


Cazuri de încălcare a drepturilor asupra unei mărci și/sau design industrial

**Seminarul național
„Rolul semnelor distinctive pentru dezvoltarea afacerilor”, organizat
cu suportul Organizației Mondiale a Proprietății Intellectuale (OMPI),
6–7 iunie 2016, Chișinău**

*Elena Dadu,
Specialist categoria I,
Direcția Juridică, AGEPI*

Dreptul exclusiv – art. 9 Legea nr. 38/2008


- 
- un semn **identic cu marca** pentru **produse și/sau servicii identice** cu cele pentru care marca este înregistrată;
 - un semn care, din cauza **identității ori similitudinii** cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, **generează riscul de confuzie** în percepția consumatorului;
 - un semn **identic ori similar** cu marca pentru produse și/sau servicii **diferite** de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii.

Dreptul exclusiv – art.9 Legea nr.38/2008

Titularul mărcii poate cere să fie interzise



- ✓ aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, utilizarea lui în calitate de ambalaj;
- ✓ oferirea produselor/serviciilor spre comercializare sau stocarea lor în scopul comercializării;
- ✓ importul sau exportul produselor sub acest semn;
- ✓ utilizarea semnului pe documentele de afaceri, publicitate;
- ✓ utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.



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

a) titularul OPI;

b) orice persoană autorizată să utilizeze OPI înregistrat, în special licențiații;

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

- Pentru a acționa în judecată este foarte important ca fiecare persoană să cunoască drepturile, precum și faptul care acțiuni constituie încălcarea a acestor drepturi.
- La examinarea acestor tipuri de litigii se va ține cont de:
 - ✓ limitele drepturilor exclusive ale OPI,
 - ✓ apărarea drepturilor asupra cărora se cere,
 - ✓ precum și excepțiile de la drepturile exclusive,
 - ✓ epuizarea drepturilor ș.a.



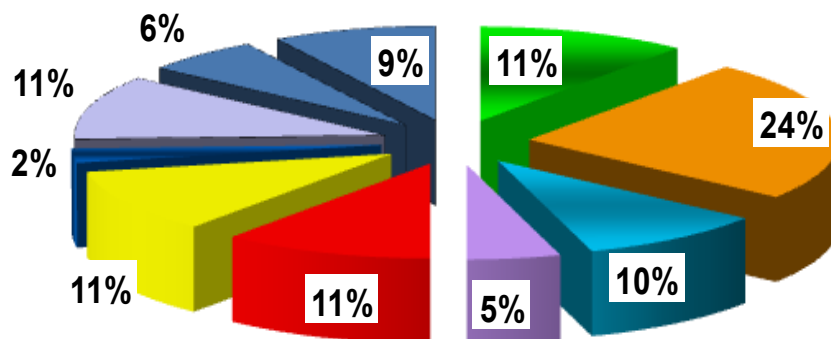
- Se va considera încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcii, situația în care utilizarea de către pîrît a mărcii generează în percepția consumatorului **riscul de confuzie** cu produsele/serviciile titularului, incluzînd și riscul de asociere dintre semn și marcă.
- Determinarea **gradului de confuzie** urmează a fi realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat de către o instituție specializată în acest domeniu.
- Riscul de confuzie urmează să fie examinat cu referire la consumatorul mediu atît în privința produselor sau serviciilor, cît și în privința producătorului sau prestatorului de servicii.

Date statistice

- În anul 2015, specialiștii AGEPI au participat la 273 de ședințe de judecată pe cazuri referitoare la OPI.
- În cadrul acestora au fost examinate și finalizate 59 de dosare.
- În majoritatea cazurilor (90,6%) obiecte ale litigiilor le-au constituit **mărcile de produse și/sau de servicii**.
- În urma examinării, instanțele judecătorești au emis 28 de hotărâri definitive și 31 decizii irevocabile.

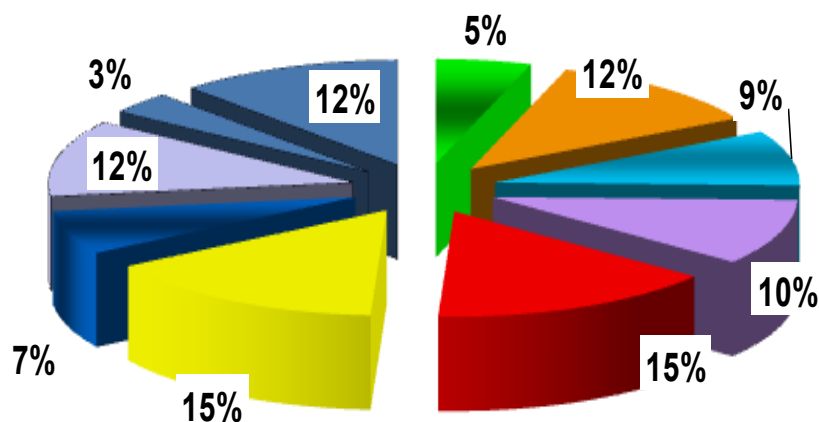
Hotărîri emise cu referire la litigii din domeniul OPI

Anul 2014



- Anularea OPI - 9
- Hotărâri CC menținute - 20
- Hotărâri CC anulate - 8
- Rea-credință - 4
- Decăderi pentru nefolosire - 9
- Încălcarea drepturilor - 9
- Notorietatea - 2
- Mentineră OPI - 9
- Remise la reexaminare - 5
- Alte hotărâri - 7

Anul 2015



- Anularea OPI - 3
- Hotărâri CC menținute - 7
- Hotărâri CC anulate - 5
- Rea-credință - 6
- Decăderi pentru nefolosire - 9
- Încălcarea drepturilor - 9
- Notorietatea - 4
- Mentineră OPI - 7
- Remise la reexaminare - 2
- Alte hotărâri - 7

Litigii – încălcarea drepturilor

- Interzicerea de către instanță la efectuarea cărorva acțiunii, precum și stabilirea prejudiciului cauzat prin încălcarea dreptului exclusiv poate fi dispusă **doar după constatarea** de către instanța de judecată a existenței încălcării dreptului exclusiv.

Mecanisme disponibile în cadrul soluționării litigiului civil

- Măsuri de asigurare
- Măsuri de informare
 - Măsuri corective
- Măsuri de alternativă
- Măsuri de publicitate
 - Despăgubiri

Măsuri corective

- Instanța poate ordona:
 - **retragerea provizorie** a produselor din circuitul comercial;
 - **retragerea definitivă** a produselor din circuitul comercial;
 - **distrugerea produselor**, în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea fără a le deteriora, precum și în cazul în care înlăturarea mărcii nu va fi suficientă pentru a exclude încălcarea de drepturi.
- Măsurile specificate se realizează din contul pîrîtului.
- Instanța se va conduce de principiul echității, de proporția între gravitatea încălcării și remedierile ordonate, precum și de interesele persoanelor terțe.

Caz de încălcare a dreptului asupra OPI



Cauza civilă SA "Floarea Soarelui" versus SRL "ADM- Reparație", intervenient accesoriu AGEPI privind constatarea încălcării drepturilor asupra mărcilor



Conform acțiunii înaintate, **Floarea Soarelui S.A.** a solicitat:

- constatarea faptului că ADM-Reparație S.R.L. a încălcat drepturile Floarea Soarelui S.A. în privința mărcilor comerciale "FLOAREA SOARELUI" și "FLORIS";
- impunerea interdicției în sarcina ADM-Reparație S.R.L. să nu utilizeze, în nici o formă, mărcile comerciale "FLOAREA SOARELUI" și "FLORIS";
- obligarea ADM-Reparație S.R.L. să retragă din contul propriu toate produsele pe care este aplicat semnul "FLOAREA SOARELUI" și toate produsele care imită forma grafică a semnului "FLORIS";
- obligarea ADM-Reparație S.R.L. să plătească în beneficiul Floarea Soarelui S.A. toate cheltuielile de judecată suportate în legătură cu examinarea prezentei acțiuni.

În motivarea acțiunii reclamantului a indicat,



- **este cel mai mare producător** de uleiuri din Republica Moldova, care își desfășoară activitatea încă din anul 1922 și deține o cotă -parte de peste 80% din piața produselor de ulei din RM.
- **este deținătorul a unui număr impunător de mărci comerciale** înregistrate în Republica Moldova.
- printre acestea, **cele mai cunoscute sunt** "FLOAREA SOARELUI", "AROMA SOARELUI", "ROUA SOARELUI", "FLORIS", "AURUM 999,9" etc., care se bucură de protecție inclusiv în clasa 29 conform Clasificatorului Internațional al produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, care cuprinde printre altele și uleiurile și grăsimile comestibile.
- SRL „ADM-Reparație” **utilizează combinația „Floarea Soarelui” în cadrul unei etichete** ce reprezintă o imitare a etichetei „Floris” pentru producerea uleiurilor și o imitație a soluției grafice de prezentare a produsului societății pe acțiuni „Floarea Soarelui” și în consecință consumatorii le asociază.

Motivarea instanței

- În cadrul examinării cauzei instanța a stabilit că pîrîtul SRL “ADM-Reparație” utilizează combinația "FLOAREA SOARELUI" în cadrul unei etichete care reprezintă o imitare a etichetei "FLORIS" pentru producerea uleiurilor.
- Totodată, potrivit actului de constatare a faptelor și stărilor de fapt nr. 3 din 05.09.2013, s-a stabilit că pe tarabele din "Piața Centrală" mun. Chișinău este realizat ulei de floarea soarelui cu denumirea "FLOAREA SOARELUI", care-i aparține pîrîtului.

Soluția instanței

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 04 noiembrie 2013 s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de societatea pe acțiuni „Floarea Soarelui”.

S-a constatat încălcarea de către societatea comercială „ADM-Reparație” societate cu răspundere limitată a drepturilor societății pe acțiuni „Floarea Soarelui” în privința mărcilor comerciale „Floarea Soarelui” și „Floris”.

S-a interzis societății comerciale „ADM-Reparație” societate cu răspundere limitată să mai utilizeze, sub orice formă, mărcile comerciale „Floarea Soarelui” și „Floris”.

S-a obligat societatea comercială „ADM-Reparație” societate cu răspundere limitată să retragă din cont propriu toate produsele sale, pe care este aplicat semnul „Floarea Soarelui” și toate produsele care imită forma grafică a semnului „Floris” (f.d.

Despăgubirile

Pîrîtul care a încălcat drepturile cu bună știință va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat **în mod real**.

Poate fi fixată, **ca alternativă**, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puțin, **valoarea royalty** sau **încasările** care ar fi fost datorate în cazul în care pîrîtul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă.

La stabilirea despăgubirilor se va ține cont de:

- consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat;
- beneficiile realizate pe nedrept sau
- dauna morală cauzată titularului de drept

Caz de încălcare a dreptului asupra OPI

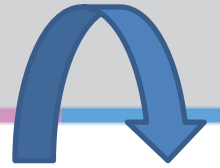


Cauza civilă "Euro-Alco" S.R.L. versus "Vinăria din Vale & Co" S.A., intervenient accesoriu AGEPI cu privire la încălcarea dreptului asupra mărcii nr. R5735 și încasarea prejudiciului.

Î.M „Euro-Alco“ S.R.L a depus cerere de mare in judecată către „Vinaria din Vale & Co" S.A privind:

- constatarea faptului încălcării asupra mărcii, interzicerea utilizării mărcii,
- retragerea definitivă a producție din circuitul comercial al produselor contrafăcute sub marca „777“
- încasarea despăgubirilor.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat,



- este titulara mărcii "777" pentru clasa 33 conform CIPS în baza certificatului de înregistrare a mărcii nr. R 5735;
- pîrîta a efectuat exportul din Republica Moldova a producției alcoolice utilizînd marca, „777”, fapt confirmat prin scrisoarea Serviciului Vamal nr. 09-4/3'726 din 14.05.2010, fără a dispune de vreun temei și fără a se afla în relații contractuale cu reclamanta prin care acțiuni a încălcat dispozițiile Legii privind protecția mărcilor.

Pe parcursul examinării reclamanta a depus cerere de completare și concretizare a pretențiilor, și anume:

- constatarea faptului încălcării de către „Vinăria din Vale& Co” S.A. a dreptului reclamantei asupra mărcii „777”;
- retragerea definitivă din circuitul comercial a produselor contrafăcute sub marca „ 777”;
- interzicerea tuturor acțiunilor pârtei ce pot constitui încălcarea dreptului asupra mărcii „777”, inclusiv producere, vânzare, export;
- încasarea din contul pârtei a sumei royalty calculată în mărime de 96161,8 - euro;
- încasarea cheltuielilor de judecată.



Soluția primei instanțe

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău s-a admis parțial acțiunea și anume

- s-a constatat faptul încălcării mărcii "777", care îi aparține Î.M. "Euro-Alco" S.R.L. de către "Vinăria din Vale & Co" S.A.;
- s-a interzis utilizarea mărcii "777", care îi aparține Î.M. "Euro-Alco" S.R.L., inclusiv producere, vânzare, export.

Soluția Curții Supreme de Justiție

Prin Decizia CSJ a fost casată parțial hotărîrea Curții de Apel Chișinău, în partea respingerii acțiunii și s-a emis o nouă hotărîre prin care:

- S-a încasat din contul "Vinăria din Vale & Co" SA în beneficiul Î.M. Euro-Alco" S.R.L. suma royalty în mărime de 96161, 8 euro convertiți în lei moldovenești conform cursului stabilit de Banca Națională a Moldovei la momentul executării hotărîrii.
- În rest hotărîrea Curții de Apel s-a menținut.

Dreptul exclusiv – art. 20 (1) Legea nr.161/2007

Desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv de a-l utiliza și de a interzice oricărui terț utilizarea sa fără acordul titularului

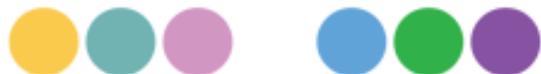
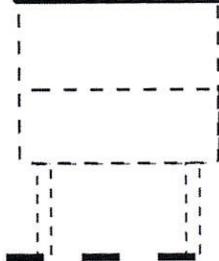
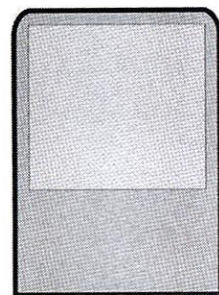
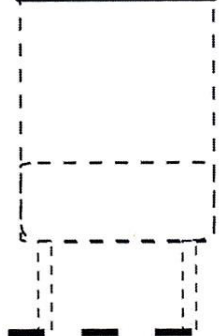
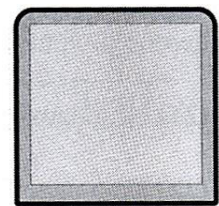


În special, fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea pe piață; importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost integrat ori căruia s-a aplicat desenul sau modelul industrial în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

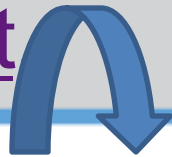
Caz de încălcare a dreptului asupra OPI

Cauza civilă „Lobster” S.R.L. versus „Lider N&S” S.R.L., intervenient accesoriu AGEPI privind interzicerea utilizării ilegale a modelului industrial

„Lobster” S.R.L. a depus cerere de chemare în judecată către „Lider N&S” S.R.L., intervenient accesoriu AGEPI privind interzicerea utilizării ilegale a modelului industrial nr.1189, cererea „Lider N&S” S.R.L. către „Lobster” privind anularea modelului industrial „Huse publicitare”.



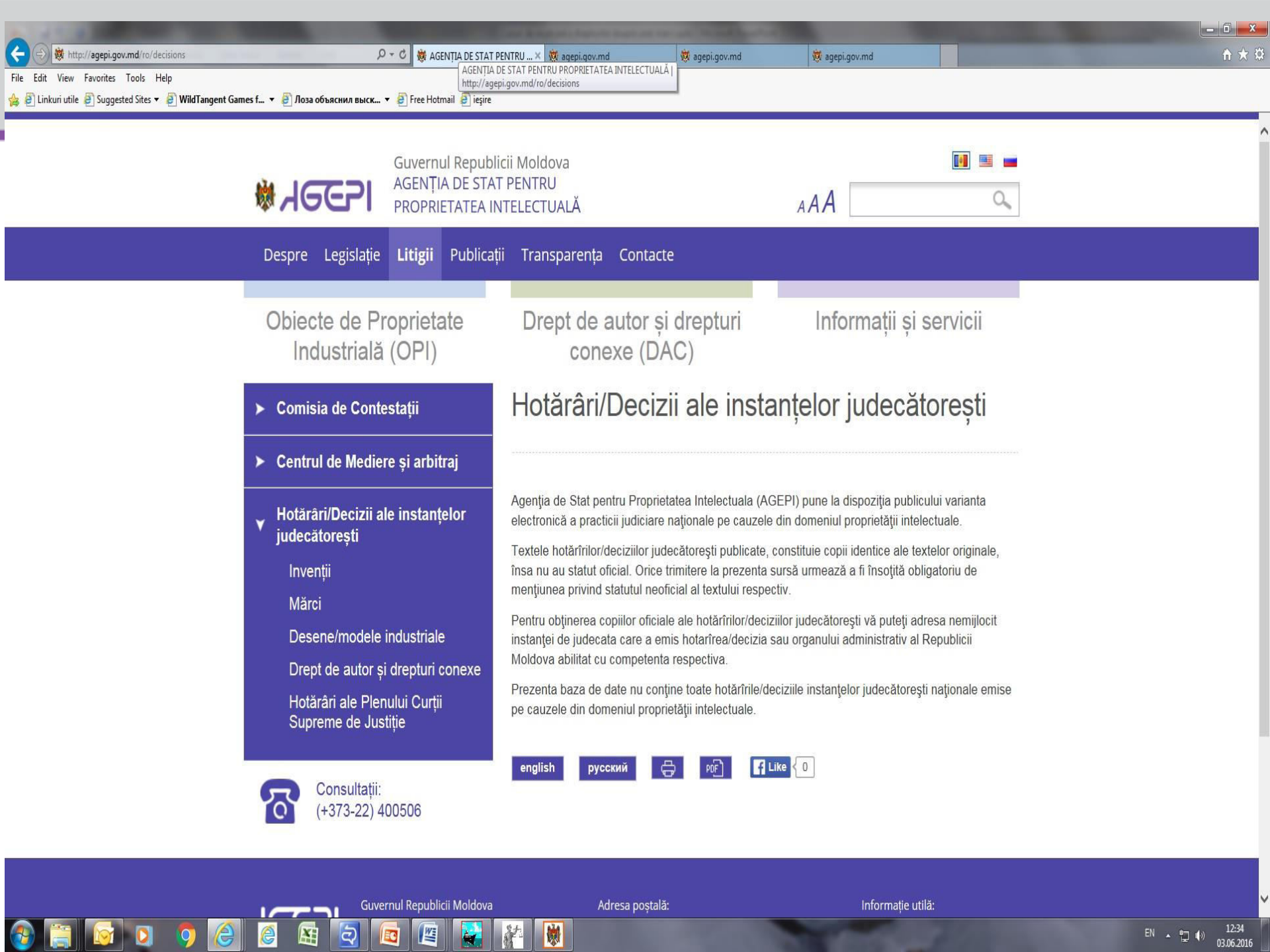
În motivarea acțiunii reclamantul a indicat



- începând cu anul 2008 a desfășurat activitatea privind crearea unui nou mijloc publicitar, care putea fi introdus pe piața Moldovei;
- în aceeași perioadă a luat decizia de a pune în aplicare acest mijloc publicitar și a obține protecție asupra acestuia;
- este unicul titular de drepturi asupra obiectului de proprietate intelectuală „Huse publicitare” amplasat în transportul public înregistrat la AGEPI cu Nr. 1189 din data de 09.12.2009 cu data de prioritate din 06.05.2009, data primei dezvăluiri publice din 13.04.2009, având protecție legală asupra obiectului proprietății intelectuale create de către aceasta.

Soluția instanței

- Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău a fost admisă acțiunea „Lobster” S.R.L. ca fiind întemeiată.
- A fost recunoscută ilegală utilizarea modelului industrial „Huse publicitare” de către S.R.L. „Lider N&S”.
- A fost obligat S.R.L. „Lider N&S” să sisteze orice activitate legată de utilizarea modelului industrial „Huse publicitare”.





Vă mulțumesc pentru atenție!

**Str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1,
Chisinau, MD-2024, Republica Moldova**
Tel/fax: Receptie: (+373-22) 400607, 400608;
Anticamera: (+373-22) 400500;
Fax: (+373-22) 440119
www.agepi.gov.md
E-mail: office@agepi.gov.md

Date personale de contact:
Telefon: (373 22) **400655**
E-mail: elena.dadu@agepi.md