

ROMÂNIA



TRIBUNALUL ILFOV
SECȚIA CIVILĂ

SENTINȚA Nr. 2142/F
Ședința publică din data de 03 Octombrie 2023
Completul constituit din:
PREȘEDINTE Elisabeta-Mihaela Iordăchescu
Grefier Oana-Gabriela Măntescu

Pe rol se află soluținarea cauzei civile privind pe reclamanta **SOPHIA 2004 SRL** și pe pârâta **SOFIA HOME DECOR SRL**, având ca obiect ordonanță președințială.

Ședința a avut loc la data de 29.09.2023 și, având nevoie de timp pentru a delibera, a amânât pronunțarea pentru data de 03.10.2023, când, în aceeași compunere, a hotărât următoarele:

TRIBUNALUL

Deliberând asupra cauzei de față, constată următoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Tribunalului Ilfov la data de 14.07.2023 sub nr. 1758/93/2023, reclamanta SOPHIA 2004 SRL, în contradictoriu cu pârâta SOFIA HOME DECOR SRL, a solicitat admiterea acțiunii astfel cum a fost formulată și motivată, obligarea pârâtei la încetarea temporară a vânzării, oferirea spre vânzare, publicitatea, transportul, importul, exportul și/sau orice alt act de utilizare în activitatea comercială a oricăror produse inscripționate cu marca „Sofia” sau „Sofia Home Decor” și obligarea acesteia să retragă temporar de pe piață toate produsele inscripționate cu marca „Sofia” sau „Sofia Home Decor”.

În motivarea cererii, a arătat că societatea SOPHIA 2004 SRL ați desfășoară activitatea încă din anul 2004 în domeniul amenajărilor interioare, respectiv perdele și draperii, fețe de pernă, cuverturi, pleduri, traverse de pat, fețe de masă, lenjerii, sisteme de prindere, obiecte decorative, magneți, canafi, flori decorative, mobilier din lemn sau fier forjat, aceasta desfășurând activități comerciale în mod neîntrerupt din anul 2004 până în prezent, sub denumirea „Sophia Incredible India”, această denumire fiind înregistrată la OSIM sub nr.M2005/01281, pentru produse din clasa 24. Ulterior anului 2004, a creat o altă gamă de produse, respectiv „Sophia home decoration”. Comerțul cu produse din această gamă și sub această denumire funcționat în mod constant și neîntrerupt până în prezent.

A mai arătat că, la data de 11.07.2023, a aflat că în vama din România a intrat o cantitate considerabilă de mărfuri, respectiv 50.000 ml constând în perdele și draperii cu emblema Sofia, acestea urmând a fi introduse în circuitul civil de către societatea pârâtă. Tot la acel moment a aflat că pârâta deja comercializează aceleași produse ca și reclamanta, sub denumirea Sofia sau „Sofia Home Decor”.

Totodată, a susținut că din cele relatate în cuprinsul cererii și din documentele anexate acesteia, reiese clar calitatea de titular al drepturilor de proprietate intelectuală

al acesteia asupra denumirii existente pe produsele pârâtei, iar semnele folosite de către pârâtă conturează acte evidente de contrafacere și concurență neloială.

A mai precizat că pârâta urmează să introducă pe piață și să comercializeze produse contrafăcute, încercând să beneficieze de notorietatea și bunul renume de care se bucură mărcile reclamantei, prin comercializarea unor produse ce au inscripționate în mod fals marca reclamantei, fapt care justifică obiectul unei acțiuni ilicite.

Mai mult decât atât, prejudiciul creat reclamantei rezultă din faptul că, odata intrată în circuitul civil și distribuită către clienții pârâtei, marfa contrafăcută va fi imposibil de urmărit și de recuperat de pe piață.

În ceea ce privește notorietatea denumirii Sophia, a mai arătat că aceasta a căpătat rezonanță la nivel național și internațional, în prezent având o rețea de 27 de magazine și francize în București, Voluntari, Pitești, Brașov, Râmnicu Vâlcea, Sibiu, Cluj, Oradea, Baia Mare, Buzău, Suceava, Iași, Bacău, Vaslui, Roman, Pașcani, Brăila, Vatrân Dornei, Târgu Jiu, Pitești, Constanța și Focșani, o franciză în Miami, Florida, Statele Unite și distribuitori în Europa, Asia, Australia, Africa și America de Nord.

Totodata, a solicitat și obligarea pârâtei la plata cheltuielilor de judecată.

În drept, a invocat dispozițiile art. 978 și urm., art. 997 și urm. Cod de Proc. Civ., art. 103 din Legea nr. 84/1998, art. 4, 9 și 10 din OUG nr. 100/2005, art. 7 din Legea nr. 11/1991.

În dovedire, a solicitat încuviințarea probei cu înscrisuri.

Pârâta nu a depus întâmpinare.

Analizând actele și lucrările dosarului, Tribunalul reține următoarele:

Conform dispozițiilor art. 997 C.proc.civ., (1) *Instanța de judecată, stabilind că în favoarea reclamantului există aparența de drept, va putea să ordone măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.* (2) *Ordonanța este provizorie și executorie. Dacă hotărârea nu cuprinde nicio mențiune privind durata sa și nu s-au modificat împrejurările de fapt avute în vedere, măsurile dispuse vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului.* (3) *La cererea reclamantului, instanța va putea hotărî ca executarea să se facă fără somație sau fără trecerea unui termen.* (4) *Ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când este în curs judecata asupra fondului.* (5) *Pe cale de ordonanță președințială nu pot fi dispuse măsuri care să rezolve litigiul în fond și nici măsuri a căror executare nu ar mai face posibilă restabilirea situației de fapt.*

De asemenea, potrivit art. 4 din OUG nr. 100/2005, *au calitatea de a cere aplicarea măsurilor, procedurilor și repararea daunelor următoarele persoane:* **a)** titularii drepturilor de proprietate industrială, potrivit dispozițiilor legislației aplicabile; **b)** orice persoană autorizată să utilizeze drepturile de proprietate industrială, în special beneficiarii de licențe; **c)** persoanele titulare ale unui drept de proprietate industrială protejat printr-un brevet de invenție acordat de statul român și succesorii lor în drept, deținut în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cărora le-au fost încălcate drepturile patrimoniale conferite de brevet prin exploatarea invenției în mod abuziv, fără consimțământul titularului sau prin orice fapte de încălcare a drepturilor acestuia.

Totodată, conform art. 9 din același act normativ, *instanța judecătorească competentă poate, la cererea motivată a reclamantului, să ordone măsuri provizorii împotriva persoanei care se presupune că a încălcat un drept de proprietate industrială protejat, în scopul de a preveni orice încălcare iminentă cu privire la acest drept, respectiv:* **a) să interzică cu titlu provizoriu ca încălcarea presupusă să mai continue;** sau **b) să constituie o garanție destinată să asigure despăgubirea titularului dreptului protejat.**

În aceeași ordine de idei, dispozițiile art. 39 din Legea 84/1998 prevăd că (1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept exclusiv asupra mărcii. (2) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul acesteia poate cere instanței judecătorești competente, printr-o acțiune în contrafacere, să interzică terților să utilizeze, 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 identice, similare sau diferite de cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România și dacă prin utilizarea semnului fără motiv justificat se obțin foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau renumele mărcii ori se aduce atingere acestora; **d)** un semn identic sau asemănător cu marca care este utilizat în alt scop decât acela de a distinge produsele sau serviciile, atunci când utilizarea acestui semn, fără motive întemeiate, atrage obținerea de foloase necuvenite din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii ori aduce atingere acestora. (3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terților, în special, următoarele acte: **a)** aplicarea semnului pe produse sau pe ambalajul acestor produse; **b)** oferirea produselor sau comercializarea ori deținerea lor în acest scop sau, după caz, oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn; **c)** importul sau exportul de produse sub acest semn; **d)** utilizarea semnului pe documente comerciale sau pentru publicitate; **e)** utilizarea semnului ca denumire comercială ori ca parte a unei denumiri comerciale; **f)** utilizarea semnului în publicitatea comparativă într-un mod care contravine Legii nr. 158/2008 privind publicitatea înșelătoare și publicitatea comparativă, republicată. (4) În cazul în care există riscul ca ambalajul, etichetele, elementele sau dispozitivele de securitate ori de autenticitate sau orice alte suporturi pe care se aplică marca să poată fi utilizate pentru produse sau servicii într-o manieră care ar constitui o încălcare a drepturilor titularului unei mărci conform alin. (2) și (3), titularul mărcii respective are dreptul de a interzice, atunci când acestea sunt efectuate în activitatea comercială, următoarele acte: **a)** aplicarea unui semn identic sau similar cu marca pe ambalaje, etichete, elemente sau dispozitive de securitate ori de autenticitate sau pe orice alte suporturi pe care se poate aplica marca; **b)** oferirea, introducerea pe piață sau deținerea în aceste scopuri, precum și importul sau exportul ambalajelor, etichetelor, elementelor sau dispozitivelor de securitate sau de autenticitate sau a oricăror alte suporturi pe care se poate aplica marca. (5) Fără a aduce atingere drepturilor titularilor dobândite înainte de data depunerii cererii sau de data de prioritate a mărcii înregistrate, titularul unei mărci înregistrate este îndreptățit totodată să împiedice terții să introducă în cursul activității comerciale produse pe teritoriul României, fără a le pune în liberă circulație în România, în cazul în care aceste produse, inclusiv ambalajele acestora, provin din țări terțe și poartă, fără a fi autorizate, o marcă identică cu marca înregistrată în România pentru respectivele produse sau care nu poate fi diferențiată, în aspectele sale esențiale, de marca înregistrată. (6) Dreptul titularului mărcii prevăzut la alin. (5) se stinge dacă, în cursul procedurilor de constatare a contrafacerii mărcii înregistrate, inițiate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 608/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 iunie 2013 privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către autoritățile vamale și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.383/2003 al Consiliului, declarantul sau deținătorul produselor prezintă dovezi potrivit cărora titularul mărcii înregistrate nu este îndreptățit să interzică introducerea produselor pe piață în țara de destinație finală.

Având în vedere dispozițiile legale anterior menționate, Tribunalul reține că procedura ordonanței președințiale este o măsură specială prin care se pot lua măsuri provizorii în cazuri grabnice, pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări.

Pe lângă condițiile generale de exercitare a acțiunii civile, admisibilitatea ordonanței președințiale presupune și îndeplinirea anumitor condiții speciale, prevăzute de art. 997 alin.1 C.proc.civ.

Dispozițiile art. 997 C.proc.civ stabilesc **4 condiții** cumulative, de admisibilitate a cererii de ordonanță președințială și anume, aparența de drept, urgența, caracterul provizoriu (vremelnic) al măsurii solicitate și neprejudicarea fondului prin măsura luată.

Astfel, în ceea ce privește **aparența de drept** drept primă condiție care justifică această procedură, instanța reține că reclamanta este o societate comercială cu renume internațional care își desfășoară activitatea în domeniul amenajărilor interioare, respectiv comerț cu perdele, draperii, fețe de pernă, cuverturi, pleduri, traverse de pat, fețe de mese, lenjerii, sisteme de prindere, obiecte decorative, magneti, canafi, flori decorative, mobilier de lemn sau fier forjat, etc. (extras ONRC f. 21-27).

Sub aspectul protecției dreptului de proprietate intelectuală, petenta deține mărcile „Sophia incredible India”, înregistrată la OSIM în anul 2005 sub nr. M2005/01281, pentru produse din clasa 24 și „Sophia home decorations”, înregistrată la OSIM în anul 2019 sub nr. M2019/008913, pentru produse din clasa 20, 24, 25, 27, 35, 37, 40, 42 (extras OSIM f. 14-15).

Totodată, reclamanta folosește exclusiv marca Sophia, înregistrată la EUIPO în anul 2012 sub nr. 010914075 pentru clasele 20, 24 și 35 și marca Sophia, înregistrată la WIPO sub nr. 1689082 pentru clasele 20, 24, 25 (extras EUIPO f. 8-10 și extras WIPO f.11-13).

Potrivit înscrisurilor și planșelor foto depuse la dosar (f. 28-30), pârâta folosește un semn asemănător cu marca reclamantei („SOFIA” ; „SOFIA HOME DECOR S.R.L.”) pentru a comercializa produse identice sau similare cu cele pentru care mărcile reclamantei sunt înregistrate, iar această circumstanță este de natură a crea o confuzie a publicului consumator cu privire la marcă, în prejudiciul reclamantei.

De asemenea, Tribunalul mai reține dispozițiile art. 3 lit. i din Legea nr. 84/1998, conform căreia *titular înseamnă persoana fizică sau persoana juridică de drept public sau de drept privat pe numele ori pe denumirea căreia marca este înregistrată în Registrul mărcilor; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanelor juridice și celelalte entități care au capacitatea, în nume propriu, de a fi titulari de drepturi și obligații de orice natură, de a încheia contracte sau de a efectua alte acte juridice și de a sta în judecată.*

Ca atare, Tribunalul constată că reclamanta este titulara mărcilor în cauză, beneficiind, în temeiul art. 39 alin.1 din aceeași lege, de dreptul exclusiv de exploatare a mărcii.

Din probele administrate în cauză rezultă că pârâta, în cadrul activității sale comerciale, utilizează semne verbale similare cu cele protejate prin mărcile înregistrate de reclamantă în EUIPO sub nr. 010914075 și în WIPO sub nr. 1689082.

Pe cale de consecință, instanța reține ca fiind îndeplinită și condiția **aparenței** dreptului în favoarea reclamantei.

În ceea ce privește **urgența**, această condiție este de esență procedurii ordonanței președințiale. Urgența este apreciată de către instanță în concret, în raport de circumstanțele *obiective* ale cauzei. Chiar art. 997 alin.1 C.proc. civ. enumeră categoriile generale de situații caracterizate prin urgență și anume, măsura solicitată este necesară pentru păstrarea unui drept care s-ar păgubi prin întârziere, pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, precum și pentru înlăturarea piedicilor ce s-ar ivi cu prilejul unei executări. În același sens, în literatura de specialitate s-a menționat că există

urgență ori de câte ori dreptul părții ce introduce o cerere de ordonanță președințială se poate pierde dacă această parte ar recurge la procedura obișnuită de judecată sau cel puțin ar suferi un prejudiciu atât de grav încât să fie foarte greu de reparat.

În speță, Tribunalul reține că urgența măsurii solicitate este dată de faptul că aceasta este necesară pentru prevenirea unei pagube iminente și care nu s-ar putea repara, dat fiind faptul că, prin permiterea continuării utilizării mărcilor „Sofia” și „Sofia Home Decor” precum și a oricăror similitudini cu produsele comercializate de reclamantă, aceasta urmează să sufere prejudicii de natură patrimonială, ca urmare a încălcării *dreptului de exploatare exclusivă a mărcii* de către pârâtă, precum și un potențial prejudiciu de imagine, de natură nepatrimonială, dat de diferența calitativă a produselor.

Astfel, pârâta, prin utilizarea fără drept a mărcilor reclamantei, nu face decât să se îmbogățească fără justă cauză în dauna reclamantei, profitând de imaginea și de renumele acesteia, existând un risc de confuzie în percepția publicului.

Ca atare, Tribunalul constată îndeplinită această condiție.

Cu privire la cea de-a treia condiție, respectiv *caracterului provizoriu (vremelnic)*, instanța reține că, pe calea acestei proceduri, nu pot fi luate măsuri definitive, care să rezolve în fond litigiul dintre părți, întrucât aceasta nu are ca scop stabilirea definitivă a drepturilor părților, ci numai luarea unor măsuri în cazuri urgente. Sub acest aspect, în reglementarea anterioară se decidea în mod constant că o „obligatie de a face” nu se poate dispune pe calea ordonanței președințiale. Cu toate acestea, o excepție a fost recunoscută în jurisprudență pentru cazurile în care prin obligația de a face se tindea la încetarea unor acte abuzive.

De altfel, Tribunalul constată că, în speță, reclamanta a solicitat dispunerea unor măsuri provizorii, până la soluționarea acțiunii civile ce urmează a fi introdusă împotriva pârâtei, astfel că și această condiție este îndeplinită, dat fiind că măsura solicitată în cauza este una reversibilă.

Totodată, Tribunalul mai reține că în literatura de specialitate, s-a arătat, în mod întemeiat, că împrejurarea că măsurile dispuse pe calea ordonanței președințiale vor produce efecte până la soluționarea litigiului asupra fondului nu înseamnă că trebuie să existe un proces asupra fondului în paralel cu ordonanța președințială. Această sintagmă trebuie înțeleasă în sensul că determină limita maximă a duratei măsurilor dispuse în procedura ordonanței președințiale.

În continuare, ultima condiție de admisibilitate este ca *măsura luată să nu prejudice fondul dreptului*. Această cerință decurge atât din condiția referitoare la caracterul provizoriu al măsurii și din prevederea legală conform căreia ordonanța va putea fi dată chiar și atunci când există judecată asupra fondului. În speță, tribunalul constată că această condiție este îndeplinită, întrucât reclamanta nu urmărește pe calea ordonanței președințiale stabilirea unui drept de proprietate intelectuală și eventuala reparare a prejudiciului creat ca urmare a încălcării acestuia în dauna sa, ci doar încetarea provizorie a activității comerciale a pârâtei, până la soluționarea pe fond a litigiului vizând dreptul de proprietate intelectuală asupra mărcilor antementionate.

Pentru toate aceste motive de fapt și de drept, Tribunalul va admite cererea de chemare în judecată și va obliga pârâta să înceteze temporar vânzarea, oferirea spre vânzate, publicitatea, transportul, importul, exportul și/sau orice alt act de utilizare în activitatea comercială a oricăror produse inscripționate cu marca „Sofia” sau „Sofia Home Decor”. Va obliga pârâta să retragă temporar de pe piață toate produsele inscripționate cu marca „Sofia” sau „Sofia Home Decor”.

În temeiul art. 451-453 cod proc. civ., va obliga pârâta să plătească reclamantei suma de 100 lei, cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă de timbru.

**PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE,**

Admite cererea de chemare în judecată formulată de reclamanta SOPHIA 2004 SRL – str. Ceairului nr. 1, bl. J9, sc. C, ap. 22, sector 3, București, în contradictoriu cu Sofia Home Decor – str. Petofi Șandor nr. 4, oraș Voluntari, jud. Ilfov.

Obligă pârâta să înceteze temporar vânzarea, oferirea spre vânzate, publicitatea, transportul, importul, exportul și/sau orice alt act de utilizare în activitatea comercială a oricăror produse inscripționate cu marca „Sofia” sau „Sofia Home Decor”.

Obligă pârâta să retragă temporar de pe piață toate produsele inscripționate cu marca „Sofia” sau „Sofia Home Decor”.

Obligă pârâta să plătească reclamantei suma de 100 lei, cu titlul de cheltuieli de judecată, reprezentând taxa de timbru.

Cu drept de apel în termen de 5 zile de la pronunțare. Cererea se va depune la Tribunalul Ilfov.

Executorie.

Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților, prin mijlocirea grefei astăzi, 03.10.2023.

**Președinte,
Elisabeta-Mihaela Iordăchescu**

**Grefier,
Oana-Gabriela Măntescu**



Concept red. gref. O.G.M. – 04.10.2023

Red. Jud: E.M.I./ 4 ex

Comunicat 2 ex _____ 2023.