sup>80)</sup> C. Simler, *Droit d'auteur et droit commun des biens*, Lexis Nexis, Litec, Univ. de Strasbourg, 2010, p. 83.

<sup>81)</sup> M. Vincenti, *op. cit.*, pp. 109 și 110.

neînregistrat<sup>82)</sup>. În dreptul italian, normele de procedură aplicabile sunt aceleași, pentru toate categoriile de drepturi de proprietate intelectuală, indiferent dacă acestea au caracter exclusiv, fiind dobândite în urma înregistrării la autoritatea administrativă competentă (care nu examinează în fond cererile de eliberare a titlului de protecție), sau dacă acestea sunt dobândite printr-un alt fapt juridic constitutiv de drepturi (cum este cazul concurenței neloiale, a secretului comercial, al emblemei sau al numelui comercial)<sup>83)</sup>.

Aplicarea aceluiași regim juridic concurenței neloiale și drepturilor de proprietate industrială cu caracter exclusiv conduce la confuzii între sfera acțiunii în contrafacere și sfera acțiunii în concurență neloială și denaturează drepturile de proprietate intelectuală, prin apropierea lor de regimul juridic aplicabil unei obligații generale negative de a nu face.

Potrivit Comunicării Comisiei Europene<sup>84)</sup>, protecția prin concurență neloială și protecția prin secret comercial sunt forme complementare și distincte față de protecția juridică prin drept de proprietate intelectuală exclusiv. Ele nu intră în sfera de aplicabilitate a Directivei nr. 48/2004<sup>85)</sup>.

**3.4. Analiza acțiunii în contrafacere ca acțiune duală, cu aspect revendicativ și reparatoriu.** Acțiunile civile sunt exercitate în vederea restabilirii situației de fapt corespunzător situației de drept, prin aplicarea unor măsuri reparatorii în natură sau prin echivalent bănesc.

În cazul exercitării acțiunii în revendicare, măsurile reparatorii în natură constau în restituirea bunului. Măsurile reparatorii prin echivalent bănesc pot fi obținute numai dacă bunul a pierit sau a fost înstrăinat din culpa pârâtului. Atitudinea subiectivă a pârâtului are relevanță în planul obligării acestuia la restituirea fructelor produse de bun până la data restituirii acestuia proprietarului.

În cazul exercitării acțiunii în contrafacere, măsurile reparatorii în natură constau în reintegrarea titularului dreptului exclusiv de proprietate intelectuală în plenitudinea prerogativelor conferite de dreptul exclusiv de proprietate intelectuală, indiferent de natura sa patrimonială sau nepatrimonială.

Protecția legală a drepturilor de proprietate intelectuală are la bază dreptul titularului de a interzice terților exploatarea acestuia. Dreptul de a solicita instanțelor obligarea pârâtului la interzicerea săvârșirii faptei de contrafacere este o protecție caracteristică drepturilor de proprietate intelectuală, care le deosebește de protecția prin acordarea de despăgubiri bănești – protecție juridică acordată

---

<sup>82)</sup> A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *Manuale di diritto industriale*, ed. 5, Giuffrè Editore, 2005, p. 503.

<sup>83)</sup> A. Vanzetti, V. Di Cataldo, *op. cit.*, p. 487.

<sup>84)</sup> COM (2011) 287 final, 24 mai 2011.

<sup>85)</sup> COM/2010/779, din iulie 2011, intitulat Sinteza comentariilor asupra Raportului Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 7.

potrivit dreptului comun al răspunderii civile delictuale în cazul încălcării drepturilor civile<sup>86)</sup>.

Legea prevede măsuri reparatorii în natură specifice acțiunii în contrafacere: confiscarea, distrugerea, retragerea din comerț a produselor obținute prin săvârșirea faptei de contrafacere, precum și a materialelor și echipamentelor care au servit nemijlocit la săvârșirea faptelor de contrafacere<sup>87)</sup>.

Acțiunea în contrafacere prezintă însă, pe lângă acest aspect revendicatoriu, un aspect reparatoriu, având în vedere că, în majoritatea cazurilor în care acțiunea se soluționează în fond, pe lângă redobândirea prerogativelor exclusive, titularul obține și despăgubiri bănești pentru prejudiciul material și/sau moral suferit. În privința drepturilor de proprietate intelectuală, acordarea daunelor-interese nu este suficientă pentru a compensa titularul pentru prejudiciul suferit<sup>88)</sup>.

*Contrafacerea nu este numai o faptă ilicită, care generează răspunderea civilă a autorului ei, ci și o încălcare a dreptului de proprietate, care impune reintegrarea titularului în dreptul său<sup>89)</sup>.*

Din această perspectivă, acțiunea în contrafacere poate fi caracterizată ca acțiune cu caracter dual<sup>90)</sup> sau hibrid<sup>91)</sup>. Pentru viitor, acțiunea în contrafacere tinde în mod obligatoriu și esențial la redobândirea exclusivității exercitării prerogativelor dreptului de proprietate intelectuală (patrimoniale și/sau nepatrimoniale) de către titularul dreptului, prin interzicerea săvârșirii faptei de contrafacere. Pentru trecut, dacă prejudiciul efectiv suferit este dovedit, acțiunea în contrafacere permite obligarea pârâtului la plata de despăgubiri.

**3.5. Analiza pe care o reținem cu privire la acțiunea în contrafacere.** Dreptul comun nu răspunde întru totul cerințelor apărării eficiente a drepturilor de proprietate intelectuală cu caracter exclusiv<sup>92)</sup>.

---

<sup>86)</sup> D. Stauder, *Enforcing Industrial Property Rights: Patent Protection From a Comparative Viewpoint*, în IIC Studies, vol. 25, *New Frontiers of Intellectual Property Law*, Hart Publishing, 2005, p. 292.

<sup>87)</sup> Art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991; art. 52 alin. (4) din L. nr. 129/1992; art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>88)</sup> D. Stauder, *op. cit.*, p. 292.

<sup>89)</sup> J. Schmidt-Szalewski, *La détermination des conséquences civiles de la contrefaçon selon le projet de loi de lutte contre la contrefaçon*, în *Prop. ind.*, nov. 2007, p. 12; P. Meier-Beck, *Damages for Patent Infringement According to German Law – Basic Principles, Assessment and Enforcement*, IIC, vol. 35, 2004, p. 113 și urm.

<sup>90)</sup> M.M. Vivant, *op. cit. supra*, p. 8 și urm.

<sup>91)</sup> Y. Chaput, *op. cit. supra*, p. 33; F. Pollaud-Dulian, *op. cit. supra*.

<sup>92)</sup> Convenția Benelux în materia proprietății intelectuale din 25 februarie 2005, care conține dispoziții legale comune aplicabile mărcilor și desenelor sau modelelor, prevede, la art. 2.20: [...] *Fără a exclude posibila aplicare a dreptului comun în materia răspunderii civile, dreptul exclusiv [născut din înregistrarea mărcii sau a desenului sau modelului – n.n.] permite titularului să interzică terțului [...].* Așadar, drepturile de proprietate intelectuală cu caracter exclusiv sunt supuse unui regim juridic specific, distinct de cel reglementat prin dreptul comun.

Natura lor particulară<sup>93)</sup> și interesele apărute<sup>94)</sup> reclamă reglementarea unui regim formal special, în ce privește condițiile de exercitare, măsurile, procedurile și sancțiunile aplicate<sup>95)</sup>. În cazul drepturilor de proprietate intelectuală exclusive se poate spune că reglementarea procedurilor, măsurilor și sancțiunilor civile aplicabile pentru încălcarea drepturilor este definitorie pentru drepturile substanțiale protejate<sup>96)</sup>.

Reținem că acțiunea în contrafacere este o acțiune specială, reglementată pentru apărarea drepturilor de proprietate intelectuală cu caracter exclusiv, care conține mijloace procesuale organizate expres și distinct de lege<sup>97)</sup>: obținerea și punerea în executare a unor măsuri temporare de interdicere a săvârșirii de către un terț, străin de acțiunea în contrafacere, a faptei suspectate a fi o faptă de contrafacere, conținutul acestor măsuri, măsurile de condiționare a continuării săvârșirii faptei de constituirea unei garanții de către terț, procedurile de asigurare a probelor, sancțiuni precum retragerea din circuitul comercial sau distrugerea mărfurilor obținute și/sau comercializate prin săvârșirea unei fapte de încălcare a dreptului etc.

Determinarea naturii juridice a acțiunii în contrafacere se face în raport cu dreptul originar din existența căruia acțiunea își trage rațiunea (dreptul de proprietate intelectuală exclusiv), și nu în raport cu dreptul derivat, afirmat într-o pretenție concretă (cum ar fi obligarea pârâtului la plata de despăgubiri bănești, care este o transformare a dreptului încălcat) și care se găsește întotdeauna într-un raport de persoane (chiar și dreptul de proprietate)<sup>98)</sup>.

Acțiunea în contrafacere prezintă naturi diferite și, în măsura în care dreptul de proprietate este conceput astfel încât să poarte asupra unui bun necorporal<sup>99)</sup> (prin raportare la limitele juridice ale prerogativelor conferite de dreptul de proprietate intelectuală exclusiv), poate să fie analizată ca acțiune în revendicare<sup>100)</sup>.

Se poate distinge între acțiunea în contrafacere formulată împotriva celui care se comportă ca un veritabil titular al dreptului, prin exercitarea prerogativelor

---

<sup>93)</sup> Același drept conferă prerogative patrimoniale și nepatrimoniale, ceea ce permite analiza naturii moniste sau dualiste a drepturilor.

<sup>94)</sup> În materia dreptului la marcă, legea apără titularul împotriva pierderii clientelei sau a cotei de piață sau împotriva pierderii bunului renume pe piață, sau împotriva vulgarizării mărcii prin diminuarea puterii de atracție, a caracterului de exclusivitate și de lux al acesteia [art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 90 alin. (3) lit. c) din L. nr. 84/1998].

<sup>95)</sup> Directiva 48/2004, O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>96)</sup> P. Spada, *Concluzii*, în *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, L. Nivarra (coord.), Giuffrè Editore, Milano, 2005.

<sup>97)</sup> Prevăzute prin C. pr. civ., legile speciale edictate și (în ???) materie și O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>98)</sup> E. Herovanu, *Principiile procedurii judiciare*, București, Institutul de Arte Grafice „Lufta”, 1932, p. 251.

<sup>99)</sup> S. Alma-Delette, *La nature juridique des droits de propriété intellectuelle*, în „Propriété intellectuelle et droit commun”, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 28 și urm.

<sup>100)</sup> A. Saint-Martin, *Les spécificités de l'action en contrefaçon au regard du droit commun*, în *Propriété intellectuelle et droit commun*, Presses Universitaires d'Aix-Marseille, 2007, p. 70 și urm.

exclusive conferite titularului dreptului de proprietate intelectuală, față de care acțiunea în contrafacere prezintă aspecte juridice caracteristice unei acțiuni în revendicare, și acțiunea în contrafacere formulată împotriva celui care încalcă condițiile de exploatare stabilite prin contractul de licență, față de care acțiunea în contrafacere are natura juridică a unei acțiuni în răspundere civilă contractuală.

Spre deosebire de acțiunea în revendicare, a cărei exercitare permite restabilirea situației anterioare prin aplicarea cu prioritate a principiului reparației în natură, în cazul acțiunii în contrafacere, restabilirea situației anterioare se face, în majoritatea cazurilor, concomitent, prin măsuri reparatorii în natură (câtă vreme este posibilă săvârșirea faptei de contrafacere în viitor), prin redobândirea de către titular a exercițiului exclusiv al prerogativelor conferite (*jus possidendi, jus utendi, jus fruendi și jus abutendi*) și prin distrugerea, retragerea din comerț a bunurilor obținute prin săvârșirea faptei de contrafacere și prin echivalent bănesc, dacă fapta de contrafacere a fost săvârșită cu vinovăție de către pârât.

Reținem că acțiunea în contrafacere prezintă, concomitent, un caracter revendicativ și unul reparatoriu<sup>101</sup>).

Caracterul revendicativ poate fi reținut în raport de garantarea dreptului de proprietate intelectuală ca drept de proprietate, potrivit jurisprudenței Curții Constituționale: *dispozițiile constituționale ale art. 44 alin. (1), reglementând garantarea dreptului de proprietate, se referă implicit și la garantarea dreptului de proprietate intelectuală, care include dreptul de autor și drepturile conexe, precum și proprietatea industrială*<sup>102</sup>), *atingerile aduse dreptului titularului mărcii echivalează cu încălcarea dreptului său de proprietate*<sup>103</sup>), stabilirea unor raporturi procentuale fixe în ceea ce privește remunerațiile negociate pentru drepturile conexe care nu pot depăși o treime din remunerațiile negociate pentru drepturile de autor cu aceeași categorie de utilizatori restrânge în mod nejustificat exercițiul de proprietate prevăzut de art. 44 din Constituție<sup>104</sup>).

Avem în vedere și jurisprudența CJUE<sup>105</sup>), potrivit căreia *protecția dreptului fundamental de proprietate, din care fac parte drepturile legate de proprietatea intelectuală, trebuie apreciată comparativ cu protecția celorlalte drepturi fundamentale*. Art. 17 alin. (2) din Carta drepturilor fundamentale a U.E. consacră protecția drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul dreptului de proprietate.

Reglementările NCC privind dobândirea dreptului de proprietate [art. 557 alin. (2) NCC<sup>106</sup>], definiția dreptului de proprietate privată [art. 555 alin. (1) NCC],

---

<sup>101</sup>) P. Roubier, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Recueil Sirey, 1952, p. 456, apud P. Massot, *Les sanctions de la contrefaçon*, IRPI, nr. 6/2005, p. 67.

<sup>102</sup>) Dec. CC nr. 541 din 7 decembrie 2004, M. Of. nr. 81 din 25 ianuarie 2005.

<sup>103</sup>) Dec. CC nr. 688 din 31 mai 2011, referitoare la excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 36 din L. nr. 84/1998 (respinsă), M. Of. nr. 537 din 29 iulie 2011.

<sup>104</sup>) Dec. CC nr. 571 din 29 aprilie 2010, referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 121 alin. (2) și ale art. 134 alin. (2) lit. g) din L. nr. 8/1996, M. Of. nr. 430 din 28 iunie 2010.

<sup>105</sup>) Cazul C-275/06 *Promusicae* și C-360/10 *SABAM c. Netlog*.

<sup>106</sup>) Potrivit căruia: *În cazurile prevăzute de lege, proprietatea se poate dobândi prin efectul unui act administrativ, respectiv prin efectul titlului de protecție eliberat de OSIM în urma admiterii cererii de înregistrare a dreptului de proprietate intelectuală.*

obiectul acțiunii în revendicare, definiția posesiei [art. 563 alin. (1) și art. 916 alin. (1) NCC], efectele admiterii acțiunii în revendicare [art. 566 alin. (1) și (2) NCC] permit conturarea caracterului revendicativ al acțiunii în contrafacere, ca acțiune în revendicarea unui bun mobil necorporal de la cel care exercită în fapt prerogativele conferite de dreptul de proprietate intelectuală exclusiv titularului<sup>107</sup>).

Observăm că prerogativele conferite potrivit art. 555 alin. (1) NCC titularului dreptului de proprietate, *de a poseda, folosi și dispune de un bun în mod exclusiv și perpetuu, în limitele stabilite de lege*, corespund prerogativelor dreptului de proprietate intelectuală<sup>108</sup>).

Potrivit art. 535 NCC, bunurile sunt [...] *lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie obiectul unui drept patrimonial*. Noțiunea tehnico-juridică de *bun* nu desemnează numai dreptul asupra unui lucru, ci tot ceea ce compune patrimoniul unei persoane – drepturi reale și drepturi personale; *bunul* este o valoare economică<sup>109</sup>. Drepturile de proprietate intelectuală sunt calificate ca *bunuri* care intră sub incidența prevederilor art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție<sup>110</sup>).

---

<sup>107</sup> Evoluția economiei industriale spre o economie a cunoașterii și creativității inteligenței umane determină îndepărtarea de la concepția clasică, conform căreia *dacă pentru lumea materială, lucrurile care sunt în comerț nu au valoare și utilitate practică decât dacă pot fi materialmente apropiate...* pe când *opera unui autor sau invenția unui inventator nu prezintă interes decât atunci când a fost împărtășită publicului. Din acel moment, însă, opera nu mai aparține creatorului ei, stăpân devine întreg publicul care a luat cunoștință de ea și vrea să-i tragă foloasele pe care i le oferă*, cf. G. Luțescu, *op. cit.*, pp. 58-59. Dacă recunoașterea juridică a protecției drepturilor de proprietate intelectuală a fost făcută în secolul al XIX-lea, în contextul economiei industriale, în contextul economic prezent este necesar ca reglementarea drepturilor de proprietate intelectuală să nu adopte concepția conform căreia *în adevăratul sens al cuvântului, proprietatea nu se înțelege decât pentru lucrurile corporale și aceea că denumirea drepturi de proprietate intelectuală constituie metafore, căci toate drepturile corespunzătoare lor sunt simple adaptări sau forme atenuate ale dreptului de proprietate, cu care nu se pot confunda* (A.M. Dragomirescu, *Revendicarea în dreptul român*, București, Imprimeria Curierul Judiciar SA, 1936, p. 14 și urm.).

<sup>108</sup> Atributele *jus utendi, jus fruendi, jus abutendi*, care caracterizează atât dreptul real de proprietate, cât și dreptul de proprietate intelectuală, *au suferit, datorită evoluției vieții sociale și economice, multe rețușări, impuse, în primul rând, de conflictul necesar izvorât din liberul exercițiu al dreptului de proprietate, de necesitatea respectării mutuale a facultăților sale, dar, mai presus, de interesul public. În însăși definiția proprietății se află sediul legitimității unor astfel de rețușări* (A. M. Dragomirescu, *op. cit.*, p.14 și urm.). Lipsa caracterului perpetuu al drepturilor de proprietate intelectuală nu este aptă a schimba însăși natura dreptului. Legea prevede caracterul temporar al dreptului și exceptează anumite fapte de exercitare a dreptului exclusiv de proprietate intelectuală de la necesitatea dobândirii consimțământului titularului din necesitatea de a echilibra interesele private ale titularului cu interesele generale ale societății, care țin de asigurarea progresului tehnic, accesul la cultură și educație, accesul la informație, asigurarea libertății comerțului și a liberei concurențe. Echilibrul este atins în cadrul reglementării drepturilor de proprietate intelectuală, astfel încât să fie evitate conflictele între drepturile de proprietate intelectuală, drepturile fundamentale ale omului și dreptul concurenței. Titularul dreptului exclusiv de proprietate intelectuală are posibilitatea, legal recunoscută și sancționată, de a nu exercita dreptul său și de a nu profita economic de pe urma exercitării dreptului său. *Per a contrario*, reglementarea unui drept de monopol ar avea ca scop încheierea de licențe obligatorii.

<sup>109</sup> C. Simler, *op. cit.*, p. 19.

<sup>110</sup> CEDO, *Anheuser Busch c. Portugaliei* (nr. 73049/2001), *Dima c. României* (nr. 58472/2000), *Bălan c. Moldovei* (nr. 19247/2003). Conflictul între drepturile de proprietate intelectuală și drepturile omului este un conflict între drepturi ale omului (așa cum dreptul la libertatea de exprimare poate intra în conflict cu dreptul la viață privată), care nu poate fi corect soluționat

Art. 563 alin. (1) NCC, potrivit căruia *Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă persoană care îl deține fără drept. El are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul* nu distinge între bunuri corporale sau necorporale. Într-un înțeles larg al dreptului de proprietate, sunt obiecte ale dreptului toate elementele care compun activul patrimonial<sup>111)</sup>, nu numai bunurile corporale.

Posesorul este cel care se comportă ca un proprietar și care exercită în fapt prerogativele dreptului de proprietate asupra unui bun, în raport de definiția noțiunii de *posesie* dată de art. 916 alin. (1) NCC: *exercitarea în fapt a prerogativelor dreptului de proprietate asupra unui bun* (fără a distinge între bunuri corporale sau necorporale) *de către persoana care îl stăpânește și care se comportă ca un proprietar*. Prerogativele dreptului de proprietate sunt cele prevăzute de art. 555 alin. (1) NCC: dreptul titularului de a poseda, folosi și dispune de un bun.

Ca efect al exercitării acțiunii în revendicare, potrivit prevederilor art. 566 NCC, alin. (1): *Pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrăinat. În aceleași condiții, pârâtul va fi obligat la restituirea produselor sau a contravalorii acestora. În toate cazurile, despăgubirile vor fi evaluate în raport cu momentul restituirii și alin. (2): Posesorul de rea-credință sau detentorul precar va fi obligat, la cerere, și la restituirea fructelor produse de bun până la înapoierea acestuia către proprietar.*

Din punct de vedere juridic, exercitarea acțiunii în revendicare vizează redobândirea prerogativelor juridice conferite de dreptul de proprietate cu privire la bunul revendicat<sup>112)</sup>. Revendicarea unui bun mobil incorporeal presupune redobândirea prerogativelor dreptului de proprietate intelectuală (prerogative care pot fi conferite de un drept de natură patrimonială sau nepatrimonială<sup>113)</sup>) de la orice terț care le exercită în fapt, fără consimțământul titularului dreptului.

Acțiunea în contrafacere nu poate fi asimilată unei acțiuni în revendicare, având în vedere că, potrivit art. 556 alin. (1) NCC, dreptul de proprietate poate fi *exercitat în limitele materiale ale obiectului său [...]*. Opțiunea legiuitorului a fost aceea de a exclude bunurile nemateriale din sfera dreptului de proprietate.

Asemănător acțiunii în revendicare, acțiunea în contrafacere poate fi exercitată de titularul unui drept de proprietate industrială afectat de o condiție rezolutorie<sup>114)</sup>, deoarece, până la îndeplinirea condiției, dreptul constituie un element

---

decât prin asigurarea unui just echilibru între interesele protejate, în funcție de situația de fapt concretă, fără restrângerea sferei de protecție a drepturilor de proprietate intelectuală, prin reglementări rigide.

<sup>111)</sup> C. Simler, *op. cit.*, p. 24. Autoarea analizează dreptul de autor ca drept de proprietate clasic.

<sup>112)</sup> Shu Zhang, *De l'O.M.P.I. au G.A.T.T.*, Ed. Litec, Paris, 1994, p. 29.

<sup>113)</sup> F. Pollaud-Dulian, *op. cit.*, p. 716, par. 1211 și 1212.

<sup>114)</sup> Pe când creditorul unei obligații condiționale nu poate cere nimic debitorului său.



activ al patrimoniului solicitantului înregistrării unui drept de proprietate industrială, susceptibil de un exercițiu deplin<sup>115</sup>).

Acțiunea în contrafacere poate fi introdusă împotriva oricui exercită fără drept prerogative ale titularului dreptului de proprietate intelectuală, dacă reclamantul face dovada existenței dreptului său de proprietate intelectuală în patrimoniul său<sup>116</sup>).

Acțiunea în contrafacere poate fi exercitată ca acțiune în constatare pozitivă numai atunci când săvârșirea faptei de contrafacere nu mai este posibilă în viitor<sup>117</sup>). Reclamantul în acțiunea în constatare nu pretinde ca pârâtul să fie obligat la altceva decât la recunoașterea celor constatate de către instanță.

Acțiunea în contrafacere este exercitată de cele mai multe ori ca acțiune în realizare, care are ca obiect constrângerea debitorului la executarea prestațiilor. Pretențiile cu caracter real formează cererea principală, iar pretențiile cu caracter personal formează cererea accesorie, astfel că acțiunea în contrafacere nu poate fi analizată ca acțiune mixtă<sup>118</sup>).

## Secțiunea 2

### Aspecte procedurale privind acțiunea în contrafacere

**1. Competența.** Problemele ridicate de dimensiunea tehnică a drepturilor de proprietate industrială au impus formarea profesională a judecătorilor și înființarea în cadrul instanțelor judecătorești a secțiilor specializate<sup>119</sup>) să soluționeze litigiile

---

<sup>115</sup>) De exemplu, L. nr. 64/1991, art. 32, alin. (1) prevede: *Brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată, iar potrivit art. 33 din aceeași Lege: Cu începere de la data publicării cererii de brevet, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1)-(3), cererea asigură solicitantului, în mod provizoriu, protecția conferită potrivit dispozițiilor art. 32.*

<sup>116</sup>) Pentru o analiză monografică a acțiunii în revendicare, a se vedea E. Marin, *Acțiunea în revendicare și regimurile ei juridice*, Ed. Hamangiu, București, 2009.

<sup>117</sup>) În practică, prevederile art. 111 C. pr. civ. sunt nesocotite. Reclamantul solicită instanței constatarea încălcării dreptului de proprietate intelectuală și, ca o consecință a acestei constatări, obligarea pârâtului la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere și la plata de despăgubiri bănești. Instanțele califică aceste cereri ca fiind cereri în realizare, însă prin dispozitivul hotărârii judecătorești *constată* încălcarea dreptului și ulterior *obligă* pârâtul la încetarea săvârșirii faptei și la plata de despăgubiri. Sunt soluționate astfel, concomitent, o cerere în constatare și o cerere în realizare; a se vedea C. Ap. Buc., s. civ. pr. int., dec. civ. nr. 341/A din 6 oct. 2005, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară...*, op. cit., vol. 1, p. 95 și urm.

<sup>118</sup>) E. Herovanu, op. cit., p. 247.

<sup>119</sup>) L. nr. 304/2004 privind organizarea judiciară, republicată în M. Of. nr. 827 din 13 septembrie 2005, modificată prin L. nr. 71/2011, art. 35 alin. (2) și 36 alin. (3), prevede: *În cadrul tribunalelor și al curților de apel funcționează secții sau, după caz, complete specializate pentru cauze civile, cauze penale, cauze cu minori și de familie, cauze de contencios administrativ și fiscal, cauze privind conflicte de muncă și asigurări sociale, societăți comerciale, registrul comerțului, insolvență, concurență neloială sau pentru alte materii, precum și, în raport cu natura și numărul cauzelor, secții maritime și fluviale. Potrivit dispozițiilor art. 19 alin. (2) din aceeași Lege, *Înalta Curte de Casație și Justiție este organizată în 4 secții - Secția I civilă, Secția a II-a civilă, Secția penală și Secția de contencios administrativ și fiscal, 4 complete de 5 judecători și Secțiile Unite, cu competență proprie.**

cu privire la aceste drepturi, considerate ca fiind incluse în sfera raporturilor juridice de drept civil<sup>120)</sup>.

*Din punct de vedere material*, competența soluționării în primă instanță a acțiunii în contrafacere revine tribunalului, potrivit art. 2 pct. 1 lit. e) C. pr. civ. și art. 93 pct. 1 lit. d) NCPC.

*Din punct de vedere teritorial*, instanța competentă este fie cea de la domiciliul pârâtului, potrivit art. 5 C. pr. civ., respectiv art. 105 alin. (1) NCPC, fie cea de la locul în care s-a săvârșit fapta ilicită de contrafacere, potrivit art. 10 pct. 8 C. pr. civ., respectiv art. 111 alin. (1) pct. 9 NCPC<sup>121)</sup>.

Reclamantul are alegerea între mai multe instanțe deopotrivă competente<sup>122)</sup>.

Locul săvârșirii faptei ilicite de contrafacere este determinat prin raportare la locul unde produsele contrafăcute au fost fabricate, folosite, oferite spre vânzare, comercializate, deținute în scopul comercializării etc.

Locul unde s-a produs prejudiciul coincide cu locul săvârșirii faptei de contrafacere și nu poate fi asimilat cu locul unde s-a produs fiecare din consecințele financiare ale faptei ilicite<sup>123)</sup>. Totuși, în jurisprudența franceză, au fost cazuri în care competența teritorială a instanței a fost determinată prin raportare la locul unde s-a produs prejudiciul, diferit de locul săvârșirii faptei de contrafacere (care coincidea cu locul domiciliului pârâtului)<sup>124)</sup>. Locul săvârșirii

---

<sup>120)</sup> Problema a fost controversată. S-a impus soluția pe care o considerăm corectă, în sensul stabilirii naturii civile a litigiilor din domeniul drepturilor de proprietate intelectuală, a se vedea G. Boroi, O. Spineanu-Matei, *Codul de procedură civilă adnotat*, ed. a II-a, Ed. Hamangiu, București, 2007, p. 25 și C.R. Romițan, *Competența de judecată a litigiilor din domeniul mărcilor și indicațiilor geografice*, în RRDPI nr. 1/2008, p. 99 și urm. În practică s-au formulat apărări în sensul că litigiile privind drepturile de proprietate industrială, în care părțile sunt societăți comerciale, sunt de natură comercială, deoarece poartă asupra unor drepturi care fac parte din fondul de comerț, iar subiectele raportului juridic beneficiază de prezumția de comercialitate; a se vedea în acest sens C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 1, p. 52 și urm. O opinie similară s-a exprimat și în doctrină, a se vedea L. Dănilă, *Considerații privind competența instanțelor de judecată în soluționarea litigiilor de drept de proprietate intelectuală*, în RRDPI nr. 1/2007, p. 34 și urm. Art. 3 alin. (1) NCC pune capăt tuturor controverselor, prin reglementarea regulii aplicării generale a Codului civil raporturilor dintre profesioniști și dintre aceștia și orice alte subiecte de drept civil. Comercianții sunt subiecte de drept civil, incluși în sfera categoriei de profesioniști, potrivit prevederilor art. 8 din L. nr. 71/2011.

<sup>121)</sup> În materia dreptului la marcă, prevederile art. 88 alin. (3) din L. nr. 84/1998, potrivit cărora *Sentințele Tribunalului București pronunțate în cazurile prevăzute la art. 36 [...] pot fi atacate cu apel la Curtea de Apel București, în termen de 15 zile de la comunicare* pot ridica întrebarea dacă legiuitorul a stabilit competența teritorială exclusivă a Tribunalului București pentru soluționarea acțiunilor în contrafacerea unei mărci. Opinem că nu s-a reușit adoptarea acestei soluții, fiind doar o inadvertență în redactarea legii.

<sup>122)</sup> Art. 113 NCPC și, sub actualul C. pr. civ., art. 12; a se vedea și C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 244/R din 23 iunie 2005, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 1, p. 44 și urm.

<sup>123)</sup> Cass. com., 8 feb. 2000; Cass. com., 2 mar. 2000, *apud* S. Guinchard, *Droit et pratique de la procédure civile*, Dalloz, 2004, p. 163.

<sup>124)</sup> Într-o acțiune în contrafacerea mărcii, reclamanta societate comercială cu sediul în Paris a formulat cerere de chemare în judecată a societății pârâte domiciliată în Marsilia în fața instanței

faptei de contrafacere în cazurile de intervenție vamală se determină potrivit L. nr. 344/2005 și C. vam.<sup>125)</sup>.

Este discutabil dacă, în temeiul prevederilor art. 17 C. pr. civ. și art. 119 NCPC<sup>126)</sup>, instanța sesizată cu soluționarea unei cereri principale în contrafacere își poate proroga competența pentru a soluționa cererile incidentale formulate de pârât, având ca obiect anularea sau decăderea din dreptul pe care se întemeiază acțiunea. Apărarea care tinde la stingerea dreptului reclamantului este formulată de pârât în majoritatea acțiunilor în contrafacere.

Pentru soluționarea cererilor în anulare și în decădere, care ridică problema valabilității dreptului de proprietate industrială înregistrat la OSIM, este competent exclusiv Tribunalul București. Competența Tribunalului București este stabilită prin legile special edictate în materie.

De principiu, prorogarea de competență operează în toate cazurile în care considerații de ordin practic impun ca litigiul să fie soluționat de o singură instanță, chiar dacă s-ar încălca norme de competență materială sau de competență teritorială exclusivă stabilite prin Codul de procedură civilă, iar dacă sunt stabilite prin legi speciale, numai dacă acestea permit în mod expres prorogarea<sup>127)</sup>.

În jurisprudență, prevederile art. 17 C. pr. civ. au fost interpretate în sensul că, deoarece sunt situate în titlul *Dispoziții speciale* din C. pr. civ., după cele privitoare la competență, acestea instituie o regulă derogatorie de la normele cuprinse în art. 1-16 C. pr. civ., dar nu și de la cele prevăzute în alte acte normative<sup>128)</sup>. Interpretarea respectă principiul *specialia generalibus derogant* și principiul conform căruia norma generală nu poate, fără o dispoziție expresă a legiuitorului, să afecteze o normă specială<sup>129)</sup>.

În consecință, potrivit art. 159<sup>1</sup> alin. (2) C. pr. civ., în cazul în care părțile sau instanța invocă, *la prima zi de înfățișare, dar nu mai târziu de începerea dezbaterilor asupra fondului*, excepția de necompetență teritorială de ordine publică a instanței sesizate concomitent cu cerere principală în contrafacere și cu cerere incidentală în anulare sau în decădere pentru a soluționa cererea incidentală, de competența exclusivă a Tribunalului București, instanța ar urma să disjungă cererea reconvențională în anulare sau în decădere și să cerceteze

---

din Paris, pe motivul că serviciul oferit de această societate putea fi accesat din Paris, astfel că prejudiciul s-a produs în Paris, cf. Cass. com., 7 mar. 2000 și CA Paris, 1 mar. 2000, *apud* S. Guinchard, *op. cit.*, p. 163.

<sup>125)</sup> C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 192/A din 31 mai 2005; C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 244/R din 23 iunie 2005, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară*, *op. cit.*, vol. 1.

<sup>126)</sup> Art. 119 alin. (1) NCPC prevede: *Cererile accesorii, adiționale, precum și cele incidentale se judecă de instanța competentă pentru cererea principală, chiar dacă ar fi de competența materială sau teritorială a altei instanțe judecătorești, cu excepția cererilor prevăzute la art. 117.*

<sup>127)</sup> V.M. Ciobanu, G. Boroș, T.C. Briciu, *Curs selectiv...*, *op. cit.*, p. 163.

<sup>128)</sup> Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 313 din 22 ianuarie 2010, publicată pe site-ul [www.scj.ro](http://www.scj.ro).

<sup>129)</sup> cf. V. M. Ciobanu, *Tratat...*, *op. cit.*, vol. I, p. 170; C. C. Dinu, *op. cit.*, p. 53 și urm.; V. M. Ciobanu, G. Boroș, T.C. Briciu, *Curs selectiv...*, *op. cit.*, p. 163. Normelor generale li se suprimă eficacitatea în fața celor speciale, cf. I. Deleanu, *Tratat...*, *op. cit.*, vol. I, p. 47.

aparența temeiniciei cererii reconvenționale, pentru a stabili dacă este necesar să continue judecarea acțiunii în contrafacere sau să suspende soluționarea acesteia, în temeiul art. 244 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ.

Dacă părțile sau instanța nu invocă, în condițiile art. 159<sup>1</sup> alin. (2) C. pr. civ., excepția de necompetență teritorială pentru soluționarea cererii incidentale, instanța sesizată cu soluționarea acțiunii în contrafacere poate reține spre competență soluționarea cererea incidentală în anulare sau în decădere.

Nu poate fi reținută ca soluție de principiu soluția de respingere a cererii de suspendare<sup>130)</sup>, cu argumentul că întreruperea cursului judecării acțiunii în contrafacere până la soluționarea irevocabilă a litigiului având ca obiect anularea/decăderea din drept este incompatibilă cu o protecție eficientă a dreptului născut dintr-un titlu care beneficiază de prezumția de valabilitate. Suspendarea soluționării acțiunii în contrafacere până la soluționarea acțiunii în anulare sau în decădere nu echivalează cu răsturnarea prezumției de valabilitate a titlului de protecție pe care se întemeiază cererea reclamantului<sup>131)</sup>. Reclamantul în acțiunea în contrafacere poate solicita interzicerea provizorie a săvârșirii faptei de contrafacere, până la soluționarea în fond a acțiunii, pe calea procedurii ordonanței președințiale.

Nu considerăm corectă soluția conexării în fața Tribunalului București a acțiunii în contrafacere introdusă la un alt tribunal competent cu acțiunea în anulare sau în decădere, în temeiul prevederilor art. 164 alin. (4) C. pr. civ.<sup>132)</sup>, respectiv art. 134 alin. (4) NCPC, deoarece s-ar eluda de către pârât regulile generale privind stabilirea competenței și s-ar crea riscul ca Tribunalul București să devină instanță general competentă să soluționeze acțiunile în contrafacere, deși nu este cel mai bine situat pentru a cerceta probele în litigiul născut ca urmare a săvârșirii unei fapte juridice ilicite. Aceeași este soluția adoptată în jurisprudența franceză, potrivit căreia acțiunile conexe, dar divizibile, sunt disjuncte<sup>133)</sup>.

În raport de prevederile art. 77 lit. j) PLPA a NCPC, potrivit cărora la data intrării în vigoare a NCPC *se abrogă orice alte dispoziții contrare*, opinăm că dispozițiile art. 119 alin. (1) NCPC permit înlăturarea regulilor stabilite prin legi speciale, cu consecința că instanța competentă pentru soluționarea cererii principale în contrafacere este competentă să soluționeze și cererea incidentală privind valabilitatea dreptului de proprietate industrială înregistrat, chiar dacă legile speciale instituie competența teritorială exclusivă a Tribunalului București.

<sup>130)</sup> C. Ap. București, s. a III-a civilă, dec. civ. nr. 1320 din 8 dec. 2004, publicată în O. Spineanu-Matei, *op. cit.*, vol. 1, p. 110 și urm.

<sup>131)</sup> Cas, s. civ. propr. int., încheiere din 21 noiembrie 2008, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară*, vol. 4, p. 190 și urm.

<sup>132)</sup> Conform căruia: (1) *Părțile vor putea cere întrunirea mai multor pricini ce se află înaintea aceleiași instanțe sau instanțe deosebite, de același grad, în care sunt aceleași părți sau chiar împreună cu alte părți și al căror obiect și cauză au între dânsese o strânsă legătură [...] (4) Când una din pricini este de competența unei instanțe, și părțile nu o pot înlătura, întrunirea se va face la acea instanță.*

<sup>133)</sup> Versailles, 9 mai 1995, *apud* S. Guinchard, F. Ferrand, *Procédure civile. Droit interne et communautaire*, ed. 28, Dalloz, 2006, p. 351.

Aceeași este reglementarea în Codul judiciar belgian, potrivit căruia, regulile de competență teritorială, chiar cele privind competența exclusivă și de ordine publică, nu împiedică conexitatea, litispendența și prorogarea de competență cu privire la cererea reconvențională și de intervenție în interes propriu<sup>134</sup>). Prevederile permit ca, deși Tribunalul de comerț din Bruxelles este exclusiv competent să soluționeze acțiunile în materia drepturilor de proprietate intelectuală<sup>135</sup>), o acțiune formulată pe cale incidentală să fie soluționată de instanța sesizată cu cererea principală, deoarece singura rațiune de a fi a cererii reconvenționale este existența cererii principale<sup>136</sup>). Deoarece competența teritorială exclusivă sau de ordine publică nu împiedică prorogarea competenței instanței sesizate inițial, soluția nu permite pârâtului în acțiunea în contrafacere să provoace manevre dilatorii, prin simpla depunere a unei cereri reconvenționale.

Interpretarea permite desfășurarea cu celeritate a procedurilor privind acțiunile în contrafacere în fața unui singur tribunal competent și evitarea aplicării măsurilor precum disjungerea cererilor incidentale, trimiterea lor spre competență soluționare Tribunalului București, dar, mai ales, suspendarea soluționării acțiunii în contrafacere până la pronunțarea unei hotărâri definitive cu privire la cererea incidentală.

În Franța, legiuitorul a optat pentru o reglementare rigidă a materiei competenței teritoriale exclusive a instanțelor pentru soluționarea acțiunilor în anularea titlului de proprietate industrială sau în decăderea titularului din dreptul conferit. Regulile de competență teritorială exclusivă, cum sunt cele stabilite prin lege în materia brevetelor de invenție, sunt de ordine publică<sup>137</sup>), iar orice clauză atributivă de competență este nulă<sup>138</sup>). Prorogarea tacită de competență, în temeiul voinței pârâtului, care, în deplină cunoștință de cauză, acceptă ca litigiul să fie soluționat de o altă instanță nu produce efecte în cazul competenței de ordine publică. Instanța poate ridica din oficiu excepția de necompetență de ordine publică<sup>139</sup>).

Soluționarea de către aceeași instanță a cererii principale în contrafacere și a cererilor incidentale care pun în discuție valabilitatea dreptului de proprietate industrială înregistrat permite ca cererile incidentale să fie asimilate unor apărări ale pârâtului în contrafacere, în strânsă legătură cu acțiunea în contrafacere<sup>140</sup>).

<sup>134</sup>) Potrivit prevederilor art. 634 din Codul judiciar belgian.

<sup>135</sup>) Potrivit art. 633 *quinquies* din Codul judiciar belgian.

<sup>136</sup>) G. Closset-Marchal, *La compétence en droit judiciaire privé*, Larcier, 2009, p. 56.

<sup>137</sup>) CA Grenoble, 23 martie 1971, S. Guinchard, *op. cit.*, p. 176.

<sup>138</sup>) CA Caen, 17 septembrie 1982, S. Guinchard, *op. cit.*, p. 176.

<sup>139</sup>) S. Guinchard, *op. cit.*, p. 189.

<sup>140</sup>) Aceasta este interpretarea în legislația și jurisprudența franceză, care admite formularea cererii reconvenționale în anulare pentru prima dată în fața instanței de apel, dacă cererea este consecința unui mijloc de apărare a pârâtului în raport cu acțiunea în contrafacere, care a fost invocat în primă instanță, Com. 29 noiembrie 1994. Soluția este permisă în mod expres de art. 566 C. pr. civ. fr.: *Les parties peuvent ajouter aux prétentions virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément* și 567 C. pr. civ. fr.: *Les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel*. NCPC nu a adoptat această soluție flexibilă, ci a prevăzut obligația depunerii cererii

În alte jurisdicții<sup>141)</sup>, contrafacerea și valabilitatea titlurilor de protecție sunt interpretate ca fiind probleme distincte, iar problema valabilității titlului nu are prioritate de soluționare<sup>142)</sup>. Acțiunile în contrafacere pot fi formulate în fața oricărei instanțe de district sau de canton, care nu este competentă să examineze problema valabilității brevetului de invenție<sup>143)</sup>, dar se poate pronunța în privința valabilității dreptului la marcă sau la desene și modele. Instanța sesizată cu acțiune în contrafacere nu este obligată să suspende soluționarea litigiului<sup>144)</sup> și, de cele mai multe ori, continuă judecarea acțiunii în contrafacere. Numai pentru motive justificate, dacă, *prima facie*, cererea reconvențională este evident fondată, instanța poate decide se suspende soluționarea acțiunii în contrafacere.

Sunt jurisdicții<sup>145)</sup> în care competența de soluționare a acțiunii în contrafacere se stabilește în funcție de dreptul de proprietate intelectuală apărât, iar competența de soluționare a acțiunilor privind valabilitatea drepturilor este distinct reglementată și aparține exclusiv instanțelor prevăzute de lege.

Soluția adoptată de legiuitorul român evită crearea situațiilor în care pârâtul sancționat în acțiunea în contrafacere ar anula ulterior titlul de protecție al reclamantului, dreptul acestuia fiind stins în mod retroactiv, de la data de depozit a cererii<sup>146)</sup> și s-ar pune problema repunerii în situația anterioară a acestuia, pe calea acțiunii în răspundere civilă delictuală de drept comun.

Din perspectiva necesității formării judecătorilor specializați în dreptul proprietății intelectuale, opinăm că este necesară păstrarea competenței exclusive

---

reconvenționale odată cu întâmpinarea sau, numai dacă pârâtul nu este obligat să depună întâmpinare, cel mai târziu la primul termen de judecată, sub sancțiunea decăderii [art. 204 alin. (4) NCPC]. Orice act de procedură făcut peste termenul legal stabilit sub sancțiunea decăderii este un act nul [art. 180 alin. (1) și art. 172 alin. (2) NCPC].

<sup>141)</sup> Germania, Elveția, Austria.

<sup>142)</sup> Argumentele Guvernului german în cazul CJUE, C-4/03, în care a fost examinată problema din perspectiva stabilirii jurisdicției potrivit Regulamentului nr. 44/2001.

<sup>143)</sup> În Germania, competența de soluționare a cererii de anulare a brevetului de invenție aparține exclusiv Tribunalului de Brevete din München, ale cărui decizii pot face obiect al apelului, de competența Curții Supreme Federale. Instanțele sunt specializate, au cunoștințe tehnice, fiind compuse din cinci judecători, dintre care trei au pregătire tehnică (sunt recrutați dintre examinatorii Oficiului German de Brevete și Mărci), iar doi au pregătire juridică; *apud* Th. Wegerich, *op. cit.*, p. 289. În Elveția, noua lege privind Codul de procedură civilă a înlăturat competența Tribunalului de canton de a soluționa problema valabilității brevetelor de invenție. S-a reglementat exclusiv competența Tribunalului Federal de Brevete, pentru a răspunde necesității formării unor judecători specializați în materia dreptului brevetelor. Completele de judecată sunt formate din judecători de formație juridică, dar și din judecători cu pregătire tehnică de specialitate (absolvenți ai facultăților de chimie, de fizică, de farmacie etc.); *apud* J. Bertholet, P.-A. Killias, *La création de juridictions spécialisées: L'exemple du Tribunal fédéral des brevets*, în *La résolution des litiges de propriété intellectuelle*, J. de Werra (ed.), Bruylant, LGDJ, Schulthess, 2010, p. 107.

<sup>144)</sup> C. Heath, L. Petit, *op. cit.*, pp. 32-33.

<sup>145)</sup> În Marea Britanie; a se vedea L. Bentley, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, ed. a II-a, O.U.P., 2004, *infra*.

<sup>146)</sup> V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *Dreptul mărcilor...*, *op. cit.*, p. 388.

a Tribunalului București de a se pronunța în probleme privind valabilitatea drepturilor de proprietate industrială, cel puțin în materia brevetelor de invenție, fără posibilitatea prorogării competenței teritoriale a instanței sesizate cu acțiunea în contrafacere.

*De lege ferenda*, legile speciale ar putea fi modificate în sensul că Tribunalul București este singurul competent să soluționeze acțiuni privind valabilitatea brevetului de invenție. În ce privește acțiunile întemeiate pe drept la desene și modele sau pe drept la marcă, se poate reglementa posibilitatea ca tribunalul sesizat cu acțiune principală în contrafacere să fie competent să soluționeze cererile incidentale privind nevalabilitatea titlului de protecție al reclamantului, dar riscul este acela al insuficienței specializării a instanțelor în materia drepturilor de proprietate intelectuală<sup>147)</sup>.

**2. Timbraj.** Legislația în vigoare nu instituie o soluție unitară privind timbrajul cererilor în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

Numai în materia brevetului de invenție, art. 67 alin. (2) din L. nr. 64/1991 instituie regula, aparent cu caracter general, conform căreia *cererile în justiție în domeniul drepturilor de proprietate industrială sunt scutite de taxe judiciare*.

Potrivit prevederilor art. 5 din L. nr. 147/1997<sup>148)</sup>: *Cererile formulate în domeniul drepturilor de autor și de inventator se taxează cu taxă fixă de 39 de lei. Lit. a) și b)*<sup>149)</sup> ale art. 5 enumeră, incomplet, anumite cereri formulate în materia dreptului de autor și dreptului la brevet de invenție.

*De lege ferenda*, considerăm necesară intervenția legiuitorului pentru a adopta o soluție aplicabilă unitar tuturor categoriilor de drepturi de proprietate intelectuală<sup>150)</sup> și pentru a clarifica dacă cererile pentru repararea prejudiciilor (materiale sau morale) se taxează sau nu în quantum fix.

**3. Calitatea procesuală.** Potrivit prevederilor art. 35<sup>1</sup> NCPC, modificat prin PLPA a NCPC, *Calitatea procesuală rezultă din identitatea dintre părți și subiectele raportului juridic litigios, astfel cum acesta este dedus judecății. Existența sau inexistența drepturilor și a obligațiilor afirmate constituie o chestiune de fond*.

---

<sup>147)</sup> În Franța și Italia, legiuitorul a enumerat strict tribunalele competente din punct de vedere teritorial să soluționeze acțiuni în materia drepturilor de proprietate intelectuală.

<sup>148)</sup> Legea privind taxele judiciare de timbru, publicată în M. Of. nr. 173 din 29 iulie 1997.

<sup>149)</sup> *Cererile pentru recunoașterea dreptului de autor și a celor conexe, pentru constatarea încălcării acestora și repararea prejudiciilor, inclusiv plata drepturilor de autor și a sumelor cuvenite pentru opere de artă, precum și pentru luarea de măsuri în scopul prevenirii producerii unor pagube iminente sau pentru asigurarea reparării acestora, pentru recunoașterea calității de inventator, de titular de brevet, a drepturilor născute din brevetul de invenție, din contractele de cesiune și licență, inclusiv drepturile patrimoniale ale inventatorului.*

<sup>150)</sup> În același sens, L. Dănilă, *Taxarea în justiție a cererilor formulate în domeniul dreptului de proprietate intelectuală*, în RRDP nr. 1/2008, p. 39 și urm.

**3.1. Calitatea procesuală activă.** *Titularul*<sup>151)</sup> dreptului de proprietate industrială dobândit prin înregistrare la OSIM<sup>152)</sup>, al dreptului de autor sau al dreptului conex și al oricărui drept de proprietate intelectuală protejat prin lege ca drept exclusiv are calitatea procesuală activă în acțiunea în contrafacere.

Legea nu împiedică exercitarea de către titular a mijloacelor procesuale de drept comun pentru apărarea drepturilor sale (acțiunea în răspundere civilă delictuală), în condițiile aplicării principiului *electa una via, non datur recursum ad alteram*.

Titularul unei mărci notorii<sup>153)</sup> neînregistrate poate avea calitate procesuală activă în acțiunea în contrafacere<sup>154)</sup>, deoarece marca notorie este protejată legal fără a fi necesară înregistrarea acesteia<sup>155)</sup>. Art. 36 alin. (2) lit. c) din L. nr. 84/1998 reglementează protecția caracterului distinctiv și a renumelui<sup>156)</sup> mărcii prin recunoașterea prerogativei titularului unei mărci a interzice săvârșirea unor acte de folosință în detrimentul acestora, iar art. 90 alin. (3) lit. c) din L. nr. 84/1998 definește un astfel de act de folosință ca act de contrafacere. Soluția este corectă în raport de prevederile art. 6 bis din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, care prevede obligația statelor semnatare de a interzice folosirea unei mărci care constituie reproducerea, imitația sau traducerea unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o consideră că este notoriu cunoscută.

*Cotitularul dreptului de proprietate industrială înregistrat sau al dreptului de autor sau al dreptului conex* are calitatea procesuală activă în acțiunea în contrafacere.

*În materia brevetului de invenție*, art. 84 din H.G. nr. 547/2008 reglementează coproprietatea asupra brevetului de invenție în sensul că fiecare dintre cotitulari are calitate procesuală activă în acțiunea în contrafacere, acționează în propriul său profit și este obligat să notifice acțiunea celorlalți cotitulari.

---

<sup>151)</sup> Noțiunea de titular este definită diferit în legislația specială, deși ar putea primi o reglementare unitară; aceeași diferență de reglementare se constată și în cazul noțiunii de solicitant: art. 3 lit. i), rap. la art. 36 din L. nr. 84/1998, art. 2 lit. o), rap. la art. 32 și la art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991, art. 2 lit. l), rap. la art. 30 din L. nr. 129/1992, art. 3 din L. nr. 8/1996, art. 94 din L. nr. 8/1996.

<sup>152)</sup> Inclusiv titularul unui drept de proprietate industrială asupra unei mărci notorii, nesupusă cerinței înregistrării, sau asupra unui desen sau model industrial neînregistrat.

<sup>153)</sup> Referitor la înțelesul noțiunilor marcă de renume și marcă notorie, a se vedea P.G. Buta, RRDPI nr. 4/2007, p. 112 și urm.

<sup>154)</sup> Soluția este prevăzută expres în Convenția Benelux; a se vedea *infra*.

<sup>155)</sup> Pentru opinia contrară, a se vedea V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *Mărcile...*, op. cit., p. 466.

<sup>156)</sup> *Marca notorie* este definită prin art. 3 lit. d) ca fiind marca larg cunoscută în România, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele sau serviciile cărora aceasta se aplică, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii în România pentru a fi opusă. Noțiunea *marcă de renume* nu este definită. Apreciem utilă asimilarea celor două noțiuni, soluție adoptată în Codul de proprietate intelectuală francez, art. L. 713-5. Soluția este în conformitate cu prevederile art. 6 bis ale Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.



În materia desenelor și modelelor, art. 44 alin. (4) din H.G. nr. 211/2008 conține o reglementare identică cu privire la coproprietatea unui certificat de înregistrare.

În materia dreptului la marcă nu este reglementat regimul juridic aplicabil coproprietății.

După intrarea în vigoare a NCC, prevederile legislației speciale au fost abrogate, potrivit art. 230 lit. bb) din L. nr. 71/2011: *La data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă (...) orice alte dispoziții contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale.*

Sunt aplicabile dispozițiile art. 643 NCC potrivit cărora poate exercita acțiunea în contrafacere fiecare coproprietar, fără ca acesta să acționeze în propriul său profit. Hotărârile judecătorești pronunțate în folosul coproprietății profită tuturor coproprietarilor, iar cele potrivnice nu sunt opozabile celorlalți coproprietari.

Potrivit prevederilor art. 59 alin. (1) și (2) NCPC, actele de procedură, apărările și concluziile unuia dintre reclamanți sau pârâți nu le pot profita celorlalți și nici nu îi pot prejudicia. Dacă prin natura raportului juridic sau în temeiul unei dispoziții a legii, efectele hotărârii se întind asupra tuturor reclamanților ori pârâților, actele de procedură îndeplinite numai de unii dintre ei sau termenele încuviințate numai unora dintre ei pentru îndeplinirea actelor de procedură profită și celorlalți. Când actele de procedură ale unora sunt potrivnice celor făcute de ceilalți, se va ține seama de actele cele mai favorabile.

Pârâțul poate cere introducerea în cauză a celorlalți coproprietari, în calitate de reclamanți. Judecătorul poate pune în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a altor persoane<sup>157</sup>).

*Solicitantul* cererii de eliberare a titlului de proprietate industrială<sup>158</sup>) poate avea calitate procesuală activă după publicarea cererii sale în BOPI, sau anterior publicării cererii de înregistrare, dacă a adus la cunoștința terțului existența depozitului cererii, prin notificare. Această din urmă soluție este reglementată expres numai în materia brevetului de invenție. Considerăm necesară adoptarea ei și în celelalte legi speciale, pentru identitate de rațiune.

De la data publicării cererii, legea recunoaște solicitantului un drept provizoriu de exploatare, care conține aceleași prerogative conferite de un drept de proprietate industrială înregistrat<sup>159</sup>), astfel că solicitantul poate cere obligarea pârâțului la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere și la plata de despăgubiri pentru prejudiciile cauzate. Acțiunea în contrafacere nu se suspendă până la pronunțarea hotărârii definitive de admitere a cererii de înregistrare de către OSIM,

---

<sup>157</sup>) Art. 77 alin. (2) NCPC.

<sup>158</sup>) Art. 3 lit. h), rap. la art. 37 din L. nr. 84/1998, art. 2 lit. l), rap. la art. 33 și la art. 59 alin. (5) din L. nr. 64/1991, art. 2 lit. k), rap. la art. 34 din L. nr. 129/1992.

<sup>159</sup>) Art. 37 și art. 90 alin. (5) din L. nr. 84/1998, art. 33, art. 59 alin. (5) și art. 60 din L. nr. 64/1991, art. 34 din L. nr. 129/1992.

ci se soluționează pe fond<sup>160</sup>). Dacă acțiunea în contrafacere este admisă, hotărârea judecătorească obținută poate fi pusă în executare numai după data admitterii cererii de înregistrare.

*Licențiatul exclusiv* poate avea calitate procesuală activă în acțiunea în contrafacere.

Legislația actuală reglementează diferit calitatea procesuală activă a licențiatilor.

*În materia dreptului la brevet*, art. 59 alin. (3) din L. nr. 64/1991 nu face distincție între diferitele categorii de licențiați și prevede că, pentru prejudiciile cauzate, *titularul ori beneficiarul unei licențe are dreptul la despăgubiri*. Art. 81 alin. (10) și (11) din H.G. nr. 547/2008 restrânge dreptul licențiatului de a introduce acțiune în contrafacere. Potrivit alin. (10), exercitarea acțiunii de către licențiat este condiționată de clauzele contractului de licență sau de consimțământul expres al titularului brevetului, iar potrivit alin. (11), prin excepție de la alin. (10), numai beneficiarul licenței exclusive poate exercita acțiunea chiar în lipsa acordului titularului, dacă acesta a luat cunoștință de săvârșirea actelor de contrafacere, dar a rămas în pasivitate în termenul solicitat de licențiatul exclusiv.

*În materia dreptului la desene și modele*, L. nr. 129/1992 nu conține dispoziții privind dreptul licențiatilor de a formula acțiune în contrafacere.

*În materia dreptului la marcă*, art. 44 alin. (1) și (2) din L. nr. 84/1998 instituie soluția normativă identică celei adoptate în materia brevetului. Se prevede expres că îndeplinirea sau neîndeplinirea formalității înscrierii licenței în Registrul mărcilor<sup>161</sup>) nu afectează dreptul licențiatului de a obține daune-interese în cadrul acțiunii în contrafacere.

*De lege ferenda*, apreciem că este utilă adoptarea unor soluții legislative unitare, deoarece nu sunt rațiuni apte a justifica diversitatea soluțiilor legislative și fragmentarea regimului juridic al apărării drepturilor de proprietate intelectuală.

Licențiatul exclusiv poate solicita obligarea pârâtului la repararea propriului prejudiciu suferit. Este posibil ca, prin acțiune în contrafacere separată, titularul dreptului să ceară la rândul său repararea prejudiciului de către același pârât, ceea ce poate ridica probleme sub aspectul unei eventuale duble reparații a prejudiciului cauzat de fapta de contrafacere.

Pentru a se evita astfel de situații, în alte jurisdicții, licențiatul exclusiv și titularul dreptului formulează acțiunile în contrafacere împreună sau instanța ia măsurile necesare pentru a asigura coparticiparea procesuală activă a acestora<sup>162</sup>).

---

<sup>160</sup>) Soluția este reglementată și în legislația franceză. În alte state, precum Franța, Benelux, Italia și Germania, instanța este obligată să suspende acțiunea în contrafacere formulată de solicitant, până la soluționarea cererii de eliberare a titlului de proprietate industrială. Pentru perioada cuprinsă între data publicării cererii de înregistrare și data admitterii acesteia, solicitantul nu poate obține decât o indemnizație rezonabilă; a se vedea *infra*.

<sup>161</sup>) Art. 44 alin. (4) lit. b) din L. nr. 84/1998. În dreptul francez calitatea procesuală activă în acțiunea în contrafacere este condiționată de înscrierea în Registrele naționale a titlului în baza căruia se exercită dreptul la acțiune.

<sup>162</sup>) În Marea Britanie; a se vedea *infra*.

Art. 67 alin. (3) NCPC permite pârâtului în acțiunea în contrafacere formulată de licențiat să solicite chemarea în judecată a titularului dreptului. Instanța nu poate decât să pună în discuția părților necesitatea introducerii în cauză a titularului dreptului, în temeiul art. 77 alin. (2) NCPC.

*Licențiatul neexclusiv* poate avea calitatea procesuală pentru a formula acțiune în contrafacere, dacă dreptul îi este acordat expres prin contractul de licență.

*Licențiatul beneficiar al unei licențe obligatorii* de exploatare a unui brevet de invenție este asimilat unui licențiat neexclusiv, dar, având în vedere că dreptul de exploatare nu este conferit de către titularul dreptului, ci de către instanța judecătorească, legea prevede expres că licențiatul beneficiar al licenței obligatorii nu are calitate procesuală activă în acțiunea în contrafacere<sup>163</sup>).

*Cesionarul* poate avea calitatea procesuală activă într-o acțiune în contrafacere pentru sancționarea unor acte de contrafacere săvârșite ulterior cesiunii, dar și pentru sancționarea unor acte săvârșite anterior cesiunii, dacă există o clauză contractuală prin care părțile prevăd expres cesiunea creanței pentru plata despăgubirilor izvorâte din fapta ilicită de contrafacere și dacă sunt îndeplinite formalitățile de publicitate, prin înscrierea cesiunii la OSIM<sup>164</sup>).

Condiția îndeplinirii formalităților de publicitate pentru ca cesionarul să se poată prevala de drepturile transmise este reglementată expres numai în materia dreptului la marcă<sup>165</sup>). *De lege ferenda*, considerăm necesară adoptarea unor reglementări identice în materia dreptului la brevet și a dreptului la desene și modele.

În cazul în care contractul de cesiune se încheie în timp ce era în curs de soluționare o acțiune în contrafacere, introdusă de către cedent, părțile trebuie să prevadă expres în contract transmisiunea drepturilor ori a situațiilor juridice deduse judecății, pentru a se produce efectul transmiterii calității procesuale active a cedentului<sup>166</sup>), de la data înscrierii cesiunii în registrele OSIM.

În acest caz, judecata va continua între părțile inițiale. Cesionarul este obligat să intervină în proces sau poate fi introdus în cauză, din oficiu. Instanța va decide dacă cedentul va rămâne sau va fi scos din proces, judecata urmând a continua între pârât și cesionar, care va lua procedura în stadiul în care s-a aflat la momentul introducerii sale în cauză<sup>167</sup>). Dacă cedentul rămâne în proces, în calitate de reclamant, hotărârea pronunțată produce efecte juridice opozabile cesionarului<sup>168</sup>) (care, în acest caz, are calitatea de intervenient accesoriu).

*Titularul dreptului de proprietate industrială* are calitate procesuală activă în acțiunea în contrafacere introdusă împotriva licențiatului care a încălcat clauze

<sup>163</sup>) Art. 82 alin. (4) din H.G. nr. 547/2008.

<sup>164</sup>) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2685 din 27 martie 2007, publicată în RRDP nr. 4/2007, p. 164 și urm.

<sup>165</sup>) Art. 34 alin. (5) din H.G. nr. 1134/2010.

<sup>166</sup>) Art. 1653 alin. (3) NCC și art. 37 NCPC.

<sup>167</sup>) Art. 38 alin. (2) NCPC.

<sup>168</sup>) Art. 38 alin. (3) NCPC.

ale contractului de licență în ceea ce privește durata folosirii, aspectul mărcii și natura produselor sau a serviciilor pentru care licența a fost acordată, teritoriul pe care marca poate fi folosită, calitatea produselor fabricate sau a serviciilor furnizate de licențiat sub marca pentru care s-a acordat licența<sup>169)</sup>.

Soluția este reglementată numai în materia mărcilor<sup>170)</sup>, dar este util să fie adoptată, cu modificările corespunzătoare, și în privința celorlalte drepturi de proprietate industrială înregistrate.

*Organismele de gestiune colectivă și asociațiile de combatere a pirateriei*<sup>171)</sup> au calitate procesuală activă pentru a formula acțiune în contrafacerea unui drept de autor sau a unui drept conex<sup>172)</sup>.

În materia dreptului la marcă, nu este reglementată calitatea procesuală activă în acțiunea în contrafacere a asociațiilor de combatere a contrafacerii.

Art. 36 NCPC prevede că, *în cazurile și condițiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri [...] și de persoane, organizații, instituții sau autorități, care, fără a justifica un interes personal, acționează în scopul ocrotirii unui interes de grup ori general.*

În măsura în care sunt identificate interese de grup ori generale în legătură cu combaterea contrafacerii, sunt create premisele pentru adoptarea reglementărilor privind cazurile și condițiile în care, în materia drepturilor de proprietate industrială, asociațiile de combatere a contrafacerii să poată exercita acțiunea în contrafacere.

Însă, dacă avem în vedere faptul că art. 59 alin. (2) din L. nr. 64/1991 prevede că *Acțiunea penală* (în contrafacere – n.n.) *se pune în mișcare din oficiu*, art. 52 alin. (3) din L. nr. 129/1992 prevede competența organelor de cercetare penală de a dispune din oficiu măsurile necesare indisponibilizării produselor ce poartă desene sau modele contrafăcute, iar art. 90 din L. nr. 84/1998 reglementează fapta de contrafacere a mărcii ca infracțiune, considerăm că interesul procesual depășește sfera interesului de grup ori general, ceea ce determină ca numai Ministerul Public să poată acționa pentru apărarea *ordinii de drept, a drepturilor și intereselor cetățenilor*.

Art. 90 alin. (1) NCPC prevede necesitatea adoptării unor reglementări legale exprese, în temeiul cărora Ministerul Public să poată exercita acțiunea în contrafacerea drepturilor de proprietate industrială.

Legiuitorul italian a reglementat expres legitimarea procesuală activă a Procurorului Republicii<sup>173)</sup> în cazul săvârșirii actelor de piraterie<sup>174)</sup> (definite ca

<sup>169)</sup> Art. 43 alin. (2) din L. nr. 84/1998.

<sup>170)</sup> O reglementare identică există în Convenția Benelux.

<sup>171)</sup> Art. 139 alin. (1) din L. nr. 8/1996.

<sup>172)</sup> Art. 123, art. 123/1, art. 139 alin. (1) din L. nr. 8/1996; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 8626 din 23 octombrie 2009, p. 295; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 220 din 16 ianuarie 2009, p. 307; Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 5881 din 22 mai 2009, p. 312; Cas, s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2194 din 27 februarie 2009, p. 318.

<sup>173)</sup> Art. 146 CPI it.

<sup>174)</sup> Art. 144 CPI it.

acte de contrafacere evidentă a mărcii, a desenelor și modelelor și de încălcare a altor drepturi de proprietate industrială, săvârșite cu rea-credință și în mod sistematic).

**3.2. Calitatea procesuală pasivă.** Orice persoană care exercită, în activități comerciale, prerogative conferite de un drept exclusiv de proprietate intelectuală, fără consimțământul titularului, poate avea calitatea procesuală pasivă în acțiunea în contrafacere.

Exercitarea prerogativelor conferite titularului se face prin săvârșirea actelor sau faptelor enumerate cu titlu exemplificativ în fiecare din legile speciale în materie<sup>175)</sup>.

În privința acțiunii în contrafacere care are ca obiect încetarea săvârșirii faptei de contrafacere, legile speciale nu disting între calitatea procesuală pasivă a persoanelor care desfășoară activități de fabricare a unor bunuri suspectate a încălca drepturile de proprietate intelectuală, care săvârșesc faptele de contrafacere cu intenție și calitatea procesuală pasivă a celor care desfășoară în legătură cu aceste bunuri servicii de oferire, comercializare, utilizare, import, export, care de cele mai multe ori nu au cunoștință că sunt implicați în săvârșirea unor fapte de contrafacere.

Poate fi obligat la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere pârâtul care a fost implicat în săvârșirea faptelor de contrafacere în calitate de intermediar<sup>176)</sup>, ale cărui servicii au fost folosite în acest scop ilicit.

Sanțiunea obligării la plata de despăgubiri bănești nu poate fi aplicată pârâtului care a acționat în calitate de intermediar, decât dacă acesta a știut că serviciile sale sunt folosite pentru săvârșirea faptelor de contrafacere<sup>177)</sup>.

CJUE a statuat că poate avea calitate procesuală pasivă în acțiunea în contrafacere intermediarul, furnizor de servicii de internet, „dacă a avut cunoștință despre activitatea sau informația ilicită” sau, în ceea ce privește o cerere de daune-interese, dacă a luat „cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită”, iar, după ce a luat cunoștință despre acestea, nu a acționat prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea<sup>178)</sup>.

Deoarece calificarea ca *intermediar* în sensul Directivei nr. 31/2000 limitează răspunderea furnizorilor de servicii electronice pentru informațiile stocate la cererea unui destinatar al serviciului<sup>179)</sup>, s-a ridicat problema dacă beneficiază

<sup>175)</sup> Art. 32 alin. (2) din L. nr. 64/1991, art. 30 teza a II-a din L. nr. 129/1992, art. 36 alin. (3) din L. nr. 84/1998, art. 10, 11, 13 și urm. din L. nr. 8/1996, art. 98 alin. (1) din L. nr. 8/1996.

<sup>176)</sup> Art. 12 este aplicabil intermediarilor, cf. Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 7.

<sup>177)</sup> Condiția săvârșirii faptei cu intenție este prevăzută la art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>178)</sup> C-324/09, *L'Oréal c. eBay*.

<sup>179)</sup> Potrivit art. 14 din Directiva nr. 31/2000: (1) *Statele membre veghează ca atunci când un serviciu al societății informaționale constă în stocarea informațiilor furnizate de un destinatar al serviciului, furnizorul aceluși serviciu să nu fie responsabil pentru informațiile stocate la cererea*

de prevederile normei legale rețelele *peer-to-peer*, care pot fi ușor folosite pentru a încălca drepturile de autor, prin schimbul de fișiere ce conțin reproduceri ale operei, fără consimțământul titularului dreptului de autor, și s-a propus ca aceste rețele să nu se poată prevala de limitarea răspunderii, ca furnizori care nu au cunoștință de faptul că serviciile lor sunt utilizate pentru săvârșirea faptelor de contrafacere<sup>180)</sup>.

Instanțele române au reținut calitatea procesuală pasivă a agentului expediționarului, căruia îi revine obligația de organizare a transportului produselor, în numele și pe seama beneficiarului<sup>181)</sup>.

Principiul specialității mărcii nu limitează sfera pârâților în contrafacere la concurenții titularului mărcii<sup>182)</sup>. Avem în vedere faptul că principiul specialității mărcii limitează protecția acordată mărcii la anumite clase de produse sau servicii, iar clasele au rolul de a facilita înregistrarea și administrarea depozitelor cererilor de marcă. Ele nu sunt repere absolute în stabilirea întinderii protecției în cazul conflictelor între drepturi, ci trebuie avute în vedere circumstanțele concrete în care sunt comercializate bunurile cu privire la care este înregistrată o marcă.

Oficiului Național al Registrului Comerțului poate fi obligat, în cadrul acțiunii în contrafacere, la radierea din Registrul comerțului a numelui comercial aflat în conflict cu marca înregistrată<sup>183)</sup>.

Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Informatică poate fi citat numai pentru opozabilitatea hotărârii judecătorești pronunțate în soluționarea acțiunii în contrafacere<sup>184)</sup>, prin folosirea numelui de domeniu astfel încât să se producă un risc de confuzie între acesta și o marcă înregistrată.

În legislația italiană, este reglementată posibilitatea instanțelor de a dispune, pe cale de ordonanță președințială, interzicerea folosirii numelui de domeniu în activități comerciale, sau chiar transferul temporar al acestuia, până la soluționarea în fond a acțiunii în contrafacere formulat împotriva titularului numelui de domeniu<sup>185)</sup>.

---

*unui destinatar al serviciului, cu condiția ca: (a) furnizorul să nu aibă cunoștință despre activitatea sau informația ilicită, iar în ceea ce privește acțiunile în daune, să nu aibă cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită sau (b) furnizorul, din momentul în care ia cunoștință despre acestea, acționează prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea.*

<sup>180)</sup> În privința rețelelor *peer-to-peer* se preconizează instituirea unei prezumții privind cunoașterea implicării în săvârșirea faptelor de contrafacere, cf. Sinteza comentariilor cu privire la Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei 2004/48/EC (COM/2010/779 final), din iulie 2011.

<sup>181)</sup> C. Ap. Buc., s. a III-a civ., dec. civ. nr. 1996 din 8 dec. 2004, publicată în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 1, p. 56 și p. 62.

<sup>182)</sup> *Contra* V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *Mărcile...*, *op. cit.*, p. 462.

<sup>183)</sup> Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 9702 din 27 noiembrie 2009, publicată în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 4, p. 188 și urm.

<sup>184)</sup> C. Ap. București, s. a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, dec. civ. nr. 142/A din 31 mai 2007, publicată în O. Spineanu-Matei, *op. cit.*, vol. 3, p. 128.

<sup>185)</sup> Art. 133 CPI it.

**3.3. Intervenții.** Prevederile art. 49 - 66 C. pr. civ., respectiv ale art. 60 - 78 NCPC sunt aplicabile. Licențiatul, exclusiv sau neexclusiv, poate solicita repararea propriului său prejudiciu pe calea cererii de intervenție în interes propriu în acțiunea în contrafacere.

Lipsa calității procesuale active la data formulării acțiunii în contrafacere nu poate fi acoperită prin formularea de către cesionar a unei cereri de intervenție în interes propriu sau în interesul cedentului<sup>186</sup>).

**3.4. Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci** nu dobândește calitatea de parte în litigiile privind drepturile de proprietate industrială înregistrate. La solicitarea instanței, acesta este obligat să înfățișeze actele, documentele și informațiile necesare soluționării pricinii<sup>187</sup>).

**4. Obiectul cererii de chemare în judecată. Sancțiuni aplicabile în cazul săvârșirii faptei de contrafacere.** Acțiunea în contrafacere are ca finalitate restabilirea situației de fapt corespunzător situației de drept (*restitutio in integrum*), prin interzicerea exercitării în fapt de către pârât a prerogativelor dreptului de proprietate intelectuală exclusiv (analizată în dreptul francez ca măsură de restituire în natură a bunului necorporal<sup>188</sup>) și, cumulativ, prin acordarea de despăgubiri bănești<sup>189</sup>) (în quantumul limitat la prejudiciul efectiv suferit de reclamant), dacă pârâtul a săvârșit fapta de contrafacere cu intenție.

O.U.G. nr. 100/2005 și L. nr. 8/1996 reglementează distinct măsurile, procedurile și sancțiunile care conturează regimul juridic specific al acțiunii în contrafacere.

Pârâtul poate fi obligat, în unele cazuri, în mod cumulativ, la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere<sup>190</sup>), plata de despăgubiri bănești<sup>191</sup>), retragerea din rețelele circuitelor comerciale, scoaterea definitivă din circuitele comerciale, distrugerea mărfurilor despre care se constată că aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală protejate ca drepturi exclusive, distrugerea materialelor și a instrumentelor care au servit, în principal, la fabricarea mărfurilor<sup>192</sup>), plata

---

<sup>186</sup>) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2685 din 27 martie 2007, publicată în RRDP nr. 4/2007, p. 164 și urm.

<sup>187</sup>) Art. 89 alin. (1) din L. nr. 84/1998, art. 67 alin. (1) din L. nr. 64/1991, art. 56 alin. (1) din L. nr. 129/1992.

<sup>188</sup>) Acțiunea în contrafacere nu este decât o acțiune în *rei vindicatio* prin care se restabilește dreptul de proprietate asupra unui bun, cf. J. Foyer, M. Vivant, *Le droit des brevets*, PUF, 1991, p. 330 și p. 354, *apud* P. Massot, *op. cit.*, p. 67. Încălcarea dreptului nu se realizează prin depozitare, ci prin exercitarea dreptului fără consimțământul titularului, cf. F. Zenati, T. Revet, *Les biens*, PUF, 2001, *apud* P. Massot, *op. cit.*, p. 67.

<sup>189</sup>) Acțiunea în contrafacere are, pe lângă natura restitutorie, care o apropie de acțiunea în revendicare, o natură reparatorie, caracteristică unei acțiuni în răspundere civilă delictuală. Distingem sancțiuni cu caracter repartoriu și sancțiuni cu caracter restitutoriu; P. Roubier, *Traité de droit de la propriété industrielle*, Recueil Sirey, 1952, p. 456, *apud* P. Massot, *op. cit.*, p. 67.

<sup>190</sup>) Art. 12 și 13 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>191</sup>) Art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>192</sup>) Art. 11 și 13 din O.U.G. nr. 100/2005.

cheltuielilor de judecată<sup>193)</sup>, efectuarea publicității cu privire la hotărârea judecătorească pronunțată<sup>194)</sup>.

Instanța judecătorească este obligată să aplice sancțiunile cu respectarea art. 3 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, care impune asigurarea echilibrului și a proporționalității între gravitatea faptei de contrafacere și sancțiunile aplicate, evitarea de obstacole în calea comerțului legitim și protejarea intereselor pârâtului împotriva exercitării abuzive a drepturilor reclamantului.

Măsurile și sancțiunile aplicate trebuie să asigure atât respectarea drepturilor de proprietate intelectuală exclusive, cât și a celorlalte drepturi fundamentale ale omului<sup>195)</sup>.

**4.1. Obligarea pârâtului la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere<sup>196)</sup>** poate fi dispusă indiferent de atitudinea subiectivă a acestuia și indiferent dacă a acționat în calitate de intermediar<sup>197)</sup>, sau dacă a avut cunoștință de faptul că

<sup>193)</sup> Art. 15 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>194)</sup> Art. 16 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>195)</sup> C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, *Observations du CEIPI...*, op. cit., p. 4 și J. Raynard *Intellectual Property Enforcement in Europe...*, op. cit. CJUE a statuat în repetate rânduri în jurisprudența privitoare la interpretarea normelor Directivei nr. 48/2004 cu privire la necesitatea de a se asigura un just echilibru între diferite drepturi și interese legitime identificate în cadrul litigiului, a se vedea C-275/06 *Promusicae*, C-324/09, *L'Oréal c. eBay* și C-70/10 *Scarlet c. SEBAM*.

<sup>196)</sup> Art. 36 alin. (1) și (2) din L. nr. 84/1998, art. 32 alin. (1) și (2), rap. la art. 34 alin. (1) lit. c) și e) din L. nr. 64/1991, art. 30 și 32 lit. a) și b) din L. nr. 129/1992, art. 12 și urm., art. 33 alin. (1), (2) și (3), art. 34 din L. nr. 8/1996.

<sup>197)</sup> În cazul C-324/09 (*L'Oréal c. eBay*), High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division a sesizat CJUE cu o întrebare preliminară privind întinderea efectelor hotărârii de interdicere a săvârșirii faptei de contrafacere pronunțată împotriva intermediarului, respectiv dacă aceasta este limitată la o anumită faptă de încălcare sau poate avea ca efect obligarea intermediarului de a preveni orice alte fapte de încălcare care pot fi săvârșite în viitor. În cauză, L'Oréal a comunicat eBay bănuielile sale referitoare la existența unor tranzacții la scară comercială care încalcă drepturile sale de proprietate intelectuală, realizate prin intermediul site-urilor europene ale eBay. Întrucât L'Oréal nu a fost mulțumită de răspunsul primit, a formulat mai multe acțiuni împotriva eBay în mai multe state membre, inclusiv o acțiune la High Court of Justice (England & Wales), Chancery Division. High Court of Justice a constatat că eBay a utilizat filtre în vederea identificării anunțurilor care ar putea contraveni condițiilor de utilizare a site-ului, că prin intermediul unui program denumit „VeRO” („Verified Rights Owner”), eBay a dezvoltat un sistem de notificare și de retragere destinat asistării titularilor unor drepturi de proprietate intelectuală în vederea retragerii de pe piață a anunțurilor care contravin condițiilor site-ului, că a aplicat sancțiuni, precum suspendarea temporară și chiar suspendarea permanentă a conturilor vânzătorilor care au încălcat condițiile de utilizare a pieței online. High Court of Justice a considerat că eBay poate să adopte mai multe măsuri în vederea reducerii numărului de vânzări realizate prin intermediul pieței sale online care încalcă drepturile de proprietate intelectuală, precum: utilizarea unor filtre suplimentare, includerea în regulamentele sale a interdicției vânzării fără consimțământul titularilor mărcilor a produselor provenite din afara teritoriului U.E., impunerea unor limitări suplimentare a volumelor de produse care pot face obiectul unor anunțuri simultane și aplicarea sancțiunilor cu mai multă rigoare. High Court of Justice a precizat însă că legea nu obligă eBay să adopte astfel de măsuri. eBay s-a apărat în sensul că o hotărâre judecătorească pronunțată împotriva sa nu poate viza decât încălcări concrete și clar identificate ale unui anumit drept de proprietate intelectuală. CJUE a statuat că, în situația în care acest furnizor de servicii s-a limitat la o prelucrare pur tehnică și automată a datelor comunicate de terți, îi este aplicabilă norma prevăzută la art. 14 alin. (1) din



serviciile sale sunt folosite pentru săvârșirea faptelor de contrafacere<sup>198)</sup>.

În legătură cu intermediarii care oferă servicii de tip *peer-to-peer*, ezităările doctrinale privind fundamentul drepturilor de proprietate intelectuală și limitele

Directiva nr. 31/2000, care limitează răspunderea sa față de titularul dreptului de proprietate intelectuală încălcat, dar numai în condițiile în care nu are „cunoștință despre activitatea sau informația ilicită” sau nu a luat „cunoștință de fapte sau circumstanțe din care să rezulte că activitatea sau informația este vădit ilicită”. După ce ia cunoștință despre săvârșirea faptelor de încălcare a drepturilor, furnizorul de servicii online este obligat să acționeze prompt pentru a elimina informațiile sau pentru a bloca accesul la acestea. Art. 15 alin. (1) din Directiva nr. 31/2000 coroborat cu art. 2 alin. (3) din Directiva nr. 48/2004 conduc la concluzia că măsurile impuse furnizorului serviciului online vizat nu pot consta într-o supraveghere activă a tuturor datelor fiecăruia dintre clienții săi cu scopul de a preveni orice atingere viitoare adusă drepturilor de proprietate intelectuală prin intermediul site-ului acestui furnizor de servicii. O astfel de obligație de supraveghere generală ar fi incompatibilă cu art. 3 din Directiva nr. 48/2004, potrivit căruia măsurile aplicate trebuie să fie echitabile și proporționale și nu trebuie să fie excesiv de costisitoare. Art. 3 din Directiva nr. 48/2004 obligă instanța care pronunță ordinul judecătoresc să se asigure că măsurile dispuse nu creează obstacole în calea comerțului legal. În consecință, într-o cauză care vizează eventuale atingeri aduse unor mărci în cadrul serviciului furnizat de operatorul unei piețe online, ordinul judecătoresc adresat acestui operator nu poate avea drept obiect sau drept efect instituirea unei interdicții generale și permanente de vânzare pe piața respectivă a produselor cu mărcile amintite. În cazul în care operatorul pieței online nu decide din proprie inițiativă să suspende contul autorului încălcării drepturilor de proprietate intelectuală, în scopul de a evita noi încălcări de această natură săvârșite de același comerciant în raport cu aceleași mărci, operatorul amintit poate fi constrâns în acest sens prin intermediul unui ordin judecătoresc. În scopul garantării dreptului la o cale de atac efectivă împotriva celor care au utilizat un serviciu online pentru a aduce atingere unor drepturi de proprietate intelectuală, operatorului unei piețe online îi poate fi adresat un ordin judecătoresc privind luarea unor măsuri care permit facilitarea identificării în mod clar a clienților săi vânzători care își desfășoară activitatea la scară comercială, iar nu într-un cadru privat. Măsurile sunt enumerate cu titlu exemplificativ. Orice altă măsură care poate fi impusă sub forma unui ordin judecătoresc, în sensul art. 11 din Directiva nr. 48/2004, trebuie să asigure un just echilibru între diferitele drepturi și interese evocate mai sus, conform hotărârii pronunțate în cazul C-275/06 *Promusicae*.

<sup>198)</sup> T. Roma a obligat Yahoo! Italia SRL la încetarea săvârșirii faptei de încălcare a dreptului de autor, prin dezactivarea legăturilor către site-uri cu conținut ilegal. Motorul de căutare permitea afișarea link-urilor către site-uri care permiteau vizionarea sau descărcarea filmului *Abou Elly*, cu privire la care PFA Films exercita drepturile de autor în calitate de licențiat exclusiv pe teritoriul Italiei. Pârâta s-a apărut invocând faptul că motorul de căutare nu îndeplinește niciun rol activ în momentul în care utilizatorii de internet introduc un cuvânt-cheie căutat și afișează rezultatele căutării, respectiv legăturile către site-uri ce pot conține materiale căutate și, mai ales, nu poate înlătura conținutul site-ului. Instanța a respins apărările, deoarece, în cazul în care furnizorul de servicii de motoare de căutare este informat cu privire la conținutul ilegal al anumitor site-uri, acesta este în măsură să exercite controlul asupra rezultatelor afișate, să stopeze afișarea lor, sau să interzică accesul la conținutul site-urilor. Deși furnizorii de motoare de căutare nu au obligația generală de a monitoriza informația pe care o transmit sau o stochează, aceștia au obligația de a informa prompt autoritățile competente despre orice activitate ilegală a beneficiarilor serviciului oferit, cu care furnizorul are încheiate contracte. La solicitarea autorităților competente, furnizorul de servicii internet este obligat să comunice informații care să permită identificarea beneficiarilor; cf. JILP (2011) 6 (8) 521-523, cu comentariu de E. Rosati.

acestora în raport cu drepturile omului s-au reflectat în jurisprudența ezitantă a instanțelor franceze<sup>199)</sup> și belgiene<sup>200)</sup>.

Deoarece fapta ilicită prejudiciabilă se compune din acte succesive de folosință, încetarea săvârșirii actelor de contrafacere în timpul soluționării acțiunii în contrafacere nu are ca efect rămânerea cererii fără obiect<sup>201)</sup>.

La cererea pârâtului, dacă, în mod cumulativ, acesta a acționat fără intenție și din imprudență, executarea măsurilor i-ar produce un prejudiciu disproportionat în raport cu fapta săvârșită, iar plata unor despăgubiri este o măsură satisfăcătoare pentru reclamant, instanța poate să nu aplice sancțiunea interzicerii continuării săvârșirii faptei și să o înlocuiască cu sancțiunea constând în obligarea pârâtului la plata de despăgubiri bănești<sup>202)</sup>.

**4.2. Obligarea pârâtului la repararea prejudiciului prin plata de despăgubiri bănești** este condiționată de dovada că pârâtul a săvârșit fapta de contrafacere cu intenție: [...] *instanța...va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească... daune-interese [...]*<sup>203)</sup>. Legea nu limitează sfera persoanelor care pot fi obligate la plata de despăgubiri bănești.

Intenția poate fi dovedită prin prezumții din care să reiasă dacă pârâtul a știut sau ar fi trebuit să știe că săvârșește o faptă de contrafacere sau că serviciile oferite către terți sunt folosite pentru săvârșirea faptelor de contrafacere.

Directiva nr. 48/2004 a reglementat acordarea despăgubirilor bănești în scopul de a repune titularul în situația în care ar fi fost dacă nu s-ar fi săvârșit fapta de contrafacere, limita despăgubirilor fiind limita prejudiciului efectiv suferit de reclamant (daunele-interese au caracter reparatoriu)<sup>204)</sup>.

Art. 1.385 NCC consacră caracterul reparatoriu al despăgubirilor bănești: *prejudiciul se repară integral*.

Daunele-interese cu caracter punitiv nu sunt însă străine dreptului românesc, deși nu sunt reglementate ca atare. Există în reglementarea actuală a drepturilor

---

<sup>199)</sup> P. Massot, *op. cit.*, p. 26. Unele instanțe au înlăturat apărarea bazată pe utilizarea privată și au statuat că fapta de a pune la dispoziția altor utilizatori de internet propriul stoc de opere piratate, prin intermediul programului KaZaA, constituie o încălcare a drepturilor de reproducere și de comunicare, exercitate fără consimțământul titularului (TGI Vannes, 29 aprilie 2004; TGI Pontoise, 2 februarie 2005; TGI de Meaux, 21 aprilie 2005), altele au considerat că un astfel de schimb de fișiere constituie o utilizare în scop personal (TGI Rodez, 13 octombrie 2004).

<sup>200)</sup> În cazul C-70/10 (Scarlet c. SABAM), Curtea de Apel Bruxelles a sesizat CJUE cu o întrebare preliminară privind posibilitatea ca intermediarii ale căror servicii sunt utilizate pentru încălcarea drepturilor de autor prin intermediul internetului să fie obligați să instituie un sistem de filtrare generală a informațiilor stocate pe serverele sale de către toți utilizatorii, pentru a preveni utilizarea ilicită a operelor muzicale și audiovizuale, pe cheltuiala sa exclusivă și pentru o perioadă nelimitată de timp.

<sup>201)</sup> C. Ap. București, s. a IX-a civ. și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, dec. nr. 278 A din 7 noiembrie 2006, în RRDP nr. 3/2007, p. 213 și urm.

<sup>202)</sup> Art. 13 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>203)</sup> Art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>204)</sup> Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 8.

de proprietate intelectuală o discrepanță între prevederile art. 14 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005, care limitează cuantumul daunelor-interese la prejudiciul pe care reclamantul *l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite*, prevederile art. 139 alin. (14)<sup>205)</sup> din L. nr. 8/1996, potrivit căruia *acoperirea prejudiciilor suferite se face prin remiterea încasărilor realizate de pârât prin actul ilicit* (fără legătură cu prejudiciul efectiv suferit de reclamant) și prevederile art. 139 alin. (2) lit. b) din L. nr. 8/1996, care permit acordarea despăgubirilor calculate ca *triplul sumelor care ar fi fost legal datorate* (daune-interese cu caracter punitiv).

*De lege ferenda*, considerăm necesară adoptarea unui regim juridic unitar privind limitarea întinderii despăgubirilor în cazul prejudiciilor cauzate de fapte de contrafacere și corelarea acestuia cu principiul reparării integrale a prejudiciului stabilit prin NCC.

Art. 14 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005 instituie criteriile<sup>206)</sup> pe care instanța le poate lua în considerare în vederea stabilirii întinderii reparației prin despăgubiri bănești, diferite<sup>207)</sup> de cele prevăzute prin art. 1.385 alin. (2)<sup>208)</sup>, (3)<sup>209)</sup> și (4)<sup>210)</sup> NCC.

Este discutabil dacă determinarea criteriilor legale aplicabile pentru calculul despăgubirilor acordate reclamantului în acțiunea în contrafacere trebuie să aibă în vedere dispozițiile art. 230 lit. bb) din L. nr. 71/2011, potrivit cărora *La data intrării în vigoare a Codului civil se abrogă [...] orice alte dispoziții contrare, chiar dacă acestea sunt cuprinse în legi speciale*, deoarece, potrivit art. 5 NCC [...] *normele dreptului Uniunii Europene se aplică în mod prioritar [...]*. O.U.G. nr. 100/2005 a transpus în dreptul intern prevederile Directivei nr. 48/2004 în vederea

---

<sup>205)</sup> Devenit alin. (10) după modificarea art. 139 prin art. 27 din PLPA a NCPC.

<sup>206)</sup> *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 protejat 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 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 protejat ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.*

<sup>207)</sup> În același sens, raportat la legislația italiană, A. Plaia, *Il risarcimento del danno e la restituzione degli utili nel nuovo sistema italiano ed europeo di tutela della proprietà intellettuale*, în *L'enforcement dei diritti di proprietà intellettuale. Profili sostanziali e processuali*, L. Nivarra (coord.), Giuffrè Editore, Milano, 2005, p. 25.

<sup>208)</sup> *Se vor putea acorda despăgubiri și pentru un prejudiciu viitor dacă producerea lui este neîndoielnică.*

<sup>209)</sup> *Despăgubirea trebuie să cuprindă pierderea suferită de cel prejudiciat, câștigul pe care în condiții obișnuite el ar fi putut să îl realizeze și de care a fost lipsit, precum și cheltuielile pe care le-a făcut pentru evitarea sau limitarea prejudiciului.*

<sup>210)</sup> *Dacă fapta ilicită a determinat și pierderea șansei de a obține un avantaj sau de a evita o pagubă, reparația va fi proporțională cu probabilitatea obținerii avantajului ori, după caz, a evitării pagubei, ținând cont de împrejurări și de situația concretă a victimei.*

respectării de către România a art. 53 din Tratatul de aderare la Uniunea Europeană, astfel că se aplică în mod prioritar în litigiile care au ca obiect asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală reglementate de legea internă ca drepturi exclusive<sup>211)</sup>.

ACTA, semnat de România, instituie noi criterii<sup>212)</sup> de calcul al despăgubirilor, de inspirație anglo-saxonă, care, în cazul în care Acordul va intra în vigoare, ar necesita adoptarea unor reglementări corespunzătoare privind daunele-interese punitive<sup>213)</sup>.

În privința criteriilor de calcul al quantumului despăgubirilor, prevederile art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 necesită clarificări din partea legiuitorului<sup>214)</sup>.

O posibilă interpretare literală a art. 14 alin. (2) lit. a) permite concluzia că instanța poate determina quantumul despăgubirilor având în vedere, în mod cumulativ: pierderea câștigului suferită de partea vătămată, beneficiile realizate în mod injust de către persoana care a încălcat un drept de proprietate industrială protejată și prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat.

Interpretarea este contrară principiului indemnitar al reparației prin echivalent, deoarece permite acestuia să obțină despăgubiri care depășesc prejudiciul *suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite*.

Interpretarea sistematică și teleologică a textului conduce la concluzia potrivit căreia criteriile enumerate sunt alternative, nu cumulative și nu pot fi combinate<sup>215)</sup>.

Avem în vedere prevederile par. 26 din Preambulul Directivei nr. 48/2004 care au o redactare mai clară, în sensul că instanța ar trebui să ia în considerare *câștigul nerealizat sau beneficiile fără justă cauză realizate de contravenient și,*

---

<sup>211)</sup> Comunicarea Comisiei privind interpretarea disp. art. 2 din Directiva nr. 48/2004, JOUE, L 94/37 din 13 aprilie 2005.

<sup>212)</sup> Art. 9 din ACTA.

<sup>213)</sup> În ipoteza în care ACTA va intra în vigoare, legiuitorul român va fi pus în situația de a reglementa în dreptul intern daunele-interese punitive. Spre exemplu, potrivit art. 9 alin. (1) și (2) din ACTA, beneficiile acordate reclamantului pot depăși limitele a ceea ce este necesar pentru compensarea prejudiciului: *Cel puțin în cazurile de încălcare a drepturilor de autor sau a drepturilor conexe și în cazurile de contrafacere a mărcilor de comerț, fiecare parte prevede ca, în cadrul procedurilor civile, autoritățile sale judiciare să poată ordona plata către titular a profiturilor contravenientului care pot fi atribuite încălcării. O parte poate presupune că aceste beneficii corespund valorii daunelor-interese acordate în scopul de a compensa prejudiciul suferit de titular.* Sfera de aplicabilitate a reglementărilor edictate pentru respectarea obligațiilor asumate de statul român prin ACTA va trebui clar definită, având în vedere susținerile Comisiei Europene în sensul că ACTA nu impune modificarea *acquis*-ului comunitar sau a instrumentelor legale naționale de implementare a dreptului comunitar; a se vedea Comentariile Comisiei cu privire la *Opinion of European Academics on Anti-Counterfeiting Trade Agreement*, din 27 aprilie 2011. A se vedea și Sinteza comentariilor asupra Raportului Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 16, prin care se respinge adoptarea în cadrul legislației U.E. a reglementărilor privind daunele-interese punitive.

<sup>214)</sup> Redactarea art. 13 din Directiva nr. 48/2004 este echivocă, ceea ce a avut drept consecință divergențe semnificative între legile naționale ale Statelor membre, agravate de interpretări jurisprudențiale diferite. A se vedea și C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, *op. cit.*, p. 9 și 10.

<sup>215)</sup> J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.*, p. 11; A. Plaia, *op. cit.*, p. 25, pp. 31-33.

*dacă este cazul, orice prejudiciu moral cauzat titularului dreptului.* În jurisdicțiile naționale care au constituit sursa de inspirație a prevederilor Directivei nr. 48/2004, acordarea despăgubirilor cu titlu de daune-interese compensatorii nu se cumulează cu acordarea beneficiilor realizate injust de pârât. Reclamantul are dreptul de a opta între mai multe modalități de calcul al despăgubirilor potrivit legislației Marii Britanii<sup>216)</sup>, legislației Germaniei<sup>217)</sup> și Olandei<sup>218)</sup>. Aceeași este soluția adoptată în legislația Elveției<sup>219)</sup>.

Reclamantul are dreptul de a alege între aceste criterii de calcul al despăgubirilor, fie prin raportare la pierderea câștigului suferit de acesta în mod real, fie prin raportare la beneficiile realizate injust de către pârât, dacă beneficiile realizate de pârât depășesc pierderea suferită în mod efectiv<sup>220)</sup>. O a treia alternativă pentru calculul despăgubirilor este raportată la prejudiciul moral suferit de reclamant, dacă prejudiciul material nu poate fi cuantificat, în lipsa datelor necesare pentru efectuarea calculului.

Interpretarea propusă are în vedere că exercitarea acțiunii în contrafacere nu trebuie să genereze profit pentru titularul dreptului încălcat<sup>221)</sup>, iar sancțiunile aplicate pârâtului au caracter reparatoriu, nu punitiv. De principiu, acțiunea civilă nu are ca obiect sancționarea unui comportament, ci repararea unui prejudiciu, care este consecința directă a săvârșirii faptei de contrafacere.

În literatura juridică s-a susținut constant că aplicarea principiului reparării integrale a prejudiciului este inefficientă în acțiunile civile în contrafacere, deoarece este vorba de activități economice ilicite extrem de lucrative, iar profitul pârâtului deseori depășește întinderea prejudiciului care poate fi probat de către reclamant<sup>222)</sup>.

Pe de altă parte, aplicarea principiului reparării integrale a prejudiciului are consecințe juridice negative, deoarece denaturează drepturile de proprietate intelectuală. Drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi exclusive, în temeiul cărora titularul poate refuza încheierea unor contracte de licență<sup>223)</sup>, or,

---

<sup>216)</sup> W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual Property*, ed. a 5-a, Sweet & Maxwell, 2003, p. 78 și H. MacQueen, C. Waelde, G. Laurie, A. Brown, *Intellectual Property*, O.U.P., 2011, pp. 971 - 972: *titularul poate opta fie pentru acordarea de daune-interese, fie pentru acordarea beneficiilor realizate de pârât, dar nu pentru ambele forme de calcul al despăgubirilor*; D. I. Bainbridge, *op. cit.*, p. 514.

<sup>217)</sup> H. Marshall, *The Enforcement of Patent Rights in Germany*, în C. Heath, L. Petit (coord.), *op. cit.*, pp. 135-136.

<sup>218)</sup> J.J. Brinkhof, *The Enforcement of Patent Rights in the Netherlands*, în C. Heath, L. Petit (coord.), *op. cit.*, p. 186.

<sup>219)</sup> F. Blumer, *The Enforcement of Patent Rights in Switzerland*, în C. Heath, L. Petit (coord.), *op. cit.*, p. 228.

<sup>220)</sup> Mc Gregor, în *McGregor on Damages*, ed. a 18-a, Sweet & Maxwell, Londra, 2009, p. 1470.

<sup>221)</sup> P. Massot, *op. cit.*, p. 33, care citează Cas. civ. 23 ianuarie 2003 și Cass. civ., 9 noiembrie 2004.

<sup>222)</sup> M. Behar-Touchais, *Comment indemniser la victime de la contrefaçon de façon satisfaisante?* în „La contrefaçon, L'entreprise face à la contrefaçon des droits de propriété intellectuelle”, IRPI, Litec, 2003.

<sup>223)</sup> E. Dreyer, *Contrefaçon. Preuve, procédure, sanction*, JCl. Propriété littéraire et artistique, fasc. 1612, *apud* P. Massot, *Les sanctions de la contrefaçon*, IRPI, nr. 6/2005, p. 41.

repararea integrală a prejudiciului asimilează drepturile exclusive de proprietate intelectuală unor drepturi de creanță și creează *în practică un sistem de licențe legale, sub controlul judecătorului*<sup>224)</sup>.

Asimilarea acțiunii în contrafacere unei acțiuni în obligarea pârâtului la plata unei creanțe conduce la ezitări în privința diferențelor de regim juridic aplicabil acțiunii în contrafacere și acțiunii în răspundere civilă delictuală<sup>225)</sup>.

Comisia europeană a propus studierea problemei dacă, *de lege ferenda*, prevederile art. 13 din Directivă ar trebui modificate în sensul că pot fi acordate despăgubiri care să depășească prejudiciul efectiv suferit de reclamant, prin raportare la beneficiul injust realizat de pârât, potrivit principiilor care guvernează îmbogățirea fără justă cauză. De asemenea, se ia în considerare reglementarea răspunderii directorilor întreprinderilor responsabile pentru săvârșirea faptelor de contrafacere<sup>226)</sup>.

*4.2.1. Despăgubirile calculate prin raportare la câștigul nerealizat* de reclamant sunt acordate astfel încât să fie reparat integral prejudiciul suferit în mod real de acesta.

L. nr. 8/1998 lasă loc ambiguităților, deoarece art. 139 alin. (2) lit. a) prevede că la stabilirea despăgubirilor instanța va lua în considerare *câștigul nerealizat de reclamant*, pe când art. 139 alin. (14) raportează cuantumul despăgubirilor la *încasările realizate de pârât prin actul ilicit*.

Condiția existenței unei legături de cauzalitate între prejudiciul suferit și săvârșirea faptei de contrafacere trebuie îndeplinită. Reclamantul trebuie să facă dovada faptului că pierderea câștigului nerealizat se datorează săvârșirii faptei de contrafacere și nu este o consecință a liberei concurențe pe piață.

În majoritatea hotărârilor pronunțate, instanțele nu explicitează calculul care stă la baza determinării câștigului nerealizat de reclamant, ci se limitează la prezumții și afirmații vagi, ceea ce poate conduce la subiectivism și arbitrarie<sup>227)</sup>.

De cele mai multe ori, motivarea vagă a hotărârilor se datorează lipsei probelor, astfel că soluția propusă<sup>228)</sup> vizează administrarea probei cu expertiză, pe baza evaluării masei produselor contrafăcute, considerarea prețului unitar al produsului contrafăcut și al produsului original, evaluarea dreptului de proprietate intelectuală (pornind de la investițiile publicitare făcute, vechimea exploatarei dreptului pe piață, gradul de cunoaștere a publicului), cheltuielile reclamantului făcute pentru apărarea drepturilor (inclusiv cele pentru supravegherea pieței și detectarea faptelor de contrafacere), comenzi anulate sau reclamații ale clienților tradiționali, victime ale faptelor de contrafacere, acte contabile care să facă dovada

<sup>224)</sup> A. Bertrand, *Le droit des marques, des signes distinctifs et des noms de domaines*, CEDAT, Coll. *Théorie et pratique*, 2001, p. 455, *apud* P. Massot, *Les sanctions de la contrefaçon*, IRPI, nr. 6/2005, p. 41.

<sup>225)</sup> P. Massot, *op. cit.*, p. 41.

<sup>226)</sup> Raportul Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 8.

<sup>227)</sup> Raportul OIEC, *Executive Summary*, p. 1; P. Massot, *op. cit.*, p. 50.

<sup>228)</sup> P. Massot, *op. cit.*, p. 55.

fluctuației cifrei de afaceri, înainte și după săvârșirea faptei de contrafacere, cheltuielile angajate în vederea exercitării acțiunii civile (onorarii ale avocaților, ale experților, ale executorilor judecătorești etc.).

4.2.2. În opinia noastră, numai în mod alternativ, despăgubirile pot fi calculate prin raportare la *beneficiile realizate în mod injust de către pârât*, deoarece se poate prezuma că întinderea câștigului nerealizat de reclamat este cel puțin echivalent cu beneficiul realizat injust de pârât<sup>229)</sup>.

Rațiunea acordării despăgubirilor în quantumul beneficiilor realizate de către pârât este împiedicarea acestuia să realizeze o îmbogățire fără justă cauză, ceea ce înseamnă că pârâtul va putea fi obligat la plata despăgubirilor bănești astfel calculate, *în măsura pierderii patrimoniale suferite de cealaltă persoană, dar fără a fi ținut dincolo de limita propriei sale îmbogățiri*.

Restituirea îmbogățirii fără justă cauză are caracter subsidiar<sup>230)</sup>.

Reglementarea este utilă reclamantului în situațiile în care este dificilă dovada privind quantumul câștigului nerealizat sau în care beneficiul realizat de pârât excede quantumul câștigului nerealizat de reclamant.

Alegerea criteriilor de calcul al despăgubirilor de către reclamant trebuie făcută în cunoștință de cauză, ceea ce justifică reglementarea procedurii de exercitare a dreptului de informare, a procedurii de comunicare a documentelor bancare, financiare sau comerciale și a accesului la informații pertinente cauzei, pentru că numai în raport de aceste informații poate fi calculat quantumul beneficiilor realizate injust de către pârât<sup>231)</sup>.

Principala dificultate a calculului se datorează sarcinii reclamantului de a dovedi că beneficiul realizat de pârât rezultă exclusiv din săvârșirea faptelor de contrafacere. Se poate ridica și problema scăderii din veniturile pârâtului a costurilor suportate pentru producerea mărfurilor ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală<sup>232)</sup>.

Necesită clarificări problema dacă daunele-interese pot fi acordate reclamantului indiferent de atitudinea subiectivă a pârâtului<sup>233)</sup>, cu aplicarea regulilor din materia îmbogățirii fără justă cauză<sup>234)</sup> și problema dacă quantumul despăgubirilor astfel calculate este sau nu limitat la prejudiciul efectiv suferit de reclamant, sau dacă instanța poate acorda reclamantului despăgubiri care să

---

<sup>229)</sup> Sinteza comentariilor asupra Raportului Comisiei privind aplicarea Directivei nr. 48/2004, p. 16.

<sup>230)</sup> Art. 1348 NCC.

<sup>231)</sup> În același sens, C. Heath, *Comparative overview and the TRIPS enforcement provisions*, în C. Heath, L. Petit, *Patent Enforcement Worldwide*, IIC Studies, vol. 23, Hart Publishing, 2005, p. 15.

<sup>232)</sup> Potrivit jurisprudenței Curții supreme germane, este permisă numai deducerea costurilor variabile, legate direct de activitatea de producție, nu și a costurilor fixe; a se vedea J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.*, p. 11.

<sup>233)</sup> În același sens, a se vedea A. Plaia, *op. cit.*, p. 26; autorul indică ezitări jurisprudențiale și doctrinare în dreptul italian și susține necesitatea clarificării normei.

<sup>234)</sup> Art. 1.345 NCC.

depășească nivelul prejudiciului suferit, dar în limitele propriei îmbogățiri a pârâtului.

4.2.3. *Calculul despăgubirilor prin raportare la alte elemente decât factorii economici, cum ar fi prejudiciul moral cauzat titularului dreptului încălcat*, opinăm că nu se poate face decât în lipsa datelor economice, pentru că, altfel, există riscul exercitării abuzive a acțiunii în contrafacere și al transformării acesteia într-un instrument ce permite reclamantului realizarea unei îmbogățiri fără justă-cauză.

Repararea prejudiciului moral poate fi solicitată și de persoanele juridice, în conformitate cu art. 257 NCC<sup>235</sup>).

4.2.4. Art. 14 alin. (2) lit. b) din O.U.G. nr. 100/2005 instituie, cu titlu de alternativă la criteriile reglementate la lit. a), modalitatea de calcul al despăgubirilor la valoarea *cel puțin* a redevențelor care ar fi fost datorate, dacă pârâtul ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.

Modul de calcul ridică dificultăți, deoarece despăgubirile acordate ar trebui să depășească nivelul redevenței pentru ca persoana care săvârșește fapte de contrafacere să nu beneficieze de același tratament juridic aplicabil unui licențiat<sup>236</sup>), dar nu ar trebui să permită titularului dreptului fixarea discreționară a unui preț. Modalitatea de calcul este dificil de aplicat în ipotezele în care reclamantul nu a exploatat dreptul de proprietate intelectuală prin încheierea unor contracte de licență privind dreptul său.

În materia dreptului de autor și conex, art. 139 alin. (2) lit. b) stabilește ca despăgubire *triplul sumelor care ar fi fost legal datorate pentru tipul de utilizare* ce a făcut obiectul faptei ilicite, în cazul în care nu se pot aplica criteriile menționate la lit. a).

Este discutabil dacă daunele-interese astfel acordate au caracter punitiv și dacă reclamantul realizează o îmbogățire fără justă cauză. Prevederea legală nu distinge în funcție de vinovăția pârâtului. Soluția legislativă se îndepărtează de la logica Directivei nr. 48/2004, care instituie un tratament juridic diferit aplicabil pârâtului care a acționat fără intenție și din imprudență<sup>237</sup>).

---

<sup>235</sup>) Potrivit căruia: *Dispozițiile prezentului titlu se aplică prin asemănare și drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice.*

<sup>236</sup>) Instanțele franceze și germane fixează o redevență superioară față de cea încasată de titularul dreptului în cazul încheierii contractelor de licență, cu motivarea că titularul nu este obligat să acorde licențe de exploatare și ar fi putut refuza încheierea contractului, dacă pârâtul l-ar fi solicitat în acest sens; cf. J. Schmidt-Szalewski, *op. cit.*, p. 12.

<sup>237</sup>) S-a susținut neconstituționalitatea prevederilor art. 39 alin. (2) lit. b) din L. nr. 8/1996, în raport de prevederile art. 21 din Constituție, având în vedere că se conferă *ope legis* în dreptul de a solicita triplul unei sume pretinse ca prejudiciu cauzat, în condițiile în care legea nu obligă la proba întinderii prejudiciului, iar pârâtul nu poate demonstra netemeinicia sau exacerbarea nejustificată a pretențiilor reclamantului și că se încalcă principiul reparației integrale a prejudiciului. În raport de art. 124 alin. (2) din Constituție, s-a susținut că reclamantul beneficiază astfel, în toate cazurile, de o îmbogățire fără justă cauză. Prin dec. CC nr. 1029 din 14 septembrie 2010, excepția de neconstituționalitate a fost respinsă (M. Of. nr. 727 din 1 noiembrie 2010).



4.2.5. Art. 14 alin. (3) din O.U.G. nr. 100/2005 prevede, pentru ipoteza în care pârâtul a săvârșit fapta cu intenție, posibilitatea ca instanța să ordone *acoperirea beneficiilor sau plata daunelor-interese susceptibile a fi prestabilite*. Considerăm că norma legală necesită clarificări din partea legiuitorului.

**4.3. Obligarea pârâtului la retragerea din rețelele circuitelor comerciale, scoaterea definitivă din circuitele comerciale, distrugerea mărfurilor** despre care se constată că aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală protejate ca drepturi exclusive și a materialelor și instrumentelor care au servit, în principal, la fabricarea mărfurilor poate fi dispusă de instanță în cazuri justificate, în care se respectă proporționalitatea dintre gravitatea sancțiunii și gravitatea faptei de contrafacere.

Măsurile se duc la îndeplinire pe cheltuiala pârâtului<sup>238</sup>).

Retragerea mărfurilor din circuitele comerciale este o măsură cu caracter temporar, care vizează situația în care mărfurile nu se află în posesia pârâtului, ci a clienților acestuia (angroșiști, distribuitori, vânzători cu amănuntul). Pârâtul este obligat să ducă la îndeplinire măsura<sup>239</sup>), în condițiile în care hotărârea judecătorească produce efecte numai între părți și succesorii acestora și este opozabilă oricărei terțe persoane<sup>240</sup>).

Scoaterea definitivă a mărfurilor din circuitele comerciale este o măsură cu caracter definitiv, care, în unele jurisdicții<sup>241</sup>), condiționează aplicarea măsurii distrugerii acestora.

Art. 11 alin. (1) din O.U.G. nr. 100/2005 este susceptibil de interpretări divergente, cu privire la cerința ca pârâtul să fi săvârșit fapta de contrafacere cu vinovăție. Deoarece articolul prevede că aceste sancțiuni pot fi dispuse *pe lângă daune-interese ce pot fi obținute*, iar art. 14 alin. (1) condiționează acordarea de daune-interese de săvârșirea faptei de contrafacere cu intenție, considerăm că sancțiunile nu pot fi aplicate decât dacă pârâtul a acționat cu intenție.

Alternativ aplicării acestor sancțiuni, instanța poate obliga pârâtul la plata unor despăgubiri în quantum rezonabil, dacă sunt întrunite condițiile stabilite de art. 13 alin. (1) și (2) din O.U.G. nr. 100/2005: la cererea pârâtului care a acționat fără intenție și din imprudență, dacă executarea măsurilor i-ar cauza un prejudiciu

---

<sup>238</sup>) Art. 11 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>239</sup>) În Germania, dacă mărfurile nu sunt în posesia pârâtului, acesta poate fi obligat să informeze partenerii săi contractuali și să le solicite returnarea mărfurilor. Prin hotărâre, partenerii contractuali ai pârâtului pot fi obligați prin hotărâre judecătorească să procedeze identic cu clienții lor, fiind excluși numai consumatorii finali. În Marea Britanie, hotărârea judecătorească pronunțată poate fi pusă în executare față de terți, astfel că nu sunt dificultăți dacă mărfurile nu se află în posesia pârâtului, *apud* Raport OECF, *Executive Summary*, pp. 2 și 3.

<sup>240</sup>) Art. 429 NCPC: (1) *Hotărârea judecătorească este obligatorie și produce efecte numai între părți și succesorii acestora.* (2) *Hotărârea este opozabilă oricărei terțe persoane atât timp cât aceasta din urmă nu face, în condițiile legii, dovada contrarie.*

<sup>241</sup>) În Franța, *apud* Raport OECF, *Executive Summary*, p. 1.

disproporționat în raport cu fapta săvârșită și dacă plata unei despăgubiri este, în mod rezonabil, satisfăcătoare.

În examinarea cererii, instanța este obligată să ia în considerare interesele terților.

În materia dreptului de autor și conex, art. 139 alin. (16) din L. nr. 8/1996 prevede că măsura *nu se aplică pentru construcțiile realizate cu încălcarea drepturilor privind opera de arhitectură, protejate prin prezenta lege, dacă distrugerea clădirii nu este impusă de circumstanțele cazului respectiv.*

**4.4. Obligarea pârâtului la plata cheltuielilor de judecată** stabilite de instanță *în mod rezonabil și proporțional cu cauza respectivă*<sup>242)</sup> trebuie să asigure recuperarea de către reclamant a cheltuielilor necesare pentru buna desfășurare a procesului, respectiv: taxele judiciare de timbru și timbrul judiciar, onorariile avocaților, ale experților și ale specialiștilor, sumele convenite martorilor pentru deplasare și pierderile cauzate de necesitatea prezenței la proces, cheltuielile de transport și, dacă este cazul, de cazare<sup>243)</sup>.

**5. Prescripția dreptului de a formula acțiune în contrafacere.** Distingem între acțiunea în contrafacere cu efect restitutoriu și acțiunea în contrafacere cu efect reparatoriu<sup>244)</sup>.

Dreptul la exercitarea acțiunii în contrafacere care are ca obiect aplicarea măsurilor și sancțiunilor cu caracter restitutoriu este imprescriptibil<sup>245)</sup>.

Acțiunea trebuie exercitată în cadrul perioadei de timp<sup>246)</sup> în care dreptul de proprietate intelectuală este legal ocrotit<sup>247)</sup>.

Titularul unei mărci poate fi decăzut din dreptul de a formula acțiunea în interzicerea folosirii mărcii ulterioare, dacă a tolerat, timp de 5 ani consecutiv, folosința de către un terț, pentru produse identice/similare, a unei mărci identice/similare cu semnul protejat prin dreptul asupra mărcii<sup>248)</sup>. În acest caz, mărcile

---

<sup>242)</sup> Art. 15 din O.U.G. nr. 100/2005.

<sup>243)</sup> Art. 445 alin. (1) NCPC.

<sup>244)</sup> Distincția este reținută de M. Vincenti, *op. cit.*, p. 112-113 și de P. Massot, *op. cit.*, p. 67, care citează pe J. Foyer, M. Vivant, *Le droit des brevets, op. cit.*, p. 330 și 354 și pe P. Roubier, *op. cit.*, p. 456.

<sup>245)</sup> M. Nicolae, *Tratat de prescripție extintivă*, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p. 383.

<sup>246)</sup> Perioada de valabilitate a unui brevet de invenție este de 20 de ani de la data de depozit, a unui desen sau model industrial este de 10 ani de la data constituirii depozitului, a unei mărci este de 10 ani de la data depozitului.

<sup>247)</sup> Posibilitatea reînnoirii este reglementată în materia desenelor și a modelelor, pentru 3 perioade succesive de 5 ani; dreptul la marcă are vocație la perpetuitate.

<sup>248)</sup> Potrivit art. 48 din L. nr. 84/1998: *(1) Titularul unei mărci anterioare, care, cu știință, a tolerat într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani folosirea unei mărci ulterior înregistrate, nu poate să ceară anularea și nici să se opună folosirii mărcii ulterioare pentru produsele și serviciile pentru care această marcă ulterioară a fost folosită, în afară de cazul în care înregistrarea mărcii ulterioare a fost*

vor coexista și nu se va putea contesta caracterul legitim al folosirii mărcii ulterior înregistrate, decât după anularea înregistrării mărcii, numai pentru motivul înregistrării cu rea-credință.

Exercitarea acțiunii în contrafacere pentru obținerea măsurilor și sancțiunilor cu caracter reparatoriu este supusă termenului prescripției extinctive de 3 ani, potrivit art. 2501 alin. (1), raportat la art. 2517 NCC.

Termenul se calculează de la data când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât și pe cel care răspunde de ea<sup>249)</sup>, și nu de la data depozitului<sup>250)</sup>. Pentru fiecare act de contrafacere curge un termen de prescripție diferit<sup>251)</sup>.

**6. Probele în acțiunea în contrafacere.** Sunt admisibile toate mijloacele de probă prevăzute de lege<sup>252)</sup> pentru dovada săvârșirii faptelor de contrafacere și pentru stabilirea cuantumului despăgubirilor acordate reclamantului.

Probele se propun, sub sancțiunea decăderii, de către reclamant prin cererea de chemare în judecată, iar de către pârât prin întâmpinare<sup>253)</sup>. Actul de procedură îndeplinit peste termenul stabilit de lege se sancționează cu nulitatea<sup>254)</sup>.

În cazurile anume prevăzute de lege, probele pot fi cerute și încuviințate în cursul procesului<sup>255)</sup> și pot fi propuse oral.

OSIM este obligat să comunice, la cererea instanței, acte, documente și informații necesare pentru soluționarea pricinii.

Încheierea prin care se încuviințează probele va arăta faptele ce vor trebui dovedite, mijloacele de probă încuviințate, precum și obligațiile ce revin părților în legătură cu administrarea acestora<sup>256)</sup>.

Administrarea probelor se face în fața instanței de judecată sesizate, în camera de consiliu, dacă legea nu dispune altfel<sup>257)</sup>.

---

*cerută cu rea-credință. (2) În cazul prevăzut la alin. (1), titularul mărcii ulterior înregistrate nu se poate opune folosirii mărcii anterioare, deși aceasta din urmă nu mai poate fi invocată împotriva mărcii ulterioare. L. nr. 84/1998 nu permite exercitarea acțiunii în contrafacere având ca obiect interzicerea folosirii unui semn înregistrat ca marcă, datorită prezumției de legalitate a înregistrării mărcii, care nu poate fi răsturnată decât prin admiterea acțiunii în anularea înregistrării mărcii.*

<sup>249)</sup> Cas, s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 5147 din 22 iunie 2007, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 2, p. 56.

<sup>250)</sup> C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 399/A din 17 noiembrie 2005, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 1, p. 174.

<sup>251)</sup> Cas, s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 5452 din 2 iunie 2006, în RRDPI nr. 4/2006, pp. 152-160 și în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, vol. 2, p. 199.

<sup>252)</sup> Art. 244 NCPC.

<sup>253)</sup> Art. 248 alin. (1) NCPC.

<sup>254)</sup> Art. 180 alin. (1) NCPC.

<sup>255)</sup> Art. 248 alin. (2) NCPC.

<sup>256)</sup> Art. 252 alin. (2) NCPC.

<sup>257)</sup> Art. 255 alin. (1) NCPC.

Prezumția<sup>258)</sup> este deseori utilizată ca mijloc de probă<sup>259)</sup>. În cazul prezumțiilor lăsate la luminile și înțelepciunea judecătorului, acesta se poate întemeia pe ele numai dacă au greutate și puterea de a naște probabilitatea faptului pretins<sup>260)</sup>.

Efectuarea expertizei este dispusă în cazurile în care împrejurările de fapt necesită clarificări. Expertul nu poate să aprecieze cu privire la întinderea protecției juridice acordate reclamantului în temeiul dreptului său de proprietate.

În vederea obținerii probelor, în temeiul prevederilor art. 5 alin. (2) și art. 9 alin. (4) din O.U.G. nr. 100/2005, instanța poate ordona comunicarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, ori accesul la informații pertinente cauzei, dacă faptele de contrafacere s-au săvârșit la *scară comercială*. Numai în materia dreptului de autor, noțiunea de *scop comercial* are un înțeles stabilit de lege: *urmărirea obținerii, direct sau indirect, a unui avantaj economic sau material*<sup>261)</sup>.

*De lege ferenda*, noțiunea de *scară comercială* necesită precizări din partea legiuitorului în materia dreptului proprietății industriale, în condițiile în care sunt posibile interpretări divergente ale acesteia.

Astfel, în raport de prevederile par. 14 din Preambulul Directivei<sup>262)</sup>, care face referire la *acte întreprinse la scară comercială, care au ca scop obținerea unui avantaj economic sau comercial direct sau indirect, ceea ce exclude în mod normal actele consumatorilor finali care acționează cu bună-credință*, este posibilă interpretarea în sensul că noțiunea nu este legată de criterii cantitative (precum numărul de articole contrafăcute produse, importate sau distribuite), nici de durata săvârșirii faptelor de contrafacere<sup>263)</sup>. Condiția săvârșirii la scară comercială ar fi îndeplinită în toate cazurile, deoarece calificarea faptei ilicite ca faptă de contrafacere presupune săvârșirea faptei în activități comerciale, pentru obținerea unui avantaj economic.

Însă, în raport de statuările CJUE<sup>264)</sup>, potrivit cărora, *în cazul în care o persoană fizică vinde un produs de marcă... fără ca activitatea să aibă loc în contextul unei activități comerciale*, titularul mărcii nu poate invoca dreptul său exclusiv; numai dacă *vânzările efectuate pe piața online depășesc prin volum, frecvență, sau alte*

---

<sup>258)</sup> În soluționarea acțiunii în contrafacere instanțele judecătorești prezumă aspecte esențiale precum: calitatea de titular al dreptului a celui sub numele căruia opera a fost adusă pentru prima dată la cunoștința publicului (prezumție întemeiată pe dispozițiile art. 4 din L. nr. 8/1996), valabilitatea dreptului de proprietate intelectuală pe care se întemeiază acțiunea, existența unui prejudiciu ca urmare a încălcării dreptului [prezumție întemeiată pe dispozițiile art. 1.349 alin. (2) NCC], culpa pârâtului, pe baza publicității drepturilor de proprietate industrială, legătura de cauzalitate dintre prejudiciul pretins de reclamant și fapta de contrafacere.

<sup>259)</sup> În aplicarea art. 1.199 și art. 1.203 C. civ., s-a susținut de către reclamantul în acțiunea în contrafacere că este o dovadă a încălcării drepturilor de proprietate industrială asupra mărcii faptul că nu s-a contestat un ordin al ANV de reținere a mărfurilor pretins contrafăcute, a se vedea O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară, op. cit.*, Ed. Hamangiu, București, vol. 1, p. 53.

<sup>260)</sup> Art. 323 NCPC.

<sup>261)</sup> Art. 139/6 alin. (9) din L. nr. 8/1996.

<sup>262)</sup> A se vedea analiza făcută *infra*.

<sup>263)</sup> P. de Condé, *op. cit.*, p. 157.

<sup>264)</sup> Cazul C-324/09, *L'Oréal c. eBay*, par. 55.

caracteristici, sfera unei activități private, vânzătorul face parte din cadrul comerțului, sunt introduse criteriile cantitative în raport de care se apreciază dacă faptele de contrafacere sunt săvârșite la scară comercială.

De lege ferenda, apreciem că este utilă adoptarea, în materia drepturilor de proprietate industrială, a prevederilor art. 139/6 alin. (10) din L. nr. 8/1996<sup>265)</sup>, modificate corespunzător, care instituie prezumția scopului comercial în anumite situații de fapt.

NCPC reglementează cu caracter de noutate probele constând în înscrisul pe suport informatic<sup>266)</sup> și mijloacele materiale de probă<sup>267)</sup>, deosebit de utile în soluționarea acțiunii în contrafacere.

Înscrisul pe suport informatic este un document care redă datele unui act juridic încheiat prin mijloace informatice, dacă este inteligibil și prezintă garanții suficiente de serioase pentru a face deplină credință în privința conținutului acestuia și a identității persoanei de la care acesta emană<sup>268)</sup>. Dacă legea nu prevede altfel, documentul ce reproduce datele unui act, înscrise pe un suport informatic, face deplină dovadă între părți, până la proba contrară<sup>269)</sup>.

Coroborate cu dispozițiile art. 8 din O.U.G. nr. 100/2005<sup>270)</sup>, care reglementează dreptul de informare, prevederile art. 276 - 278 NCPC permit instanței să oblige

---

<sup>265)</sup> Potrivit articolului: *Scopul comercial se prezumă dacă marfa-pirat este identificată la sediul, la punctele de lucru, în anexele acestora sau în mijloacele de transport utilizate de operatorii economici care au în obiectul de activitate reproducerea, distribuirea, închirierea, depozitarea sau transportul de produse purtătoare de drepturi de autor ori de drepturi conexe.*

<sup>266)</sup> Art. 276 – 278 NCPC.

<sup>267)</sup> Art. 335 – 338 NCPC.

<sup>268)</sup> Art. 276 alin. (1) NCPC.

<sup>269)</sup> Art. 278 alin. (1) NCPC.

<sup>270)</sup> Potrivit căruia: (1) În cadrul unei acțiuni în justiție având ca obiect încălcarea unui drept de proprietate industrială și ca urmare a unei cereri a reclamantului, justificată și proporțională în raport cu cauza, instanța judecătorească competentă poate să ordone ca informații privind originea și rețelele de distribuție a mărfurilor sau serviciilor, care aduc atingere unui drept de proprietate industrială protejat, să fie furnizate de către persoana care a încălcat un drept protejat sau de către orice altă persoană care: a) deține în scop comercial mărfuri contrafăcute; b) utilizează în scop comercial servicii contrafăcute; c) a fost găsită în timp ce utiliza servicii contrafăcute la scară comercială; d) furnizează, în scop comercial, servicii utilizate în activități de contrafacere; sau e) a fost semnalată, de către o persoană prevăzută la lit. a), b) sau c), ca intervenind în producerea, fabricarea ori distribuirea mărfurilor sau în furnizarea serviciilor. (2) Informațiile prevăzute la alin. (1) trebuie să cuprindă, după caz: a) numele și adresele producătorilor, fabricanților, distribuitorilor, furnizorilor și ale celorlalți deținători anteriori de mărfuri sau servicii, precum și ale angroșiștilor destinați și ale vânzătorilor de marfă cu amănuntul; b) informații privind cantitățile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum și prețul obținut pentru mărfurile sau serviciile respective. (3) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică fără a aduce atingere altor dispoziții legale în baza cărora: a) se acordă titularului dreptul de a primi o informație mai extinsă; b) este reglementată utilizarea în materie civilă sau penală a informațiilor comunicate potrivit dispozițiilor prezentului articol; c) este reglementată responsabilitatea pentru abuz privind dreptul la informație; d) se dă posibilitatea de a refuza să furnizeze informații care ar constrânge o persoană prevăzută la alin. (1) să admită propria participare sau o participare a rudelor apropiate la o încălcare a unui drept de proprietate industrială protejat; sau e) este reglementată protecția confidențialității surselor informației sau prelucrarea datelor cu caracter personal.

intermediarii ale căror servicii sunt folosite pentru săvârșirea faptelor de contrafacere - furnizori de servicii de internet, administratorii site-urilor ce permit efectuarea tranzacțiilor comerciale online (cum este eBay) – să comunice date de trafic din categoria celor enumerate la alin. (2) al art. 8 din O.U.G.: a) *numele și adresele producătorilor, fabricanților, distribuitorilor, furnizorilor și ale celorlalți deținători anteriori de mărfuri sau servicii, precum și ale angroșiștilor destinatari și ale vânzătorilor de marfă cu amănuntul; b) informații privind cantitățile produse, fabricate, livrate, primite sau comandate, precum și prețul obținut pentru mărfurile sau serviciile respective*, care, reproduse pe un înscris, constituie instrumente probatoare ale actelor juridice încheiate pe suport informatic.

Deoarece aceste date au caracter personal sau pot purta asupra unor secrete comerciale, exercitarea dreptului de informare trebuie făcută astfel încât să fie asigurat un just echilibru între drepturile fundamentale protejate prin legislația Uniunii Europene<sup>271)</sup>, respectiv dreptul de proprietate intelectuală, pe de o parte, și libertatea de a desfășura o activitate comercială, dreptul la protecția datelor cu caracter personal și libertatea de a primi și de a transmite informații, pe de altă parte<sup>272)</sup>.

Stabilirea limitelor dreptului de informare și a obligațiilor corelative acestuia este o sarcină dificilă.

O altă dificultate legată de aplicarea art. 8 din O.U.G. nr. 100/2005 privește momentul la care dreptul de informare poate fi exercitat, numai în cazul soluționării în fond a acțiunii în contrafacere sau și în procedura ordonanței președințiale, pentru a permite ordonarea măsurilor provizorii. Sub acest aspect, termenul *în cadrul unei acțiuni în justiție* necesită precizări din partea legiuitorului<sup>273)</sup>.

Sunt mijloace materiale de probă lucrurile care prin însușirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele pe care le păstrează servesc la stabilirea unui

---

<sup>271)</sup> CJUE, C-275/06. În acest caz, Promusicae, organizație non-profit a producătorilor de înregistrări muzicale, a solicitat furnizorului de servicii internet Telefonica să îi pună la dispoziție informații privind numele și adresele persoanelor care utilizau programul KaZaa pentru a schimba fișiere muzicale (în rețea *peer-to-peer*), ceea ce, în opinia Promusicae, constituia o faptă de contrafacere. Potrivit deciziei CJUE, directiva privind comerțul electronic, directiva privind societatea informațională, directiva privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală și cea privind viața privată și comunicațiile electronice nu impun Statelor membre să reglementeze în dreptul intern obligația de a comunica date cu caracter personal, pentru a asigura protecție drepturilor de autor în procedurile judiciare. Dreptul comunitar impune ca implementarea directivelor să se facă astfel încât să se păstreze un echilibru adecvat între drepturile fundamentale protejate prin legislația comunitară și să fie respectat principiul proporționalității.

<sup>272)</sup> CJUE, C-360/10 și C-70/10.

<sup>273)</sup> Ambiguitățile se datorează redactării deficitare a normei cuprinse în art. 8 din Directiva nr. 48/2004. În dreptul Benelux, dreptul de informare nu poate fi exercitat decât după ce instanța a constatat săvârșirea faptei de contrafacere, în cadrul soluționării în fond a acțiunii, pe când în dreptul german și englez, dreptul poate fi exercitat în vederea ordonării măsurilor provizorii. În dreptul francez, jurisprudența este divergentă. A se vedea C. Geiger, J. Raynard, C. Roda, *op. cit.*, pp. 14 și 15.

fapt care poate duce la soluționarea procesului, precum și fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de înregistrare a sunetului, alte asemenea mijloace tehnice, dacă nu au fost obținute prin încălcarea legii ori a bunelor moravuri<sup>274)</sup>.

În aplicarea prevederilor O.U.G. nr. 100/2005 și a L. nr. 8/1996, pot fi administrate în soluționarea acțiunii în contrafacere mijloace materiale de probă ce constau în eșantioane prelevate, mărfuri, materiale și instrumente sechestrate prin executarea măsurilor provizorii de conservare a probelor<sup>275)</sup> și de interzicere<sup>276)</sup>.

Mijloacele materiale de probă puse la dispoziția instanței sunt păstrate până la soluționarea definitivă a procesului. Dacă aducerea în instanță a mijloacelor materiale de probă prezintă greutate datorită numărului, volumului sau altor însușiri ale lor ori locului unde se află, acestea vor fi lăsate în custodia deținătorului sau a altei persoane<sup>277)</sup>. Mijloacele de probă pot fi verificate și la fața locului<sup>278)</sup>.

NCPC reglementează procedura aplicabilă situațiilor în care instanța dispune restituirea bunurilor care au servit ca mijloace materiale de probă și cei în drept a le primi nu le ridică în termen de 6 luni de la data încunoștințării. Instanța va cita părțile interesate și organul financiar local competent. Ședința de judecată se desfășoară în camera de consiliu. Instanța pronunță o încheiere prin care bunurile sunt considerate ca abandonate și trecute în proprietatea privată a unității administrativ-teritoriale unde își are sediul instanța. Încheierea poate fi atacată numai cu apel la instanța ierarhic superioară<sup>279)</sup>.

Instanța examinează probele administrate, pe fiecare în parte și pe toate în ansamblul lor. Aprecierea probelor este liberă, potrivit convingerilor instanței, în afară de cazul când legea stabilește puterea lor doveditoare<sup>280)</sup>. Aprecierea contrafacerii se face potrivit unor reguli specifice, conturate în doctrină<sup>281)</sup> și în jurisprudență<sup>282)</sup>.

**7. Apărările pârâtului în acțiunea în contrafacere.** Apărările în fond formulate pe calea întâmpinării se întemeiază pe neîndeplinirea cerințelor legale pentru calificarea actelor săvârșite ca fiind fapte de contrafacere, pe motiv că

---

<sup>274)</sup> Art. 335 NCPC.

<sup>275)</sup> Art. 6 alin. (2) din O.U.G. nr. 100/2005, art. 139 alin. (6) și (7) din L. nr. 8/1996.

<sup>276)</sup> Art. 9 alin. (3) din O.U.G. nr. 100/2005, art. 139 alin. (3) lit. c) și alin. (7) din L. nr. 8/1996.

<sup>277)</sup> Art. 336 NCPC.

<sup>278)</sup> Art. 337 alin. (2) NCPC.

<sup>279)</sup> Art. 338 NCPC.

<sup>280)</sup> Art. 258 NCPC.

<sup>281)</sup> Nu vom insista pe aceste aspecte, deoarece ridică probleme de drept substanțial ce depășesc interesul acestei lucrări. A se vedea pentru dezvoltări: J. Azema, J.-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, ediția a 6-a, Paris, 2006, p. 370 și urm., în materia brevetelor de invenție, p. 680 și urm. în materia desenelor și modelelor industriale, p. 840 și urm., în materia mărcilor.

<sup>282)</sup> C. Ap. Buc., s. a IX-a civ. propr. int., dec. civ. nr. 168/A din 14 septembrie 2006, în RRDPI nr. 3/2007, p. 231 și urm.

actele săvârșite depășesc limitele dreptului exclusiv al titularului sau că intră sub incidența reglementărilor privind excepțiile de la încălcarea acestuia<sup>283</sup>).

Este nefondată acțiunea în contrafacere prin care se solicită sancționarea ca acte de contrafacere a unor acte de exercitare a unui drept de proprietate industrială cu privire la care pârâtul opune un titlu de proprietate industrială<sup>284</sup>). Conflictul între cele două drepturi de proprietate industrială nu se poate soluționa decât pe calea acțiunii în anularea înregistrării dreptului de proprietate industrială ulterior dobândit<sup>285</sup>).

Nu pot fi invocate ca apărări de fond în acțiunea în contrafacere împrejurări care constituie motive de decădere sau de anulare a dreptului de proprietate industrială. Aceste aspecte nu constituie chestiuni prealabile soluționării acțiunii în contrafacere. Instanța nu poate analiza incidența sancțiunii decăderii sau a anulării decât dacă este investită pe calea unei acțiuni principale sau pe calea unei cereri reconvenționale<sup>286</sup>).

Este incorect invocată în apărare excepția de nelegalitate a titlului de proprietate industrială. Modificarea sau desființarea acestui act administrativ poate fi cerută numai pe calea acțiunii civile în anularea brevetului de invenție sau a înregistrării desenului sau a mărcii, exercitată în condițiile stabilite de lege<sup>287</sup>).

Apărățile ce pot fi formulate pe calea cererii reconvenționale se întemeiază pe dispozițiile legale privind decăderea din dreptul de proprietate industrială și/sau anularea dreptului de proprietate industrială pe care se întemeiază cererea principală în contrafacere.

Instanța poate aprecia dacă este un caz care necesită aplicarea art. 244 alin. (1) pct. 1 C. pr. civ., cu consecința suspendării soluționării acțiunii în contrafacere, având în vedere că admiterea cererii reconvenționale are ca efect stingerea dreptului de proprietate industrială pe care se întemeiază acțiunea în contrafacere<sup>288</sup>). În unele cazuri, s-a evitat soluția suspendării soluționării acțiunii în contrafacere, cu motivarea că *interesul protejării dreptului la marcă este prioritar, în condițiile în care măsura suspendării judecătii, incertă fiind ca întindere a efectelor sale în timp,*

---

<sup>283</sup>) Art. 38 și 39 din L. nr. 84/1998, art. 34 din L. nr. 64/1991, art. 32 și 33 din L. nr. 129/1992, art. 33 și urm. din L. nr. 8/1996. Chiar dacă nu ar fi fost reglementate expres ca excepții de la încălcarea drepturilor, acestea nu pot fi calificate ca acte de contrafacere, deoarece nu periclitează funcția sau obiectul specific al drepturilor de proprietate intelectuală.

<sup>284</sup>) V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *Mărcile...*, op. cit., p. 467.

<sup>285</sup>) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 7925 din 6 octombrie 2006, în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară*, op. cit., vol. 2, pp. 43 și 55.

<sup>286</sup>) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 7925 din 6 octombrie 2006, publicată în C. Jud. nr. 4/2007, pp. 52-60 și în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară*, op. cit., vol. 2, pp. 43 și 49.

<sup>287</sup>) Cas., s. civ. propr. int., dec. civ. nr. 2186 din 1 aprilie 2008, în RRDP nr. 4/2008, pp. 209-214 și în O. Spineanu-Matei, *Practică judiciară*, op. cit., vol. 3, p. 118.

<sup>288</sup>) Admiterea acțiunii în anularea înregistrării produce efecte de la data depozitului reglementar [soluția este expres reglementată prin art. 54 alin. (3) din L. nr. 64/1991 și rezultă pe cale de interpretare în cazul celorlalte drepturi de proprietate industrială], iar admiterea acțiunii în decădere produce efecte de la data introducerii cererii de decădere la instanța judecătorească competentă [singura reglementare este cea din art. 46 alin. (5) din L. nr. 84/1998].



ar lipsi de finalitate demersul judiciar inițiat de titularul dreptului la marcă și ar contraveni voinței legiuitorului care a preconizat o protecție eficientă a dreptului prin orice mijloace procesuale [...], întreruperea cursului judecătii până la soluționarea irevocabilă a litigiului având ca obiect anularea înregistrării mărcii este incompatibilă cu o protecție eficientă a dreptului legal recunoscut. Apreciem că soluția corectă este suspendarea soluționării acțiunii în contrafacere până la soluționarea acțiunii care tinde la stingerea dreptului de proprietate industrială, concomitent cu dispunerea măsurii interzicerii săvârșirii actelor suspectate a fi acte de contrafacere, pe calea ordonanței președințiale, deoarece astfel se evită riscul sancționării pârâtului pentru săvârșirea unor acte care nu sunt acte de contrafacere și sunt protejate provizoriu drepturile reclamantului.

**8. Căile de atac.** Potrivit reglementărilor în vigoare<sup>289</sup>, acțiunile în contrafacere se soluționează de tribunal prin sentință, supusă apelului, la curtea de apel, în termen de 15 zile de la comunicarea hotărârii. Hotărârea curții de apel poate fi supusă recursului, în termen de 15 zile de la comunicare.

NCPC modifică termenul de exercitare a căilor de atac. Astfel, acțiunea în contrafacere se soluționează de tribunal prin sentință, supusă căii de atac a apelului, la curtea de apel<sup>290</sup>, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii<sup>291</sup>. Hotărârea curții de apel poate fi atacată cu recurs<sup>292</sup>, în termen de 30 de zile de la comunicarea hotărârii<sup>293</sup>.

**9. Executarea hotărârilor judecătorești.** Termenul de apel și exercitarea apelului suspendă executarea sentinței<sup>294</sup>.

Este discutabil dacă sentințele pronunțate în soluționarea acțiunilor în contrafacere sunt *privitoare la bunuri*, în sensul prevederilor art. 443 alin. (1) NCPC.

Articolul permite punerea în executare a sentințelor, în mod provizoriu, la cererea creditorului obligației stabilite prin hotărârea judecătorească, formulată până la închiderea dezbaterilor în primă instanță sau, dacă a fost respinsă de prima instanță, până la închiderea dezbaterilor în apel<sup>295</sup>. Instanța poate încuviința executarea provizorie ori de câte ori va considera că măsura este necesară în raport cu temeinicia vădită a dreptului ori cu starea de insolvabilitate a debitorului, precum și atunci când ar aprecia că neluarea de îndată a acestei măsuri este vădit prejudiciabilă pentru creditor. Încuviințarea executării provizorii poate fi condiționată de plata unei cauțiuni.

---

<sup>289</sup>) La data de 10 martie 2012.

<sup>290</sup>) Art. 460 alin. (1) NCPC.

<sup>291</sup>) Art. 462 alin. (1) NCPC.

<sup>292</sup>) Art. 477 alin. (2) NCPC, astfel cum a fost modificat prin PLPA a NCPC.

<sup>293</sup>) Art. 479 alin. (1) NCPC.

<sup>294</sup>) Art. 462 alin. (5) NCPC.

<sup>295</sup>) Art. 443 alin. (3) și (4) NCPC.