

PREJUDICIUL ÎN CAUZELE PRIVIND PROPRIETATEA INDUSTRIALĂ

Temeiul de drept.

Demersul judiciar necesar a determina existența și întinderea unui prejudiciu într-o cauză de proprietate industrială, are o natură juridică complexă, atât a unei **acțiuni în contrafacere** cât și a unei **acțiuni în despăgubire**, fiind întemeiată pe dispozițiile răspunderii civile delictuale, ca normă generală de drept, cu aplicarea dispozițiilor speciale care reglementează fiecare instituție de proprietate industrială în parte.

Art. 1349 Cod Civil, privind răspunderea civila delictuală:

(1) Orice persoană are îndatorirea să respecte regulile de conduită pe care legea sau obiceiul locului le impune și să nu aducă atingere, prin acțiunile ori inacțiunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.

(2) Cel care, având discernământ, încalcă această îndatorire răspunde de toate prejudiciile cauzate, fiind obligat să le repare integral.

Admisibilitatea acțiunii este condiționată de întrunirea cumulativă a celor patru condiții ale răspunderii civile delictuale, respectiv existența unei **fapte ilicite** - o faptă de contrafacere, a unui **prejudiciu** produs titularului dreptului de proprietate industrială, a **legăturii de cauzalitate** între faptă și prejudiciu și a **vinovăției** pârâtului.

Specificul cauzelor de proprietate industrială este dat de îndeplinirea condițiilor prevăzute în normele speciale de drept incidente, după caz: brevetelor de invenție, modelelor de utilitate, desenelor sau modelelor industriale, marilor, numelui comercial și indicațiilor geografice sau denumirilor de origine.

Pentru **desene și modele**, art. 30 Legea nr. 129/1992, rep.

Pe întreaga durată de valabilitate a înregistrării desenelor sau modelelor, titularul are un drept exclusiv de a le utiliza și de a împiedica utilizarea lor de o terță parte care nu dispune de consimțământul său. Titularul are dreptul de a interzice terților să efectueze, fără consimțământul său, următoarele acte: reproducerea, fabricarea, comercializarea ori oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui

produs în care desenul sau modelul este încorporat ori la care acesta se aplică sau stocarea unui astfel de produs în aceste scopuri.

Pentru domeniul mărcilor, art. 36 din Legea nr. 84/1998, rep.

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii.

(2) Titularul mărcii poate cere instanței judecătorești competente să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă și din cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc de confuzie în percepția publicului, incluzând riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă folosirea fără drept a semnelui ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în detrimentul renumelui acesteia.

(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte:

a) aplicarea semnelui pe produse sau pe ambalaje;

b) oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;

c) punerea în liberă circulație, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau economic, precum și acordarea oricărei alte destinații vamale, așa cum acestea sunt definite în reglementările vamale, produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnelui pe documente sau pentru publicitate.

În cazul brevetelor de invenție, art. 32 din Legea nr. 64/1991:

(1) Brevetul de invenție conferă titularului său un drept exclusiv de exploatare a invenției pe întreaga sa durată.

(2) Este interzisă efectuarea fără consimțământul titularului a următoarelor acte:

a) fabricarea, folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în vederea folosirii, oferirii spre vânzare ori vânzării, în cazul în care obiectul brevetului este un produs;

b) utilizarea procedeului, precum și folosirea, oferirea spre vânzare, vânzarea sau importul în aceste scopuri al produsului obținut direct prin procedeul brevetat, în cazul în care obiectul brevetului este un procedeu.

Numele comercial, este protejat și recunoscut pe teritoriul României în baza Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 1883, în forma revizuită la Stockholm la 14 iulie 1967, ratificată de România prin Decretul nr. 1177/1968 (denumită în continuare “Convenția de la Paris”), fără a exista obligația de a fi înregistrat sau folosit în România. Protecția conferită numelui comercial îndreptățește titularul nu numai să îl folosească în România dar și să împiedicăm orice tert să-i folosească numele comercial în orice mod, fără acord.

2. Răspunderea civilă delictuală. Condiții.

Vinovăția

Răspunderea civilă în cauzele de p.i. operează chiar și pentru cea mai ușoară culpă, buna credință nefiind exoneratoare de răspundere în această materie.

În materia proprietății intelectuale, în situația constatării contrafacerii, titularul este scutit de obligația dovedirii culpei tertului în săvârșirea faptei ilicite, legiuitorul prezumând existența vinovăției în considerarea statutului de comerciant, în exercițiul căruia a fost săvârșită fapta.

Lipsa intenției de prejudiciere este fără relevanță, în materia răspunderii civile delictuale comerciantul răspunzând pentru culpa *levissima*.

Raportul de cauzalitate

Raportul de cauzalitate, **condiție esențială** a răspunderii civile delictuale este legătura dintre fapta ilicită și prejudiciu.

Legătura de cauzalitate, ca **stare de fapt**, este lasată la aprecierea judecătorilor, iar proba existenței acestei legături incumbă reclamantului, fiind admis, de principiu, **orice mijloc de probă**.

În practică, dovada existenței raportului de cauzalitate între fapta ilicită și prejudiciu devine **o problemă complexă**, iar în materia proprietății industriale, trebuie avute în vedere următoarele precizări:

- Nu pot fi ignorate imprejurarile externe (contextul economic, globalizarea, importurile paralele, etc.) care pot produce efectul pagubitor si care constituie **raportul de cauzalitate general** (ex. Reducerea vanzarilor pe intreaga piata), insa in cauza are relevanta doar **raportul de cauzalitate special**, constituit din actiunile cu caracter ilicit care au generat direct prejudiciul (scaderea vanzarilor produsului sau a categoriei de produse vizate doar a titularului);
- raportul de cauzalitate avind un **caracter obiectiv** se va avea in vedere doar **latura obiectiva** a activitatilor comerciale (se va analiza similaritatea ridicata dintre semne, ambalajele cu o imagine de ansamblu similara, functionalitati specifice ale produsului care inglobeaza revendicari ale unui brevet sau forma experioara care inglobeaza un model, etc.) care au legatura cu prejudiciul, chiar daca si vinovatia (intentia de a pune pe piata un produs contrafacut cu scopul de a induce in eroare consumatorii) isi are importanta sa, insa aceasta reprezinta un element distinct de raportul de cauzalitate;
- incalcarea drepturilor se desfasoara pe o anumita piata, unde se intra in **concurenta** si cu alti comercianti dar si cu **factori externi** (un mediu de afaceri precar, scaderea puterii de cumparare a consumatorilor, uzura morala a produselor – in special cele electronice) astfel ca este necesara analiza tuturor factorilor existenti;
- trebuie acceptat si faptul ca, uneori, raportul de cauzalitate nu este intotdeauna direct intre fapta si prejudiciu, putind fi un **raport mediat**, spre exemplu cand actiunea paratului produce o situatie care permite altor factori sa determine un prejudiciu.

Exemplificam situatia publicitatii negative a produselor titularului, care genereaza cresterea vanzarilor produselor contrafacute: cazul Killtox.

Caracterul obiectiv al raportului de cauzalitate va obliga probatoriul administrat sa identifice dintre toti factorii existenti, doar pe acei factori, anteriori producerii prejudiciului, care au determinat producerea acestuia.

Prejudiciul

Legea prezumă existența unui prejudiciu atunci când se constata contrafacerea și nu condiționează admisibilitatea acțiunii în contrafacere de un prejudiciu, atunci când:

- titularul acțiunii este și titularul (licențiatul, etc.) unui drept de p.i.;
- dreptul a fost folosit fără consimțământul acestuia;
- folosirea a avut loc în activitatea comercială.

Fapta ilicită produce fără dubii un prejudiciu ce rezultă în mod automat din contrafacere.

Prezumția este relativă putând fi răsturnată prin orice mijloc de proba iar sarcina probei îi revine în totalitate paratului, spre exemplu se poate dovedi că prejudiciul rezultă din alți factori externi: economici ori de altă natură și nu are nici o legătură încălcarea drepturilor protejate legal.

În concluzie, titularul dreptului nu trebuie decât să dovedească că dreptul său a fost încălcat, fapt ce implică existența prejudiciului¹.

3. Prejudiciul – modul de calcul

Acordarea despăgubirilor este reglementată de art. 14 din OUG 100/2005 care transpune în dreptul intern Directiva nr. 2004/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004, referitoare la respectarea drepturilor de proprietate intelectuală în scopul combaterii fenomenului de contrafacere.

Întrebarea firească este următoarea:

Cum se va evalua prejudiciul? *pentru a avea o reparație integrală a prejudiciului cauzat printr-o fapta ilicită, respectiv a prejudiciului efectiv cât sau a beneficiului nerealizat?*

OUG nr. 100/2005 stabilește că instanța va obliga persoana care a săvârșit o activitate de contrafacere să plătească prejudiciile cauzate, iar modul de calcul va trebuie să țină cont de ... ***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;***

În situația în care quantumul **prejudiciului este greu de stabilit**, se prevede posibilitatea acordării unor daune stabilite prin fixarea unei **sume**

forfetare ... 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 protejată ar fi cerut autorizația de a utiliza dreptul de proprietate în cauză.

Prejudiciului material se va raporta la circumstanțele concrete ale cauzei, dintre care exemplificam următoarele criterii:

- **gradul de similaritate** dintre produsele paratului și cele ale titularului;
- **confuzia creată în randul consumatorilor** care au cumpărat produse ale paratei, crezând ca sunt produsele reclamantei;
- **nivelul de popularitate** de care se bucura produsele reclamantei, dar și **volumul vanzarilor** acestor produse;

Prejudiciul indirect trebuie să se regasească în probatoriul administrat, respectiv alte atingeri aduse patrimoniului titularului de drept, drept consecințe indirecte faptei de contrafacere:

- beneficiul nerealizat prin prisma pierderii sau **diminuării caracterului distinctiv** cu consecința reducerii valorii economice a dreptului,
- diminuarea **eficienței publicității** datorită imprevizibilității ca de această publicitate profita și contrafacătorul,
- necesitatea unor **noi investiții în strategiile de marketing și publicitate** pentru recastigarea clientelei pierdute ca urmare a actelor de contrafacere, etc.

La calcularea **prejudiciului material** trebuie să fie avută în vedere **cota de profit**, aplicată la quantumul sumelor obținute din vânzarea produselor contrafacute, având drept scop înlăturarea posibilității de a se obține profit de pe urma faptei de contrafacere.

În cazul **prejudiciului moral** instanța va aprecia, tot în raport de împrejurările concrete ale cauzei, valoarea prejudiciului adus titularului dreptului protejată, ca urmare a actelor de contrafacere, prin **atingerea adusă atributelor morale**, respectiv ca imaginea, numele, reputația, etc. ar fi avut de suferit, prin asociere sau implicare în activități care, datorită circumstanțelor speciale ale acestor activități, ar afecta aceste valori morale.

Profitul brut este reprezentat de partea ce rămâne din venitul total după ce s-au scăzut cheltuielile de producție;

Profitul net este partea din profitul brut care rămâne după ce au fost deduse toate cheltuielile (salarii, chirii, impozite și taxele)

În motivarea acordării **profitului brut**, instanțele² arată că **beneficiul nerealizat** de către titularul dreptului („pierderea câștigului”) este un criteriu distinct de **beneficiile injuste** dobândite de către autorul contrafacerii.

Enumerarea din art. 14 din O.U.G. nr. 100/2005 trebuie înțeleasă, ca o alternativă între criteriul **pierderii câștigului suferit de titular** și **criteriul beneficiului injust** al autorului contrafacerii.

Beneficiul nerealizat de către titularul dreptului, presupune **diminuarea vânzărilor produselor proprii** în perioada derulării activității de contrafacere.

Comparația se realizează în raport de **cantitatea de produse comercializată chiar de către titular** anterior, și nu exclusiv de volumul vânzărilor pârâtei, întrucât prejudiciul trebuie să fie **cert**.

Refuzul instanțelor de a recunoaște și a acorda o despăgubire la nivelul **valorii totale a produselor comercializate** este motivat de faptul că aceasta ar fi un prejudiciu **eventual, speculativ** și nu unul cert.

Motivarea refuzului de a acorda despăgubiri la nivelul **profitului net**:

Stabilind cuantumul despăgubirilor la profitul net ..., se dă prilej celui ce a săvârșit fapta ilicită să păstreze cheltuielile indirecte ocazionate de activitatea sa ilicită, sens în care nu va fi obligat să restituie valoarea tuturor serviciilor prestate în cursul acestei activități.

Instanțele au constatat că interpretarea **noțiunii de beneficiu realizat** în mod injust ... ar face dificilă determinarea cu acuratețe a acestor cheltuieli ... care sunt incluse ... și în aceste condiții, modalitatea de determinare propusă ... poate conduce la **aplicarea unor criterii arbitrare** în stabilirea despăgubirilor³.

4. Reglementari internaționale în materia calculării prejudiciului în cauzele de p.i.

²

³

La nivelul U.E., **Directiva 2004/48/CE**, privind respectarea **privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală** obliga statele membre ale UE să prevadă **măsuri, procedurile și căile de atac** necesare pentru a asigura respectarea drepturilor de proprietate intelectuală și urmărește să asigure **un nivel minim de măsuri corective** la nivel comunitar fără a avea ca scop eliminarea reglementărilor din legislațiile naționale care conțin reglementări favorabile titularilor de drepturi.

Perspectiva Spaniolă⁴

Spania nu a pus în aplicare Directiva 2004/48 / CE a Parlamentului European și a Consiliului, din 29 aprilie 2004.

Legea privind mărcile comerciale (STL) are mențiuni favorabile titularilor de drepturi, în sensul că, în timp ce directiva construiește acordarea despăgubirilor pe o răspundere bazată pe vinovăție, Legea spaniolă și-a menținut un sistem propriu de răspundere, astfel:

În conformitate cu articolul 42 din STL, răspunderea se aplică pentru:

- aplicarea semnului pe produs sau pentru punerea pe piața a acestor produse.
- furnizarea, oferirea, comercializarea sau depozitarea produselor sau a serviciilor;
- importul sau exportul mărfurilor.
- utilizarea semnului în documentele de afaceri, pentru publicitate, pe internet sau ca nume de domeniu.

Culpa se reține tuturor celor care comit orice încălcare a dreptului exclusiv:

- numai după ce au fost avertizați de titularul mărcii comerciale; sau
- au acționat fie din neglijență sau în mod intenționat; sau
- au încălcat o marcă de renume.

O altă particularitate semnificativă a STL, este regula potrivit căreia se garantează un minim de daune-interese: 1% din cifra de afaceri realizată pentru comercializarea produselor sau prestarea serviciilor marcate în mod nejustificat, astfel:

Titularul mărcii comerciale, a cărei încălcare a fost constatată în mod legal, trebuie să obțină, în orice caz, fără nici o dovadă, dreptul de a primi o

compensație pentru daunele suferite, în echivalentul unui procent de 1% din cifra de afaceri realizată din comercializarea produselor sau serviciilor marcate în mod nelegal.

Titularul mărcii comerciale poate, de asemenea, solicita o compensare mai mare, în cazul în care poate dovedi că încălcarea i-a cauzat daune mai mari. (Art. 43.4 STL).

Prin urmare, aceste norme fac legea spaniolă atractivă pentru cei care pretind daune-interese, în situațiile în care titularul drepturilor ar putea avea dificultăți în furnizarea de dovezi necesare evaluării prejudiciului suferit.

Cu toate acestea, nu pot lipsi dezavantajele:

- solicitarea unor despăgubiri disproporționate aferente încălcării mărcii poate avea ca rezultat respingerea acțiunii în contrafacere;
- aplicarea aceluiași criterii indiferent de faptul că paratul a acționat cu bună știință sau nu, poate conduce instanța să aplice art. 12 din directivă în mod restrictiv;

Despăgubirile acordate de instanțele spaniole nu diferă în mod substanțial de cele din alte țări ale UE (profituri injust sau câștig nerealizat, ori redevențele ipotetice).

In Marea Britanie⁵

Legea engleză (CDPA) privind acordarea despăgubirilor în materia proprietății industriale nu este în contradicție cu directiva.

Acțiunea poate fi întemeiată fie pe secțiunea 97 (2) din CDPA sau articolul 13 alineatul (1) din Directiva, în scopul de a maximiza recuperarea daunelor-interese.

Potrivit Common Law simpla dovadă a încălcării dă dreptul reclamantului a solicita daune-interese și cheltuieli judiciare.

Este necesar un minim de probatoriu pentru ca reclamantul să obțină despăgubiri, iar dovada pierderilor suferite aparține acestuia din urmă.

Principiile de bază pentru acordarea despăgubirilor în cazurile de încălcare a mărcilor sunt următoarele:

5 . Simon Miles – Damages in trademark cases, 2016 – Dubrovnik.

1. daune compensatorii privesc situatia in care încălcarea nu ar avut loc.
2. reclamantul trebuie să își dovedească pierderea, iar daunele-interese trebuie evaluate cu generozitate.
3. reclamantul poate pretinde profitul nerealizat datorită vanzarilor paratului, sau a profitului pierdut dacă a fost forțat să își reduca prețul propriilor sale produse.
4. Prejudiciul se poate estima la valoarea unei licente.
5. Atunci când nu este posibil să se demonstreze profitul nerealizat sau valoarea unei licente, despagubirea trebuie evaluata luând în considerare tariful care, în mod rezonabil, ar fi fost solicitat paratului pentru permisiunea de a efectua actele de contrafacere. Aceasta metodă de evaluare a daunelor poate fi văzută ca o aplicație a „principiul utilizatorului”

Derivat din legea brevetelor este principiul conform căruia o persoană care a folosit pe nedrept drepturile de proprietate industrială ale altuia poate fi obligat să plătească, cu titlu de daune-interese, o sumă rezonabilă pentru o astfel de utilizare.

În legea brevetelor despagubirile sunt ușor de evaluat datorită caracterului monopolist al dreptului titularului.

Termenul special de prescripție.

Daunele-interese pot fi recuperate numai în ceea ce privește un act care a avut loc în cursul celor șase ani care preced emiterea titlului.

Legislatia germana⁶

Sectiunea 14, alin. 6, teza 1 din Legea Marcilor (*MarkenG*), indica faptul ca:

Oricine savarseste o incalcare a dreptului la marca, cu intenție sau din culpa, este răspunzător pentru daunele suferite de titular, ca urmare a actului de încălcare.

Metodele de calcul al prejudiciului, vor avea în vedere recuperarea profitului nerealizat, diminuarea profitului, acordarea unor compensatii forfetare, ori valoarea unei licente.

Acordarea despagubirilor se poate întemeia pe principiul estimării faptului ca titularul ar fi avut aceeași marja de profit cu cea a paratului.

⁶ Dr. Richard Dissmann – Awards of damages in trademark cases: The German Perspective – 2016 Dubrovnik.

Prejudiciul poate fi estimat de instanța de judecată ținând cont de următoarele:

- reputația și valoarea mărcii pe piață;
- scopul riscului de confuzie, în special nivelul de similaritate dintre produse și semne;
- durata încălcării drepturilor.

Sarcina probei raportului de cauzalitate dintre încălcare și prejudiciu incumba reclamantului.

Nivelul compensațiilor forfetare sunt la discreția instanței, care are în vedere valoarea și reputația mărcii pe piață, iar valoarea obișnuită a acestor compensații este de 1 – 5 % din valoarea netă a vânzărilor (fără TVA). În cazuri excepționale instanțele acordă o compensație de 10 – 12,5% pentru produsele de lux sau mărcile notorii.

Aceasta este metoda preferată de calcul a prejudiciilor.

Un caz aparte de acordare a despăgubirilor este reprezentat de situația lanțului de distribuție, astfel, în cazul încălcării drepturilor la marca printr-un lanț de societăți (producătorul, depozitarul, retailer-ul, distribuitorul și comerciantul final) titularul este îndreptățit să obțină despăgubiri forfetare de la fiecare persoană implicată. Nivelul despăgubirilor plătit de fiecare va fi diferit, în funcție de implicarea sa.

Prescripția dreptului de a cere acordare despăgubirilor este de 3 ani, calculat de la sfârșitul anului în care cererea a fost depusă, însă mai este și un alt termen de prescripție 10 ani, pentru îmbogățirea fără justă cauză.

Jurisprudența instanțelor din SUA⁷

Art. 15 din USC (117^a) : „reclamantul este îndreptățit, în conformitate cu principiul echității, să recupereze orice prejudiciu adus de parat, inclusiv cheltuielile judiciare”

Regula generală: pentru a recupera prejudiciul, reclamantul trebuie să dovedească pierderea efectiv suferită sau încălcarea cu intenție a drepturilor sale.

Despăgubirile pot să constea în:

- nivelul vânzărilor, din care se scad costurile care le-au generat.

7 David Donahue – Monetary remedies for trademark infringement under US Law.

- compensatii forfetare, care nu pot fi speculative, și au în vedere licențele acordate de titular, sau redevente de orice natura încasate de acesta de la terti;

- îndreptarea imaginii publice și a publicității negative, generate de riscul de confuzie creat în rândul consumatorilor;

Sarcina probei revine reclamantului pentru a dovedi încasările realizate de parat, iar acestuia din urmă, dovada cheltuielilor necesare generării acestor încasări.

Legislatia germana

Jurisprudența instanțelor din SUA

Tribunalele au o libertate considerabilă în stabilirea despăgubirilor ce se cuvin titularului, astfel un tribunal poate acorda până la de trei ori daunele stabilite, poate crește și descrește evaluarea profiturilor, teoretic fără limite, conform datelor cazului.

De obicei, acest lucru se realizează atunci când contrafăcătorul a acționat cu bună știință și „fără pic de considerație față de drepturile deținătorului de drept a mărcii titularului”.

Reclamantul va avea dreptul să recupereze: profiturile realizate, orice daune pretinse de reclamant și costurile acțiunii.

În evaluarea profiturilor, reclamantului i se va cere să dovedească numai vânzările paratului, iar acesta din urma trebuie să dovedească costurile și deduceri solicitate. Dacă paratul nu reușește să aducă astfel de dovezi, tribunalul poate acorda reclamantului întregul venit brut.

În evaluarea daunelor, instanța poate da hotărâri potrivit circumstanțelor cazului, pentru orice sumă peste suma găsită ca daune reale, dar fără să depășească de trei ori o astfel de sumă.

Bibliografie:

- 1.
2. Decizia nr. 531/2014, SECȚIA I CIVILĂ, INALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
- 3.
- 4.
- 5.

