

CONSIDERAȚII PRIVIND NOȚIUNEA TEHNICO-JURIDICĂ DE *CONTRAFACERE*. EVOLUȚII LEGALE ȘI JURISPRUDENȚIALE*

Drd. **Sonia FLOREA****
Avocat Baroul București

Abstract

The meaning of the legal term counterfeiting and the issue of qualifying various acts as infringing acts are under constant development, facing challenges of reality. The article analyses the recent developments in European Union legislation qualifying objects of intellectual property rights as objects of property and the recent changes of Romanian Trade Mark Law no.84/1998 with regard to the scope of legal action for infringement of intellectual property rights.

Keywords: counterfeiting, action for infringement of intellectual property rights, intellectual property rights as property rights

1. Precizări cu caracter introductiv

Controversele privind înțelesul noțiunii tehnico-juridice *contrafacere* își mențin actualitatea, în raport de diversificarea și multiplicarea faptelor de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală și de evoluțiile reglementărilor legale în materie.

Încă de la adoptarea Acordului TRIPS¹, s-au conturat multiple utilizări ale termenului tehnico-juridic *contrafacere*, în funcție de sistemele juridice naționale, comunitare sau internaționale în contextul cărora sunt reglementate și sancționate diverse fapte de contrafacere.

În sistemul de drept anglo-saxon, termenul *contrafacere* poate fi înțeles prin traducerea literală a termenului *counterfeiting*², prin care se desemnează activitatea de producție și distribuție pe piață a unor produse ale

* Articolul a fost prezentat în cadrul Simpozionului Rominvent, *Contrafacerea în domeniul proprietății intelectuale*, Sibiu, 9-11 noiembrie 2011.

** E-mail: soniaflorea@gmail.com.

¹ Acordul TRIPS (Trade related Aspects of Intellectual Property) constituie Anexa nr. 1 A la Acordul de la Marrakech privind constituirea Organizației Mondiale de Comerț. Acordul a fost ratificat de România prin Legea nr. 133 din 22 decembrie 1994, publicată în M. Of. nr. 360 din 27 decembrie 1994. Pe larg despre sistemul general de protecție a proprietății intelectuale prin Acordul TRIPS, a se vedea B. O. Jarka, M. Bădescu, *Procedurile și măsurile de protecție a drepturilor de proprietate industrială în legislația română*, în Dreptul nr. 3/2006, p. 66 și urm.

² W. Cornish, D. Llewelyn, *Intellectual Property*, ed. a 5-a, Ed. Sweet & Maxwell, Londra, 2003, p. 64, notele de subsol 89 și 90.

căror aspecte exterioare au fost imitate într-o manieră cât mai fidelă, astfel încât copia să fie confundată cu produsul original de către publicul consumator. De cele mai multe ori, faptele sunt însoțite de imitarea mărcilor aplicate pe produse, marca fiind cea care îndeplinește funcția de a comunica publicului consumator care este originea produsului. Reținem și faptul că, în legislația anglo-saxonă, faptele de încălcare a drepturilor nu sunt desemnate prin utilizarea termenului *contrafacere*, ci prin termenul *infringement* (*încălcare sau atingere adusă dreptului* – n.ns.). Produsele care imită produse originale sunt desemnate prin termenul *goods which infringe intellectual property rights*³. În mod simetric, acțiunea care tinde la sancționarea faptelor este reglementată prin utilizarea termenului *action for infringement*.

În sistemul de drept francez, contrafacerea este desemnată prin termenul *contrefaçon*, folosit pentru a desemna atât orice faptă ilicită de încălcare a dreptului de proprietate industrială, dar și pentru a caracteriza produsele obținute prin imitarea produselor originale (*produits contrefaits*) – ceea ce este posibil numai în condițiile încălcării unor drepturi de proprietate intelectuală încorporate în respectivele produse. În mod simetric, în legislația franceză este reglementată acțiunea în contrafacere – *action en contrefaçon*, prin care sunt sancționate, ca delict civil, orice fapte de încălcare a dreptului de proprietate intelectuală. În doctrina franceză⁴, în materia dreptului la marcă, s-a făcut distincție între contrafacerea în sens restrâns, prin care este desemnată numai situația în care semnul reproduce marca în mod identic și este folosit pentru produse/servicii indentice (în doctrina română – reproducerea servilă sau propriu-zisă⁵), și contrafacerea în sens larg, prin care este desemnată situația imitării mărcii, prin care se înțelegea situația în care semnul era similar mărcii înregistrate (în doctrina română – imitarea frauduloasă a mărcii altuia⁶).

Pentru a pune capăt controverselor privind înțelesul și întinderea sferei noțiunii de contrafacere⁷, prin raportare la terminologia juridică proprie diferitelor sisteme de drept, OMPI a recomandat o interpretare extensivă a

³ L. Bently, B. Sherman, *Intellectual Property Law*, ed. a 2-a, Ed. Oxford University Press, 2004, p. 519, p. 679, p. 903, p. 1094 și urm.; W. Cornish, D. Llewelyn, *op. cit.*, p. 51 și urm.

⁴ J. Azema, J-C. Galloux, *Droit de la propriété industrielle*, ed. a 6-a, Ed. Dalloz, Paris, 2006, p. 840 și urm.

⁵ V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *Mărcile și indicațiile geografice*, Ed. All Beck, București, 2003, p. 468; I. Macovei, *Tratat de drept al proprietății intelectuale*, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 381 și urm.

⁶ Y. Eminescu, *Regimul juridic al mărcilor*, București, Ed. Lumina Lex, 1996.

⁷ În practică, a stabili dacă un act este sau nu contrafacere depinde de situația de fapt litigioasă, stabilită pe bază de probe, astfel că orice generalizare este greu de făcut, dincolo de un anumit caz particular.

termenului, pentru a desemna *orice act posibil de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală aparținând unei persoane*⁸.

În raport cu această accepțiune largă⁹ a termenului *contrafacere*, are o importanță deosebită stabilirea conținutului și a limitelor *drepturilor de proprietate industrială*, pentru a desprinde criteriile pentru calificarea unei anumite fapte juridice ca faptă de contrafacere.

Deoarece drepturile de proprietate industrială sunt reglementate prin norme de drept comunitar, determinarea naturii juridice și a conținutului acestor drepturi poate fi corect făcută numai în contextul prevederilor Directivelor și Regulamentelor privind drepturile de proprietate industrială comunitare (marca și desenul comunitar), prin raportare la jurisprudența CJUE.

2. Prerogativele exclusive conferite de dreptul de proprietate industrială. Calificarea faptelor juridice ca fapte ilicite de contrafacere

Drepturile de proprietate intelectuală conferă titularilor dreptul exclusiv de exploatare economică a acestora¹⁰ și nasc în sarcina terților o obligație negativă de a nu face nimic de natură a încălca acest drept.

Sfera 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 titular¹¹.

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

⁸ A se vedea Shu Zhang, *De l'OMPI au GATT*, Ed. Litec, Paris, 1994.

⁹ În sensul unei accepțiuni largi a termenului, a se vedea și V. Roș, *Contrafacerea și plagiatul în materia dreptului de autor. Retrospectivă istorică și încercare de definire*, în *Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale* nr. 1/2004, p. 89 și urm.

¹⁰ „Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii...”, potrivit art. 36 alin. (2) din Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, completată și modificată prin Legea nr. 66/2010, M. Of. nr. 226 din 9 aprilie 2010, republicată în M.Of. nr. 350 din 27 mai 2010 (denumită în continuare Legea nr. 84/1998); „brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției”, potrivit art. 32 alin. (1) din Legea nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, republicată în M.Of. nr. 541 din 8 august 2007 (denumită în continuare Legea nr. 64/1991); „...titularul are un drept exclusiv de a utiliza” desenele sau modelele, potrivit art. 30 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor și modelelor industriale, republicată în M. Of. nr. 876 din 20 decembrie 2007 (denumită în continuare Legea nr. 129/1992).

¹¹ Art. 36 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, art. 32 alin. (2) din Legea nr. 64/1991, art. 30, teza a II-a din Legea nr. 129/1992, art. 13, lit. a)-i), art. 14-16 din Legea nr. 8/1996.

intelectuală legiuitorul nu a urmărit crearea unor monopoli 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 protejate¹².

Din necesitatea de a echilibra exercitarea drepturilor de proprietate intelectuală cu exercițiul altor drepturi și interese economice și sociale, de ordin privat sau public, legiuitorul a conturat limitele fiecărui drept de proprietate intelectuală, prin enumerarea unor fapte care exced sfera prerogativelor titularului dreptului, astfel că nu constituie fapte de contrafacere¹³.

Limitele dreptului de proprietate intelectuală¹⁴ 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 cu conținutul cererii de înregistrare¹⁵. S-a conturat regula conform căreia în afara conținutului depozitului cererii de înregistrare nu există un drept (în materia dreptului asupra mărcii, regula specialității acesteia¹⁶).

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

¹² R. Dincă, *Protecția secretului comercial în dreptul privat*, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 228.

¹³ Art. 38 și 39 din Legea nr. 84/1998, art. 34 din Legea nr. 64/1991, art. 32 și 33 din Legea nr. 129/1992, art. 33-38 din Legea nr. 8/1996.

¹⁴ C-236/08, paragrafele 102, 103, pentru argumentul că limitele drepturilor de proprietate industrială împiedică clasificarea lor ca drepturi de proprietate clasice.

¹⁵ 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 Legea 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 Legea nr. 84/1998; în cazul dreptului asupra desenului sau modelului industrial, în raport de reprezentările grafice ale acestuia, potrivit disp. art. 31 din Legea nr. 129/1992, iar în cazul dreptului de autor, în raport de elementele de originalitate ale operei, potrivit art. 7 din Legea nr. 8/1996.

¹⁶ A. Chavanne, J.-J. Burst, *Droit de la propriété industrielle*, Dalloz, 5^{-ème} édition, 1998, p. 693.

funcției specifice, în vederea căreia s-a recunoscut protecția legală a drepturilor. Criteriul periclitării 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 fostei Curți de Justiție a Comunității Europene¹⁷ (actuala Curte de Justiție a Uniunii Europene). În problema epuizării drepturilor de proprietate intelectuală, strâns legată de problema încălcării acestora, prin jurisprudența C.J.C.E. 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 origine¹⁸; funcția esențială a dreptului de autor este aceea de a proteja drepturile morale și de a asigura o recompensă pentru efortul creator¹⁹ etc.

Dacă terțul săvârșește acte de folosință care nu periclitează funcțiile drepturilor, acestea nu pot fi calificate ca acte de contrafacere²⁰. Nu periclitează funcții ale drepturilor decât actele de folosință săvârșite în activități comerciale, astfel cum rezultă din reglementarea expresă în materia brevetelor de invenție, art. 34 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 64/1991 și a desenelor și modelelor, art. 32 lit. a) din Legea nr. 129/1992. *De lege ferenda*, apreciem necesară o reglementare similară în materia dreptului la marcă²¹, având în vedere practica CJUE de a statua, în toate cazurile de contrafacere, cu privire la problema dacă folosirea unui semn înregistrat ca marcă s-a făcut în cadrul unei activități comerciale²². În raport de acest criteriu poate fi explicat raționamentul CJUE în sensul excluderii din sfera actelor de contrafacere a tranzitului produselor ce poartă un semn²³.

Sub al patrulea aspect, limitele dreptului de proprietate intelectuală sunt determinate de obiectul specific al protecției recunoscut: 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 de produse originale, pentru

¹⁷ Denumită după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, la 1 decembrie 2009, Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Jurisprudența la care facem trimitere a fost pronunțată de Curte sub vechea denumire, prescurtată în continuare C.J.C.E.

¹⁸ C-102/77.

¹⁹ T-69/89.

²⁰ C-235/09.

²¹ Pentru o analiză a limitelor dreptului exclusiv asupra mărcii, a se vedea S. Florea, *Aspecte teoretice și practice privind limitele dreptului exclusiv asupra mărcii*, în *Revista Română de Dreptul Proprietății Intellectuale* nr. 1/2006, p. 77 și urm.

²² C-236/08.

²³ C-281/05, C-405/03, C-60/02, C-115/02, C-383/98, Codul vamal, art. 113, alin. (1) lit. a).

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 Uniunii Europene, cu consimțământul titularului. Noțiunea tehnico-juridică de *obiect specific* al fiecărui drept de proprietate intelectuală a fost stabilită în jurisprudența C.J.C.E. în legătură cu necesitatea de a garanta titularului dreptului recompensa bănească a efortului său creator²⁴, dar și cu necesitatea de a permite libera circulație a produselor.

În ce privește recenta modificare a Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010, semnalăm dificultăți în calificarea ca faptă de contrafacere a faptei de punere în circulație, în condițiile în care legea nu prevede că orice încălcare a prerogativelor titularului dreptului asupra mărcii este o faptă de contrafacere²⁵.

Dacă fapta de punere în circulație nu este asimilată faptei de contrafacere, deoarece lipsește condiția încălcării funcției mărcii, în situația în care nu se desfășoară activități comerciale cu privire la produsele care poartă un semn înregistrat ca marcă, atunci mijlocul juridic de apărare a titularului mărcii nu este acțiunea în contrafacere, ci acțiunea în răspundere civilă delictuală, cu consecințe nefavorabile titularului mărcii, deoarece acesta nu poate proba existența unei prejudiciu, în lipsa unei activități comerciale, și nici nu poate obține măsuri precum confiscarea sau distrugerea produselor.

Dacă fapta de punere în circulație este asimilată faptei de contrafacere, deoarece aceasta este enumerată în cadrul alin. (3) al art. 36, după reglementarea prerogativelor exclusive ale titularului dreptului la marcă, atunci mijlocul juridic de apărare a dreptului la marcă este acțiunea în contrafacere, iar, având în vedere că art. 90 alin. (1) lit. b) utilizează noțiunea de „marcă”, rezultă că acțiunea în contrafacere poate fi exercitată și împotriva unei mărci înregistrate, ceea ce contravine soluțiilor doctrinare și jurisprudențiale.

Din interpretarea sistematică a Legii nr. 84/1998 ar rezulta intenția legiuitorului român de a extinde sfera de protecție a dreptului la marcă, pentru a include în sfera actelor de contrafacere acte de utilizare care nu presupun desfășurarea unei activități comerciale, cum este tranzitul mărfurilor²⁶, ceea ce contravine însă jurisprudenței constante a C.J.U.E.

²⁴ Cazurile *Centrafarm v. Sterling Drug și KeurCoop*, A. Speruși-Vlad, *Influența dreptului comunitar asupra drepturilor de proprietate industrială – aplicarea regulilor generale ale Tratatului de la Roma*, în *Pandectele române*, supliment 2007, pp. 155, 157.

²⁵ O astfel de prevedere exista sub imperiul Legii nr. 84/1998, anterior modificării sale prin art. 83 alin. (2).

²⁶ 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 [art. 107 alin. (1) lit. a), raportat la art. 113 alin. (1) lit. a)

Interpretarea sistematică a dispozițiilor legale în materie conduce la concluzia că legiuitorul a pus semn de egalitate între faptele de contrafacere și faptele de încălcare a drepturilor de proprietate industrială²⁷. *De lege ferenda*, considerăm necesară reglementarea expresă în sensul că orice încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală constituie o faptă de contrafacere²⁸.

3. Acțiunea în contrafacere

Exercitarea și apărarea drepturilor de proprietate industrială impun asigurarea unei protecții depline și complete²⁹.

Drepturile de proprietate intelectuală intră sub incidența prevederilor art. 1 alin. (1)³⁰ din Protocolul nr. 1 la Convenția europeană a drepturilor omului³¹. Recent, prin hotărârea Curții Europene pronunțată în cazul *Anheuser Busch c. Portugaliei*³² s-a statuat că prevederile articolului ce reglementează dreptul la proprietate sunt aplicabile nu numai unui drept la marcă înregistrată, ci și unei cereri de înregistrare a mărcii.

Marca comunitară³³ și cererea de înregistrare a mărcii comunitare³⁴ sunt reglementate ca *obiecte ale dreptului de proprietate*.

din Codul vamal], nu implică exercitarea unei activități comerciale aptă să periclitaze funcțiile mărcii, în special funcția de a permite consumatorilor să identifice, fără niciun risc de confuzie, originea produselor în legătură cu care marca este înregistrată.

²⁷ În jurisprudență, calificarea faptelor de încălcare a drepturilor de proprietate industrială ca fapte de contrafacere ridică dificultăți, cu consecințe privind determinarea mijloacelor procedurale de apărare a acestora. A se vedea L.-Z. Korosi, *Protecția mărcii notorii în conflict cu alte semne distinctive sau nedistinctive*, în Revista Română de Dreptul Proprietății Intelectuale nr. 2/2006, p. 170 și urm.

²⁸ Modelul de reglementare la care ne raportăm este Codul proprietății intelectuale franceze, accesibil la adresa www.legifrance.gouv.fr.

²⁹ Protecția cea mai puternică este conferită dreptului real de proprietate, a se vedea Shu Zhang, *op. cit.*, pp. 28-29, care propune recunoașterea unei protecții similare dreptului real de proprietate drepturilor de proprietate intelectuală.

³⁰ Potrivit prevederilor articolului: *Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional. Dispozițiile precedente nu aduc atingere dreptului statelor de a adopta legile pe care le consideră necesare pentru a reglementa folosința bunurilor conform interesului general [...].*

³¹ Protocol adițional la Convenția pentru apărarea Drepturilor omului și a libertăților fundamentale, Paris, 20 martie 1952; pentru comentarii, a se vedea C. Bârsan, *Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole*, ed. a 2-a, Ed. C.H. Beck, București, 2010, p. 1641 și urm.

³² Cererea nr. 73049/2001, Hotărârea Curții din 11 ianuarie 2007.

³³ Paragraful 11, Preambul, art. 16-23 din Regulamentul nr. 207/2009 privind marca comunitară, JOUE, L 78/24.03.2009.

³⁴ Art. 24 din Regulamentul nr. 207/2009.

Fără a deschide discuția complexă privind natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală³⁵, menționăm numai prevederile art. 557 alin. (2) C. civ., care, aplicate drepturilor de proprietate industrială, pot fi interpretate în sensul că *prin efectul unui act administrativ* – titlul de protecție³⁶ eliberat de OSIM – se poate dobândi *proprietatea* (dreptul de proprietate - n.ns.).

În plan juridic, nici în cazul dreptului de proprietate clasic, nici în cazul dreptului de proprietate intelectuală nu se protejează un bun, în materialitatea lui, ci prerogativele juridice conferite titularului de dreptul său³⁷.

Acțiunea în contrafacere, mijloc juridic specific de apărare a drepturilor de proprietate intelectuală, are în vedere restabilirea exclusivității exercitării de către titular a prerogativelor juridice³⁸ conferite de aceste drepturi: *jus possidendi* - posibilitatea de a cunoaște proprietatea intelectuală și de a decide cu privire la aceasta, *jus utendi* - posibilitatea de a folosi pentru sine dreptul de proprietate intelectuală, *jus fruendi* - posibilitatea de a culege fructele ce decurg din acordarea dreptului de folosință a dreptului său unui terț, *jus abutendi* - posibilitatea de a transmite dreptul de proprietate intelectuală unui terț³⁹.

Existența unui prejudiciu nu este o condiție pentru exercitarea acțiunii, deoarece acțiunea în contrafacere nu are, în primul rând, un rol indemnitar. Obligarea pârâtului la plata de despăgubiri bănești este condiționată de *săvârșirea cu intenție a oricărei fapte de încălcare a unui drept de proprietate industrială*, potrivit prevederilor art. 14 alin. (1)⁴⁰ din OUG nr. 100/2005⁴¹.

³⁵ Nu intră în sfera de interes a prezentului articol discutarea naturii juridice a drepturilor; cu privire la această problemă dificilă și controversată, a se vedea R. Dincă, *Natura juridică a drepturilor de proprietate intelectuală*, în RRDP nr. 3/2007, p. 76 și urm.

³⁶ Act administrativ unilateral, cu efect constitutiv de drepturi, de la data depozitului cererii de eliberare a titlului de protecție. A se vedea, în acest sens: Y. Eminescu, *Tratat de proprietate industrială*, vol. I, Ed. Academiei Române, București, 1982, p. 83 și urm.; I. Cameniță, *Protecția invențiilor prin brevete*, Ed. Academiei Române, București, 1977, p. 120; A. Petrescu, L. Mihai, *op. cit.*, p. 103 și urm. În sens contrar, I. Macovei, *op. cit.*, p. 86 și urm.; V. Roș, *Dreptul proprietății intelectuale*, Ed. Global Lex, București, 2001, p. 309.

³⁷ Shu Zhang, *op. cit.*, p. 29.

³⁸ În același sens, a se vedea F. Pollaud-Dulian, *Le droit d'auteur*, Ed. Economica, Paris, 2005, p. 716, par. 1211 și 1212. Pentru opinia că acțiunea în contrafacere este o acțiune de tip special, derogatorie de la regulile dreptului comun, a se vedea V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Drepturile de autor și drepturile conexe*, Ed. All Beck, București, 2005, p. 533, par. 1357.

³⁹ A. Petrescu, L. Mihai, *Invenția în Drept de proprietate industrială. Introducere în dreptul de proprietate industrială. Invenția. Inovația*, Universitatea București, 1987, pp. 122-123; L. Mihai, *Invenția. Condițiile de fond ale brevetării. Drepturi*, Ed. Universul Juridic, București, 2002, p. 100.

⁴⁰ *La cererea părții vătămate, instanța judecătorească competentă va ordona persoanei care cu intenție a desfășurat o activitate de contrafacere să plătească titularului*

Pe calea acțiunii în contrafacere, titularul urmărește, în toate cazurile, redobândirea exercițiului deplin al prerogativelor exclusive conferite de dreptul de proprietate industrială și numai în anumite situații, eventual, obligarea pârâtului la plata de despăgubiri.

Obiectul acțiunii în contrafacere o apropie⁴² de acțiunea în revendicare⁴³, prin exercitarea căreia titularul urmărește redobândirea exercițiului exclusiv și deplin al prerogativelor conferite de dreptul său⁴⁴. Similar acțiunii în contrafacere, în cazul acțiunii în revendicare, titularul *are, de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.*

Faptele de contrafacere sunt reglementate în legislația română ca infracțiuni, care atrag răspunderea penală a făptuitorului. Principiul *nullum crimen, nulla poena sine lege* explică reglementarea faptei de contrafacere ca infracțiune.

În planul dreptului civil fapta de contrafacere nu rămâne nesanționată, ea este o faptă ilicită, care atrage răspunderea civilă a oricărei persoane care încalcă obligația negativă de a nu exercita prerogative ale titularului dreptului, fără consimțământul acestuia.

Reglementarea faptei de contrafacere ca infracțiune dă titularului dreptului de proprietate industrială posibilitatea de a opta⁴⁵ între a exercita acțiunea penală în contrafacere, pentru pedepsirea persoanei responsabile, în cadrul căreia să exercite acțiunea civilă pentru repararea prejudiciilor suferite, sau a exercita, separat, acțiunea civilă în contrafacere, pentru a apăra prerogativele exclusive conferite de dreptul de proprietate industrială și, eventual, pentru a obține repararea prejudiciilor suferite. *De lege ferenda*, apreciem că este necesară reglementarea în sensul că o faptă de contrafacere angajează răspunderea civilă a făptuitorului⁴⁶.

Acțiunea în contrafacere este o acțiune în realizarea dreptului. Sunt inadmisibile cererile principale în constatarea săvârșirii unei fapte de contrafacere, în raport de prevederile imperative ale art. 111 C. pr. civ. Este discutabil dacă cererea în constatarea săvârșirii unei fapte de contrafacere tinde la stabilirea unei situații de fapt sau a unei situații de drept, însă, chiar

dreptului încălcat daune-interese corespunzătoare prejudiciului pe care acesta l-a suferit, în mod real, ca urmare a încălcării săvârșite.

⁴¹ Privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate industrială, publicată în M. Of. nr. 643 din 20 iulie 2005.

⁴² Depășește sfera de interes a lucrării sesizarea analogiilor între acțiunea în contrafacere și acțiunea în revendicare sub aspectul sferei participanților în procedura soluționării acestora, a caracterului imprescriptibil al acțiunilor etc.

⁴³ Pentru o analiză monografică a acțiunii în revendicare, a se vedea E. Marin, *Acțiunea în revendicare și regimurile ei juridice*, Ed. Hamangiu, București, 2009.

⁴⁴ Art. 563 C. civ., raportat la art. 555 C. civ.

⁴⁵ Fr. Deak, *Opțiunea între instanța penală și cea civilă și între temeiul delictual ori contractual al răspunderii civile*, în *Revista Română de Drept Privat* nr. 3/2011, p. 11 și urm.

⁴⁶ *Idem.*

dacă prin constatarea săvârșirii unei fapte de contrafacere instanța s-ar pronunța asupra existenței unei raport juridic, cererea cu astfel de obiect ar fi inadmisibilă, câtă vreme reclamantul își poate apăra dreptul pe calea acțiunii în realizare⁴⁷. Considerăm incorectă admiterea cererii în constatare în cadrul aceluiași dispozitiv prin care pârâtul este obligat la încetarea săvârșirii faptei de contrafacere.

Nu poate fi formulată acțiunea în contrafacere pentru interzicerea exploataării unui drept de proprietate industrială înregistrat⁴⁸. Conflictul între cele două drepturi de proprietate industrială nu se poate soluționa decât pe calea acțiunii în anularea înregistrării dreptului de proprietate industrială ulterior dobândit⁴⁹.

Intervenția Autorității Naționale a Vămirilor⁵⁰ nu poate fi solicitată pe calea acțiunii în contrafacere⁵¹. Cererea de intervenție vamală se depune la A.N.V., potrivit regimului juridic special reglementat prin Legea nr. 344/2005⁵². *De lege ferenda*, apreciem necesară completarea legilor speciale cu prevederile Legii nr. 344/2005⁵³.

În urma modificării Legii nr. 84/1998 prin Legea nr. 66/2010, este posibilă interpretarea în sensul că acțiunea în contrafacerea mărcii este de competența exclusivă a Tribunalului București, în raport de interpretarea coroborată a art. 88 alin. (3), rap. la art. 36 din Legea nr. 84/1998.

4. Precizări privind noțiunile tehnico-juridice mărfuri contrafăcute, produse piratate

Mărfurile contrafăcute sunt definite prin art. 3 alin. (1) pct. 11 din Legea nr. 344/2005⁵⁴ ca fiind „*orice marfă, inclusiv ambalajul său, care*

⁴⁷ Deși aparent evidentă și inutilă, precizarea este impusă de practica juridică, majoritatea acțiunilor în contrafacere fiind astfel formulate și admise de instanță. A se vedea C. Ap. București, secția a IX-a civilă și pentru cauze privind proprietatea intelectuală, decizia civilă nr. 341/A din 6 octombrie 2005, publicată în O. Spineanu-Matei, *Proprietate intelectuală. Practică judiciară*, Ed. Hamangiu, București, vol. I, p. 95 și urm.

⁴⁸ În materia mărcilor, a se vedea V. Roș, O. Spineanu-Matei, D. Bogdan, *op. cit.*, p. 467.

⁴⁹ ÎCCJ, secția civilă și de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 7925 din 6 octombrie 2006, publicată în O. Spineanu-Matei, *op. cit.*, vol. II, pp. 43 și 55.

⁵⁰ În continuare denumită A.N.V.

⁵¹ Art. 64 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 64/1991 prevede că numai după acordarea liberului de vamă titularul poate solicita instanței să dispună încetarea faptelor de încălcare a drepturilor decurgând din brevet, săvârșite de o terță persoană cu ocazia introducerii în circuitul comercial a unor mărfuri importate, iar art. 65 prevede intervenția A.N.V. potrivit Legii nr. 344/2005. Art. 53 alin. (1) lit. b) și art. 54 din Legea nr. 129/1992 prevede același mecanism legal pentru intervenția A.N.V.

⁵² Privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, publicată în M. Of. nr. 1093 din 29 noiembrie 2005.

⁵³ După modelul de reglementare a Codului proprietății intelectuale francez.

⁵⁴ Legea privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire, M. Of. nr. 1093 din 5 decembrie 2005. Legea

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)”.

Definiția legală a mărfurilor contrafăcute acoperă numai ipoteza în care marfa⁵⁵ încorporează un semn care încalcă dreptul exclusiv asupra mărcii⁵⁶.

Nu este inclusă în sfera noțiunii de *marfă contrafăcută* și marfa care încorporează, fără consimțământul titularului, un drept asupra unui brevet

transpune în legislația internă prevederile Regulamentului (CE) nr. 1383/2003 al Consiliului din 22 iulie 2003 privind intervenția autorităților vamale împotriva mărfurilor suspectate de a aduce atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală, precum și măsurile care trebuie aplicate mărfurilor care aduc atingere anumitor drepturi de proprietate intelectuală. Legea se aplică în cazurile în care produsele obținute cu încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală provin din afara teritoriului Uniunii Europene. Art. 1 prevede: *Dispozițiile prezentei legi se aplică mărfurilor susceptibile a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală, care: a) intră sau ies de pe teritoriul României, inclusiv în/din zone libere sau antrepozite libere; b) sunt declarate la autoritatea vamală în vederea plasării sub un regim vamal definitiv sau suspensiv ori în vederea reexportului; c) sunt plasate sub un regim vamal suspensiv; d) se află sub supraveghere vamală, în orice alte situații; e) nu au fost declarate la intrarea sau ieșirea din țară și sunt descoperite de autoritatea vamală în timpul controalelor vamale efectuate potrivit legii; f) au intrat în proprietatea privată a statului prin confiscare sau abandon la autoritatea vamală. Potrivit dispozițiilor art. 2: (1) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor care sunt obiect al dreptului de proprietate intelectuală protejat și care au fost fabricate cu consimțământul titularului dreptului, dar se află fără consimțământul acestuia în una dintre situațiile la care face referire art. 1. (2) Prezenta lege nu se aplică mărfurilor la care se referă alin. (1), care sunt fabricate sau sunt protejate de un alt drept de proprietate intelectuală, în alte condiții decât cele convenite cu titularul dreptului. (3) Prezenta lege nu se aplică bunurilor aflate în bagajele călătorilor sau în colete trimise ori primite de persoane fizice cu caracter necomercial, bunuri care se încadrează în limita permisă de lege pentru a fi scutite de la plata drepturilor de import și pentru care nu există indicii materiale că mărfurile ar face parte dintr-un trafic comercial.*

⁵⁵ Termenul „marfă” nu este folosit în limbajul legilor speciale din materia drepturilor de proprietate industrială, care definesc și utilizează termenul „produs”. Deși cu privire la înțelesul celor doi termeni nu se pot naște confuzii, considerăm că este necesară folosirea unui limbaj tehnico-juridic unitar.

⁵⁶ Referitor la calificarea ca *mărfuri contrafăcute*, în înțelesul art. 2 alin. (1) lit. a) din Regulamentul nr. 1383/2003, a mărfurilor necomunitare aflate sub supraveghere vamală și în tranzit dintr-un stat non-UE către un alt stat non-UE, în cazul în care nu există probe din care să rezulte că aceste mărfuri vor fi comercializate pe teritoriul UE, CJUE a fost sesizată cu o întrebare preliminară adresată de Curtea de Apel a Angliei și Țării Galilor, la data de 2 decembrie 2009, în cazul C-495/09 Nokia Corporation, aflat în curs de soluționare la data redactării prezentei lucrări (7 noiembrie 2011).

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...*”⁵⁷ și nu face vorbire de mărfuri ce încorporează un drept asupra unui desen sau model industrial.

Deși terminologia este preluată, ca atare, din Regulamentul (CE) nr. 1383/2003, este necesară corelarea Legii nr. 344/2005 cu prevederile și terminologia legilor interne. *De lege ferenda*, în raport de reglementarea faptei de contrafacere din legile speciale privind mărcile, brevetele de invenție, desenele și modelele industriale, considerăm necesară reglementarea în sensul că sunt *mărfuri contrafăcute* orice mărfuri care încorporează oricare din aceste drepturi, fără consimțământul titularului.

Mărfurile-pirat sunt definite prin art. 3 alin. (1) pct. 12 din Legea 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*”. Prin art. 139/6 alin. (8) din Legea nr. 8/1996, *mărfurile-pirat* sunt definite ca „*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. Legea nr. 8/1996 constituie reglementarea cu caracter general în materia dreptului de autor, pe când Legea 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 Legea nr. 8/1996 și consacrară termenului *pirat*⁵⁸ numai în privința produselor care sunt obținute prin încălcarea dreptului de autor.

În acest sens, avem în vedere și dispozițiile art. 51 din Acordul TRIPS, care face vorbire de *mărfuri-pirat care aduc atingere dreptului de autor*.

În raport de legislația internă, termenul *mărfuri-pirat* este incorect folosit în legătură dreptul de proprietate industrială asupra desenelor și modelelor, având în vedere că Legea nr. 129/1992 desemnează încălcarea dreptului asupra desenului sau modelului industrial prin termenul *contrafacere*.

⁵⁷ Art. 3 alin. (1), pct. 13, lit. c) din Legea nr. 344/2005.

⁵⁸ Pentru dezvoltări, a se vedea V. Roș, D. Bogdan, O. Spineanu-Matei, *Drepturile de autor și drepturile conexe*. *Tratat*, Ed. All Beck, București, 2005, p. 525 și urm.