CZU: 347.712:339.562(478) **https://doi.org/10.59295/rpijn2025.77**

REGLEMENTAREA JURIDICĂ A IMPORTULUI PARALEL ÎN RM

CHIROȘCA Dorian,
Universitatea de Stat din Moldova,
doctor în drept, conferențiar universitar,
Departamentul Drept privat al Facultății de Drept
ORCID ID: 0009-0007-5290-8650

Unul dintre subiectele importante pentru economia Republicii Moldova este importul paralel de mărfuri în contextul Legii nr.38-XVI privind protecția mărcilor din RM. Importanța acestuia se rezumă, în special, la faptul că majoritate companiilor importatoare de mărfuri acoperite de mărci străine, care de altfel dispun de licențe de importatori oficial (dealer oficial) sunt cointeresați să dispună de un monopol pe piața de desfacere pentru mărfurile pe care le importă.

De notat faptul, că nu ne referim la monopolul în relațiile comerciale sancționat de stat prin intermediul Consiliului concurenței, dar de un monopol natural este oferit de o marcă înregistrată corespunzător pe teritoriul RM. Astfel, o dată ce marca a fost înregistrată la AGEPI, titularul mărcii înregistrate dispune de un drept exclusiv asupra semnului înregistrat, adică dreptul pozitiv de a permite folosirea mărcii și dreptul negativ de a interzice terților folosirea neautorizată a unei mărci înregistrate.

Prin urmare, faptul că un importator de produse acoperit de mărci înregistrate dorește să profite de un monopol natural care reiese din actul juridic de înregistrare a mărcii este unul legal, deoarece monopolul oferit de marca înregistrată este valabil doar pentru produsele acoperite de marca respective și este în concordanță cu practicile cinstite, or importatorul poate interveni doar în situația de importuri neautorizate cu mărfuri acoperite mărcile companiei pentru care are licență de distribuție, nu și pentru alte tipuri de mărfuri din același asortiment. În astfel de circumstanțe, importatorul unor produse acoperite de mărci înregistrate pe teritoriul RM, pentru care acesta dispune de dreptul titularului de marcă de a le importa pe teritoriul RM, nu va afecta nici într-un fel importul altor produse identice, dar care sunt acoperite de alte mărci. Astfel, se asigură protecția monopolului privind o marcă înregistrată, nu și a monopolului privind mărfurile sau serviciile identice.

Noțiunea de **“import paralel”** desemnează acele acte de import ale unor

produse purtând o marcă înregistrată, **realizate de un comerciant fără autorizarea titularului de drepturi asupra mărcii**, în paralel cu importuri făcute autorizat.

De precizat, că termenul de import paralel este sinonim cu termenul de epuizare a dreptului asupra mărcii reglementat de prevederile alin.(1), art.13 din Legea nr. 38-XVI privind protecția mărcilor, care prevede că ” titularul unei mărci înregistrate **nu poate cere interzicerea** utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse şi/sau servicii ***care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțământul său***.”

Deci, titularul de drepturi, din momentul în care produsele acoperite de marcă, au fost puse în circulație, nu este în drept să împiedice circulația liberă de mărfuri care au fost plasate pe piața de desfacere de el însuși sau cu acordul său.

Dreptul titularului de marcă de a controla plasarea de produse acoperite de marca sa reprezintă un drept exclusiv de a controla rețelele de comerț în care sunt plasate aceste mărci, precum și asigură una dintre funcțiile cele mai importante ale mărcii, cea de a asigura originea produsului. În acest context, profesorul Viorel ROȘ precizează că ” dacă teoria epuizării dreptului la marcă pune în discuție caracterul exclusiv al dreptului asupra mărcii, acreditând implicit ideea că a abuza de acest caracter este un exces, recunoașterea pentru titularul mărcii a dreptului de a interveni constituie o limitare a teoriei epuizării dreptului. Această limitare are ca fundament funcția mărcii de a garanta consumatorului autenticitatea, originea și calitatea produsului acoperit de marcă.”[1]

Deși, distribuitorul oficial a unor produse acoperite de o marcă înregistrată este interesat să-și asigure un monopol natural pe piața de desfacere asigurat de o marcă înregistrată, totuși realizarea unei protecții efective este posibil doar prin intermediul instanței de judecată și anume printr-o acțiune civilă depusă împotriva terților care au importat în RM mărfuri acoperite o marcă înregistrată, dar acare a fost destinată pentru o altă piață de desfacere.

Aparent, Serviciul Vamal ar fi organul administrației publice centrale care ar putea să asigure o astfel de protecție, doar că art. 360 Cod Vamal al RM, prevede că ” Prezentul capitol nu se aplică niciuneia dintre mărfurile care: b) au fost fabricate cu consimțământul titularului de drept sau fabricate de o persoană autorizată în mod

[1] Viorel ROȘ, Dreptul Proprietății Intelectuale, Dreptul proprietății industriale, Mărcile și indicațiile geografice, 2003, editura ALL BECK, pag. 371

corespunzător de către titularul dreptului să producă o anumită cantitate de mărfuri, în depășirea cantităților convenite între acea persoană și titularul dreptului". Respectiv, Serviciul Vamal este în drept să rețină doar mărfuri suspecte a fi contrafăcute, nu și acele mărfuri care provin din importuri paralele.

Procedura de a restabili un drept exclusiv asupra mărcii, or considerăm noi că importul paralel constituie o încălcare a dreptului exclusiv de care dispune titularul unei mărci, urmează să aibă loc printr-o acțiune civilă depusă în instanța de judecată, în cazul RM, est judecătoria mun. Chișinău, sediul centru.

Acțiunea civilă urmează a fi depusă în conformitate cu art. 61 al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor orice ***persoană fizică sau juridică***, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească ***pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime***.

După cum am menționat supra, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38-XVI privind protecția mărcilor, ***înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia***.

În același context, art. 9 alin. (2) lit. b) și c) al Legii privind protecția mărcii, titularul mărcii înregistrate poate cere ***să fie interzise următoarele acțiuni ale terților*** :

b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul produselor sub acest semn;

În speță, în cazul în care, se constată că a avut loc un import paralel, iar importatorul a refuzat să se conforme cerințelor legale ale titularului de drepturi de a nu importa și comercializa produse introduse în RM fără permisiunea titularului de drepturi, în coroborare cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. b) și c) al Legii privind protecția mărcii, constatăm că sunt întrunite toate condițiile de drept pentru a constata ***încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcilor*** folosite în actele de comerț practicate de compania importatoare,

În susținerea constatării făcute supra, facem referire și la prevederile art. 476 (6) Cod Civil al RM care prevede, *"cu excepțiile prevăzute de lege, nicio persoană nu poate exploata* ***dreptul asupra obiectului de proprietate intelectuală al altuia fără licența corespunzătoare****"*.

De remarcat faptul, că problema importurilor paralele, precum și teoria epuizării drepturilor asupra mărcilor a făcut obiectul dezbaterilor în practica judiciară ale instanțelor de judecată din România și a celor din Uniunea Europeană (Curtea de Justiție a UE), iar în acest context putem afirma că a fost stabilită o practică constantă în aceste sens, or dreptul companiei care dispune de mărci înregistrate de a controla rețele de distribuție ale produselor sale și de a interveni în cazul în care consideră necesar este unul legal și argumentat. În acest context, vom face trimitere la practica judiciară stabilită în România, în special ne referim la Decizia civilă nr. 439A, dosar nr. 20778/2013 în cauza Toyota Motor Corporation vs SC Patrice International SRL. (anexa nr. 7).

La fila nr. 7 a Deciziei nominalizate se constată că „teoria epuizării pleacă de la ideea că ***folosirea mărcii de către dobânditorii și subdobânditorii produselor marcate trebuie să fie acceptate de titularul mărcii***. Astfel, titularul unei mărci nu poate interzice celor ce au dobândit produsele sale de a se servi de marca aplicată pe aceste produse sau de a se referi la ea, întrucât punerea în circulație a unor produse marcate presupune că intermediarii le vor putea vinde cu marca pe care aceste o poartă. Prin urmare, odată puse în circulație produsele acoperite de marcă, dreptul la marca nu poate împiedica libera circulație a produselor marcate și nu constituie un obstacol pentru tranzacții ulterioare. ***Titularului mărcii i se recunoaște însă un drept de intervenție atunci când intermediarul săvârșește acte incompatibile cu funcția mărcii***.

Dreptul de intervenție ***este invocat însă și pentru protejarea rețelelor de distribuție selectivă a produselor***, care ***constituie o derogare de la regula libertății comerțului***, prin rețelele de distribuție selectivă, comercializându-se de regulă, produsele de lux.

Reclamanta justifică încălcarea dreptului său la marca și neaplicarea principiului epuizării dreptului la marcă, afirmând că importul făcut de pârâtă este unul, ***prejudiciul creat reclamantei fiind acela de pierdere a posibilității de a controla rețeaua de distribuție a propriilor produse de a controla și garanta calitatea serviciilor de distribuție și comerț***.

Astfel, în condițiile în care reclamanta a susținut că importul efectuat de pârâtă este unul paralel, în sensul introducerii pe piața comunitară a unor produse marca Toyota pentru care nu a existat autorizarea prealabilă a titularului de marcă, sarcina probei revenea pârâtei care în condițiile impuse de articolul.1169 C. civ.,

trebuia să probeze faptul pozitiv contrar și anume că bunurile fac obiectul unui import legal (fiind dobândite de la un distribuitor de pe piața Uniunii - autorizat de titular), cu atât mai mult cu cât pârâta sa prevalat de epuizarea dreptului la marcă a reclamantei".

De notat și un alt aspect enunțat la fila 15 din Decizia civilă nr. 439A, dosar nr. 20778/2013 în care se face trimitere la practica judiciară CEJ, și **care combate afirmațiile făcute de compania pârâtă cu referire la actele de concurență neloială presupuse a fi săvârșite de compania P&G** expuse în răspunsul la notificarea noastră de neîncălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a P&G, astfel CEJ relevă că "*în ceea ce privește argumentul referitor la libera circulație a mărfurilor reglementat conform art.28-30 din Tratatul EU și la principiul interzicerii restricțiilor nejustificate împotriva Comerțului din interiorul Uniunii Europene, Curtea reține că prin interzicerea importului și comercializării produselor ce poartă mărcile Toyota fără acordul titularului* ***nu se încalcă principiul liberei circulații a mărfurilor****, având în vedere faptul că, în jurisprudența sa, Curtea Europeană de Justiție a Uniunii Europene a reținut faptul că cerința asigurării protecției drepturilor de proprietate intelectuală* ***reprezintă o justificare suficientă a aceste restricții*** (cauza C-535/13 Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha vs. Maria Patmanidi AE pronunțată în data de 17 iunie 2014).

De remarcat faptul că, din momentul în care se constată situația de drept prin care se confirmă importul paralel, instanța de judecată poate constată încălcarea și dicta daune morale și prejudicii materiale persoanei păgubite. Prin folosirea de către pârâtă, fără acordul companiei reclamante, a dreptului la importul unor produse purtând mărcile înregistrate aparținând companiei reclamante pentru produse identice, se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale ultimei. Aceste atingeri se resimt și prin pierderile de ordin material și moral suferite, care nu pot fi compensate decât prin plata unor despăgubiri reprezentând prejudiciile suferite de reclamantă ca urmare a actelor de import paralel săvârșite de către compania pârâtă.

Legea nr.38-XVI privind protecția mărcilor, ghidează instanțele de judecată și titularii drepturilor încălcate în stabilirea prejudiciului suferit prin încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală, prin reglementarea în art.72 a unor modalități de calcul a acestui prejudiciu. Astfel, Legea nr.38-XVI arată că la cererea părții lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra unor mărci cu bună știință sau având motive rezonabile de a cunoaște acest lucru va repara titularilor de drepturi pagubele pe care

aceştia le-au suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale.

La stabilirea despăgubirilor:

a) se va ține cont de toate aspectele relevante, cum ar fi ***consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat***, suferite de părțile lezate, beneficiile realizate pe nedrept de pârât şi, după caz, de alte aspecte, cum ***ar fi dauna morală cauzată titularilor de drepturi*** prin încălcarea drepturilor sale.

La calcularea despăgubirilor materiale, după cum prevede norma citată supra, urmează să fie luat în calcul beneficiului ratat, precum și consecințele economice pe care le-a suportat compania reclamantă. Beneficiul ratat, poate fi estimat, reieșind din faptul că o companie nu a vândut anumite produse de care dispune legal, din motivul că o altă companie a vândut aceleași produse, fără a avea dreptul să le vândă, adică fără licență și eventual chiar la un preț mai mic decât produsul legal.

În susținerea modalității de calcul prezentate supra, vom cita din pct. 93 al Hotărârii Plenului Curții Supreme de Justiție Cu privire la aplicare unor prevederi a legislației din domeniul protecției mărcilor, astfel că ” Instanțele vor reține că prejudiciul rezultă din folosirea unor însemne identice cu mărcile înregistrate, ceea ce nu numai că îi oferă pârâtului un profit nejustificat, dar, în egală măsură, lipsește titularul mărcii de un câștig, pe care l-ar fi avut în condițiile, în care nu ar fi avut loc faptele ilicite. În același timp, ***renumele societății are de suferit***, ca urmare a activităților pârâtului care direcționează în mod greșit consumatorii reclamantului spre alte produse ce nu corespund întotdeauna, din punct de vedere calitativ, cu produsele comercializate de către aceasta. Instanța urmează să verifice, dacă între părți există anumite legături care ar permite pârâtului să folosească mărcile înregistrate. Or, astfel de legături, create doar în mintea consumatorilor, pot aduce atingere reputației mărcii. Se va avea în vedere că prejudiciile suferite de titularul unei mărci sunt cu atât mai mari, ***cu cât prezenta pe piață este mai importantă***, fiind afectat beneficiul titularului mărcii, atât prin câștigurile nejustificate ale celui care săvârșește actele ce aduc atingere mărcii, cât și prin pierderile de imagine suferite („diluarea prestigiului”), în urma actelor ilicite”.

Cu referire la termenul de **beneficiu ratat**, pct. 95 al aceleiași Hotărâri oferă următoarea explicație ”Beneficiul ratat este acel venit care ar fi fost posibil de obținut, în condițiile unui comportament normal, din partea autorului prejudiciului, în împrejurări normale. La calcularea mărimii venitului ratat, importantă este stabilirea

realității acelor venituri, pe care persoana prejudiciată presupunea că le va obține, în condițiile normale ale circuitului civil, adică, în acele condiții, asupra cărora nu influențează circumstanțele imprevizibile sau împrejurările considerate, ca forță majoră. Mărimea beneficiului ratat urmează a fi probată de persoana lezată în drept."

Cu referire la daunele morale, instanța de judecată poate constata că pârâta care a săvârșit importul paralel a cauzat și daune morale companiei reclamante, prin simplu fapt că a distribuit produse purtând mărcile reclamantei fără consimțământul ultimei, de maniera a induce în eroare consumatorul privind originea produselor, de altfel prin comiterea actului de import paralel are loc diluția mărcilor și se profită pe nedrept de reputația companiei reclamante, care dau naștere la daune morale.

Mai mult ca atât, simpla folosire a produselor companiei reclamante de către o firmă concurentă fără a avea un asemenea drept, produce un prejudiciu moral titularului mărcii *ipso facto* sub două aspecte:

- un prim aspect este legat de activitatea tehnico-economică propriu zisă, de realizare a importului și distribuției exclusive a produsului;

- un al doilea aspect este legat de activitatea administrativ – judiciară la care a fost obligată reclamanta pentru a înlătura încălcarea drepturilor asupra mărcilor (notificări, acțiuni în justiție) și care iese din cadrul normal al unei activități comerciale.

Unele indice cu privire la modul de calculare a daunei morale se explică în pct. 93 al Hotărârii Plenului CSJ care prevede că "totodată, solicitarea unui prejudiciu moral exagerat, nu conduce automat la respingerea totală a daunelor morale, pe motiv că nu au fost dovedite, atâta timp cât nu există dispoziții legale de cuantificare a acestora. Singura obligație a reclamantului, sub aspectul probațiunii, constă în oferirea, ca bază de estimare a prejudiciului moral, a cât mai multor criterii care să asigure caracterul rezonabil al estimării. Dat fiind faptul că nu există un algoritm matematic sau anumite principii contabile, în baza cărora să se calculeze prejudiciul moral, pronunțând o soluție în sensul admiterii daunelor morale, la cuantificarea acestora, instanța va lua la bază o estimare proprie, în raport cu circumstanțele probate în cauză, şi anume: ***gradul ridicat de cunoaștere a mărcii, reputația mărci pe piață, distinctivitatea acestei mărci, profilul pârâtului, eforturile deosebite ale titularului pentru asigurarea și menținerea calității deosebite a produselor astfel marcate, diluarea prestigiului***, în urma încălcării dreptului, durata încălcării dreptului

la marcă. Astfel, stabilirea cuantumului despăgubirilor, pentru prejudicii aduse imaginii unei persoane, presupune o apreciere subiectivă din partea judecătorului, care însă trebuie să aibă în vedere anumite criterii obiective, rezultând din cazul concret, dedus judecății, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, să aprecieze gravitatea atingerii aduse acestora. În cazul apariției dificultății de stabilire a calculului exact, în situația în care este dificil de a distinge prejudiciul material de cel moral, instanța de judecată poate examina aceste cerințe global.