

ASPECTS REGARDING CRIMINAL MEASURES WHICH PROTECT THE RIGHTS OF TRADE MARKS

Ionela Cecilia Sulea, Assist. Prof., PhD, "Dimitrie Cantemir" University of Târgu-Mureș

The trademark is a sign capable of being represented graphically, by which it is obtain the distinguish of goods or services of an enterprise, of the other enterprise, but that may also, be the subject of counterfeiting, through various means and motode. Precisely this situation is called the infringement of a trade mark, and in the following it will be examin the measures that might be taken as regards the combat against it. Putting a product into circulation with a trademark that is identical or similar to an inregistered trademark, for products that are similar or identical, constitutes the offence of counterfeiting. In the first part of this article, are analyzed the facts that form the offence of counterfeiting, and in the second part are shown the criminal measures that must be taken to combat this phenomenon.

Keywords: infringement of a trade mark, damage, confiscation, criminal offence.

Introducere

Marca, potrivit legii române în vigoare, se oprește asupra definiției următoare: marca reprezintă un semn susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau a serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane fizice sau juridice. Pot constitui mărci semnele enumerate la art. 3 lit. a) din Legea nr. 84/1998, și anume: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, segmente figurative, forme tridimensionale și în special, forma produsului sau a ambalajului său, combinații de culori precum și orice combinație a acestor semne. Mărcile se pot clasifica în mai multe categorii, regimul juridic al unei mărci fiind configurat de încadrarea ei într-o anumită categorie. Principalele funcții îndeplinite de marcă sunt: funcția de diferențiere a produselor și serviciilor, funcția de concurență, funcția de organizare a pieței și funcția de monopol. Înregistrarea unei mărci se efectuează la OSIM prin depunerea unei cereri, care va fi analizată de o comisie din perspectiva îndeplinirii condițiilor de formă pentru confirmarea depozitului reglementar. Data depozitului național reglementar este data la care a fost depusă cererea cu toate documentele prevăzute de lege. După examinarea condițiilor de formă, se analizează condițiile de fond ale cererii de înregistrare, și se adoptă o hotărâre, care poate fi de acordare a titlului de protecție (certificatului de înregistrare) sau de respingere a cererii. Urmează apoi publicarea și eliberarea certificatului de protecție. Durata protecției mărcii este de 10 ani, cu posibilitatea de reînnoire. Protecția internațională a mărcii este asigurată în baza Aranjamentului de la Madrid din 1891 privind înregistrarea internațională a mărcii și Protocolului din 1989 privind Aranjamentul de la Madrid¹.

După o amplă trecere în revistă a definiției mărcii conform legii române în vigoare, ca să putem analiza măsurile cu caracter penal ce apără drepturile asupra mărcilor, trebuie să ne oprim și asupra a ceea ce înseamnă ele. Drepturile solicitanților de înregistrări și ale titularilor de mărci sunt apărate prin mijloace de drept administrativ și de drept civil în perioada derulării procedurilor de înregistrare și prin mijloace de drept civil și de drept penal după înregistrare, în perioada în care se bucură de protecție². Legea nr. 84/1998 art. 90, vorbește despre contrafacere numai ca infracțiune. Este însă evident însă căci contrafacerea poate

¹ Bujorel Florea, *Dicționar de Dreptul Proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București, 2012, p.p.144-145.

² Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, *Mărcile și indicațiile geografice*, Editura All Beck, București, 2003, p.456.

atrage și o răspundere exclusiv civilă (delictuală sau contractuală), victima contrafacerii putându-și valorifica pretențiile fie prin acțiunea penală sau civilă, când ne aflăm în fața unor acte de încălcare care constituie infracțiuni, fie prin acțiunea civilă, atunci când actul de încălcare nu îmbracă forma ilicitului penal³.

Măsuri de drept penal. Infracțiunea de contrafacere.

Prin contrafacere se înțelege reproducerea în scop fraudulos a unui obiect, falsificarea acestuia⁴. Legea română, incriminând contrafacerea în art. 90, nu o definește, dar enunță actele de încălcare ce reprezintă latura obiectivă a infracțiunii, modalitățile în care această infracțiune poate fi săvârșită.

Astfel, potrivit art. 90 din legea nr 84/1998⁵, constituie infracțiunea de contrafacere, săvârșirea uneia dintre următoarele fapte: *în primul rând* contrafacerea unei mărci. În context, facem precizarea că, în temeiul art. 1 pct. 11 din Legea nr. 344/2005⁶, sunt considerate mărfuri contrafăcute următoarele:

- orice marfa, 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 marfa și care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului acestei mărci [lit. a)];

- 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) [lit. b)];

- orice ambalaj care poartă mărci de produse contrafăcute, prezentate separat, în aceleași condiții ca și mărfurile definite la lit. a) [lit. c)].

Ceea ce ne interesează în mod deosebit la această infracțiune este elementul material al laturii obiective, care ne este dat de acțiunea de reproducere în scop fraudulos a unui obiect, falsificarea acestuia, și care prezintă sub aspectul art. 1 pct.11 din Legea nr. 344/2005, modalitățile de realizare.

Pentru a contracara acest fenomen, trebuie avut mare grijă la sensul pe care îl dăm sintagmei contrafacerea unei mărci, care potrivit art. 90 alin. (3) din Legea nr. 84/1998, se înțelege realizarea sau utilizarea fără consimțământul titularului, de către terți, în activitatea comercială, a unui semn:

- identic cu marca pentru produse sau servicii identice cu acelea pentru care marca a fost înregistrată;

- care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu o marcă ori dată fiind identitatea sau asemănarea produselor sau a serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, ar produce în percepția publicului un risc de confuzie, incluzând și riscul de asociere a mărcii cu semnul;

- identic sau asemănător cu marca pentru produse ori servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta a dobândit un renume în România și dacă prin folosirea semnului fără motive întemeiate s-ar putea profita de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului ar cauza titularului mărcii un prejudiciu⁷.

³ *Idem*, Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, p.463.

⁴ *Dicționarul Explicativ al Limbii Române*, Editura Academiei R.S.R., 1984, p. 192.

⁵ *Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice*, republicată în [Monitorul Oficial, Partea I nr. 350 din 27 mai 2010](#).

⁶ *Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămire*, Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1093 din 05.12.2005.

⁷ Teodor Bodoașcă, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București 2012. p. 329

Foarte important a analiza în contextul de mai sus, că realizarea sau utilizarea trebuie să se facă fără consimțământul titularului. Deci ca o condiție de realizare a acestei infracțiuni, se numără în primul rând neexprimarea consimțământul titularului sub nici o formă legală. Pentru promovarea unei acțiuni în contrafacere, titularul mărcii ori al dreptului de exploatare exclusivă nu trebuie să fi suferit o pagubă, ori ca prejudiciul să fie actual. Dreptul la marcă este un drept privat și orice violare a acestuia trebuie sancționată. Este suficient ca o încălcare a drepturilor titularului să se fi produs, ca posibilitatea unei confuzii în percepția publicului să existe, chiar fără să se fi produs, pentru ca o acțiune în contrafacere să fie admisibilă.

Obiectivul acțiunii în contrafacere poate fi nu doar repararea prejudiciului material, încercat de către titularul mărcii, ci și obligarea uzurpatorului să înceteze actele sale de afirmare, prin publicitatea făcută (exemplu: prin publicarea hotărârii), a mărcii sale.

Dacă titularul mărcii a suferit și un prejudiciu material, acesta trebuie reparat. În stabilirea cuantumului prejudiciului, trebuie avută în vedere, nu clientela potențială, ci clientela obișnuită. Dar și această noțiune este controversată: greu de definit. În privința prejudiciului, legea se limitează, la formularea regulii că, pentru prejudiciile cauzate prin actele de contrafacere, persoanele vinovate pot fi obligate la despăgubiri, potrivit dreptului comun⁸.

În *al doilea rând*, potrivit art. 90 din legea nr 84/1998, constituie infracțiunea de contrafacere fapta: de punerea în circulație, a unui produs purtând o marcă identică sau similară cu o marcă înregistrată, pentru produse identice sau similare și care îl prejudiciază pe titularul mărcii înregistrate.

Actul de contrafacere în această modalitate este săvârșit de comercianți care pun în circulație produse, în care contrafacerea directă aparține altei persoane. Dar, pentru a ne afla în fața unei contrafaceri, comerciantul trebuie să acționeze cunoscând că acele produse sunt contrafăcute, adică cu intenție directă sau indirectă. În lipsa relei credințe, ne vom afla doar în prezența unui delict civil. Punerea în circulație a acestor produse poate fi făcută cu titlu oneros, ori cu titlu gratuit, dar pentru a exista contrafacere în această formă, titularul mărcii trebuie să fie prejudiciat.

În *al treilea rând*, potrivit art. 90 din legea nr 84/1998, săvârșirea faptei de punerea în circulație a produselor care poartă indicații geografice ce indică sau sugerează că produsul în cauza este originar dintr-o regiune geografică, alta decât locul adevărat de origine, în scopul inducerii în eroare a publicului cu privire la originea geografică a produsului, reprezintă infracțiunea de contrafacere.

Este o formă de înșelăciune cu privire la calitatea mărfurilor și aceea prin folosirea frauduloasă a indicațiilor geografice. Indicațiile geografice au o funcție de garanție a calității, pentru produsele realizate într-un anumit areal, iar indicațiile geografice sunt protejate și nu pot fi folosite decât de către persoanele care produc sau comercializează produsele pentru care aceste indicații au fost înregistrate.

Sunt protejate împotriva contrafacerii, nu doar indicațiile care au fost apropiate prin înregistrare, ci și acele indicații geografice care au dobândit recunoaștere pe calea unor convenții, bilaterale sau multilaterale, încheiate de România.

Contrafacerea în această formă nu este condiționată de producerea unui prejudiciu. De altfel, localizarea prejudiciului material, în cazul contrafacerii prin indicații geografice, ridică probleme speciale. Titularul înregistrării este asociația de producători, dar dreptul de folosire aparține membrilor asociației. Titularul acțiunii în contrafacere, în cazul indicațiilor

⁸ Viorel Roș, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Global Lex, București 2001, p.p. 707-708.

geografice, este asociația pe numele căreia indicația a fost înregistrată, sau persoana autorizată să o folosească.

Folosirea indicațiilor geografice, de către persoane neautorizate, este interzisă, chiar dacă se indică originea reală a produselor, ori dacă se adăugii mențiuni ca: gen, tip, imitație și altele asemenea. Dar, dacă persoana neautorizată folosește, fără drept, indicația pentru a arăta originea reală a produsului, nu ne aflăm în fața unei contrafaceri și nici a unui act de concurență neloială, pentru că în acest caz folosirea indicației trebuie să urmărească inducerea în eroare a consumatorului⁹.

Faptele enumerate mai sus constituie infracțiunea de contrafacere în formă calificată dacă sunt săvârșite de un grup infracțional organizat sau care sunt de natură să prezinte pericol pentru siguranța sau sănătatea consumatorilor. Prin punerea în circulație se înțelege oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn, precum și importul, exportul sau tranzitul produselor sub acest semn.

Sancțiunea pentru săvârșirea uneia dintre faptele ce realizează conținutul infracțiunii de contrafacere este închisoarea de la 3 luni la 3 ani sau amenda de la 50.000 la 150.000 lei. În cazul infracțiunii în formă calificată, pedeapsa este închisoarea de la 1 an la 5 ani și interzicerea unor drepturi¹⁰.

Acțiunea penală, în cazul acestei infracțiuni, se pune în mișcare din oficiu, tocmai din cauza impactului puternic pe care îl au în societate aceste fapte, care reprezintă un efect domino. Dacă o singură piesă se mișcă, tot șirul se clatină. La jocul de domino, reacția este în lanț. La fel stau lucrurile, se pare, și în cazul infracțiunii de contrafacere, pentru că primul afectat este titularul mărcii, apoi toate persoanele care au legătură într-un fel sau altul cu produsul asupra căruia poartă marca, adică care participă la procesul de producere, transport, desfacere, vânzare, și mai apoi întreaga populație care intră în legătură cu produsul prin folosirea lui sub orice formă. Aici ajunge să fie prejudiciat chiar omul de rând care crede că cumpără un produs de un anumit standard, și de fapt este victima infracțiunii de contrafacere.

Tocmai din cauza situației exprimate mai sus, în care poate să fie pusă orice persoană, informarea publicului larg despre posibilitatea producerii acestei fapte penale, cât și a modului de sesizare a autorităților despre suspiciunea existenței pe piață a unui asemenea produs, trebuie să fie, după propria părere, o campanie de interes național, care ar putea stârni un *twist*, în întinderea vastă pe care o are în acest moment infracțiunea de contrafacere. După cum știm doar educația ne poate garanta pe timp îndelungat stârpirea acestui fenomen, care a luat amploare odată cu dezvoltarea tehnologică și amplasarea metodelor de contrafacere la îndemâna oricărei persoane care este bine informată.

În legea privind mărcile și indicațiile geografice, la art. 90 alin. 5, există o cauză de nepedepsire a infracțiunilor prezentate în alin.1 și 2, și adică nu constituie infracțiuni faptele dacă au fost săvârșite înainte de data publicării mărcii. Deci un moment foarte important este acela al înregistrării mărcii și publicarea acesteia, în termen de două luni în B.O.P.I., de la verificarea îndeplinirii a condițiilor de formă și de fond cerute de lege, a cererii de înregistrare depusă la O.S.I.M..

O altă măsură de drept penal, mai precis spus de procedură penală este prezentă în art. 91 din Legea nr. 84/1998, aceea a măsurilor asigurătorii, care sunt prezente în Noul Cod de Procedură Penală în art. 249-256, sub titlul de: Măsurile asigurătorii, restituirea lucrurilor și restabilirea situației anterioare săvârșirii infracțiunii. Potrivit art. 249 alin. 2-5, măsurile asigurătorii constau în indisponibilizarea unor bunuri mobile sau imobile, prin instituirea unui

⁹ *Idem*, Viorel Roș, p. p. 706-707.

¹⁰ *Idem*, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice, art. 90, alin 2, 4 și 5.

sechestrul asupra acestora. Se acordă pentru garantarea executării pedepsei amenzii și se pot lua numai asupra bunurilor suspectului sau inculpatului.

Măsurile asigurătorii în vederea confiscării speciale sau confiscării extinse se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului ori ale altor persoane în proprietatea sau posesia cărora se află bunurile ce urmează a fi confiscate. Măsurile asigurătorii în vederea reparării pagubei produse prin infracțiune și pentru garantarea executării cheltuielilor judiciare se pot lua asupra bunurilor suspectului sau inculpatului și ale persoanei responsabile civilmente, până la concurența valorii probabile a acestora¹¹.

Concluzii

La nivel internațional, european și național, protecția proprietății intelectuale se face, în principal, prin instrumente specifice dreptului civil sau celui administrativ și, în subsidiar, prin cele ale dreptului penal. Ca urmare a dimensiunilor încălcărilor produse de fenomenele contrafacerii și a pirateriei cât și a depășirii pragului de pericolozitate socială specific contravențiilor ori a existenței posibilității ca fapta să se repete; s-a statuat că dreptul penal este cel mai în măsură să intervină în combaterea oricăror violări ale drepturilor de proprietate intelectuală întrucât dispune de sancțiuni juridice mai aspre, și anume pedepsele cu închisoare sau amenda.

În acest sens, Acordul de la Marakech privind constituirea Organizației Mondiale de Comerț prevede la Anexa 1C - Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), ratificat de România și care prevede, printre altele, și obligația de a prevedea proceduri penale și sancțiuni aplicabile, cel puțin pentru actele deliberate de contrafacere a mărcilor de fabrică și de comerț sau de piraterie asupra dreptului de autor, comise în scop comercial.

Totodată, O.M.P.I. consideră că sancțiunile penale trebuie să aibă, în principal, o funcție represivă, care este foarte importantă atât pentru societate, cât și pentru autor, prin care se asigură protecția drepturilor de proprietate intelectuală. Dar este evident că, prin implicarea legii penale în protecția proprietății intelectuale, una dintre funcțiile sale fundamentale și anume funcția preventivă este chemată în sprijinul unei protecții cât mai bune a acesteia¹². Tocmai prin prisma acestei colaborări interdisciplinare, fructul poate să fie prezent timp îndelungat, căci prin adoptarea Noului Cod Penal și a Noului Cod de Procedură Penală, toate persoanele au proaspăt în memorie sancțiunile penale, mai ales că acestea se aplică și celor care cândva au făcut parte din puterea legislativă, executivă sau judecătorească, sau încă mai fac parte, astfel amintindu-le încă odată, chiar dacă nu era necesar, că legea penală se aplică oricărei persoane indiferent de statut, religie, avere, sau afiliație politică.

Toți suntem egali în fața legii!

Bibliografie

Bodoașcă Teodor, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București 2012.

Drd. Codreanu Nicolae Remus, *Teză de doctorat – rezumat, Infracțiunile contra drepturilor de proprietate intelectuală*, Conducător științific, Prof. univ. dr. Constantin Mitrache, București 2011.

¹¹ *Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală*, cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014, publicată în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014, Ediție îngrijită de Dan Lupașcu, Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 461.

¹² Drd. Nicolae Remus Codreanu, *Teză de doctorat – rezumat, Infracțiunile contra drepturilor de proprietate intelectuală*, Conducător științific, Prof. univ. dr. Constantin Mitrache, București 2011, p. p.7-8.

Florea Bujorel, *Dicționar de Dreptul Proprietății intelectuale*, Editura Universul Juridic, București, 2012.

Dicționarul Explicativ al Limbii Române, Editura Academiei R.S.R., 1984.

Roș Viorel, *Dreptul proprietății intelectuale*, Editura Global Lex, București 2001.

Roș Viorel, Spineanu-Matei Octavia, Bogdan Dragoș, *Mărcile și indicațiile geografice*, Editura All Beck, București, 2003.

Legislație:

Noul Cod Penal și Noul Cod de Procedură Penală, cu modificările aduse prin O.U.G. nr. 3/2014, publicată în M. Of. nr. 98 din 7 februarie 2014, Ediție îngrijită de Dan Lupașcu, Editura Universul Juridic, București, 2014.

Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice.

Legea nr. 344/2005 privind unele măsuri pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor de vămuire.