

D E C I Z I E

15 ianuarie 2014

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit  
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președintele completului, judecătorul Nicolae Clima

Judecătorii

Svetlana Novac, Tatiana Vieru

Constantin Alerguș, Ion Corolevschi

examinând recursul declarat de către Societatea pe acțiuni „Supraten”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Radu Jigău în interesele AS Eskaro împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societății pe acțiuni „Supraten” cu privire la anularea hotărârii Comisiei de contestații din 04 martie 2013, constatarea faptului că solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și respingerea înregistrării cererii de înregistrare a mărcii, împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 18 iunie 2013, prin care acțiunea a fost admisă și împotriva încheierii Curții de Apel Chișinău din 12 iunie 2013, prin care au fost respinse demersurile înaintate de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societatea pe acțiuni „Supraten” cu privire la separarea pretențiilor,

c o n s t a t ă:

La 16 mai 2013, Radu Jigău a depus în interesele AS Eskaro o cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Supraten” cu privire la anularea hotărârii Comisiei de contestații din 04 martie 2013, constatarea faptului că solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și respingerea înregistrării cererii de înregistrare a mărcii.

În motivarea acțiunii a indicat că la 17 septembrie 2010, SA „Supraten” a depus cerere de înregistrare a mărcii „AURA AYPА” nr. de depozit 027792.

La 29 februarie 2012, Departamentul mărci, modele și desene industriale a emis decizia de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPА” nr. de depozit 027792.

La 02 aprilie 2012, reclamanta a depus o contestație la Comisia de contestații a AGEPI împotriva înregistrării mărcii verbale „AURA AYPА” nr. de depozit 027792, iar la 04 martie 2013, Comisia de contestații a AGEPI a examinat contestația depusă și a hotărât respingerea acesteia și menținerea în vigoare a deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale din 29 februarie 2012.

Menționează că nu este de acord cu hotărârea enunțată, deoarece în anul 2012, reclamanta a aflat despre încălcarea de către pârâta SA „Supraten” a drepturilor sale intelectuale. Astfel, marca comercială „AURA”, care aparține de fapt reclamantei și este utilizată pentru produsele sale în toată Europa mai bine de peste 10 ani, iar în Republica Moldova peste 4 ani, a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință de către SA „Supraten”. Cererea de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPА” nr. de depozit 027792 a fost înaintată spre înregistrare de către SA „Supraten” pentru produsele din clasele 01, 02, 19, 35 conform clasificatorului (CIPS).

Susține că cererea de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPА” nr. de depozit 027792 înaintată spre înregistrare de către SA „Supraten” este identică cu marca reclamantei „AURA” nr. IR947459.

Afirmă că pe teritoriul Republicii Moldova produsele reclamantei marcate cu marca „AURA” sunt comercializate prin intermediul companiei SRL „Stialit”. Introducerea de către reclamantă în circuitul comercial din Republica Moldova a produselor inscripționate cu marca „AURA” prin intermediul SRL „Stialit” se confirmă prin facturile fiscale nr. 2009069772 din 01 iulie 2009 (vopsea Aura Biostop), nr. 2010076660 din 18 martie 2010 (vopsea Aura Biostop și Aura Wood) și nr. 2010079354 din 21 iunie 2010 (emulsii, grunduri Aura). Deci, produsele marcate cu marca „AURA” ale reclamantei erau și sunt amplu prezentate pe piața Republicii Moldova, adică pînă la data depunerii de către SA „Supraten” a cererii de înregistrare a mărcii reclamantului pe numele său.

Invocă că având în vedere că SA „Supraten” este o companie, ce are ca gen de activitate comercializarea materialelor de construcție, inclusiv a vopselei, lacurilor, emailurilor, etc., este greu de crezut că aceasta nu cunoștea de existența pe piață a produselor din aceeași categorie marcate cu marca reclamantei „AURA”.

Consideră că cererea de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPА” nr. de depozit 027792 este depusă în scop de blocaj, ca și în alte cazuri cînd SA „Supraten” a depus spre înregistrare mărci străine (de exemplu, ESKARO nr. depozit 027666, LOBA nr. depozit 024270, etc.).

De asemenea, consideră că constatarea Comisiei de contestații a faptului că cererea de înregistrare a mărcii „AURA AYPА” nr. de depozit 027792, solicitant SA „Supraten” poate fi înregistrată, deoarece solicitantul acționează cu bună-credință și are intenții serioase de a produce sub această marcă este una total greșită, contravine prevederilor legale și contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială.

Menționează că conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare, iar conform art. 9 din Codul civil, persoanele juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri.

Consideră că SA „Supraten” nu a acționat cu bună-credință, dar contrar bunelor moravuri și a normelor juridice, solicitând înregistrarea intenționată pe numele său a unei mărci, de care cunoștea că nu-i aparține. Faptul cunoașterii este incontestabil datorită genului de activitate pe care îl desfășoară pârața.

Prin urmare, solicită anularea hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI din 04 martie 2013, constatarea faptului că solicitantul SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, nr. de depozit 027792 din 17 septembrie 2010 și respingerea înregistrării cererii de înregistrare a mărcii, nr. de depozit 027792 din 17 septembrie 2010, solicitantul SA „Supraten”.

Ulterior, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Supraten” au depus cereri de separare a pretențiilor, invocând că reclamanta a inclus într-o singură acțiune două pretenții diferite, care nu pot fi examinate într-un proces.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 12 iunie 2013 au fost respinse demersurile înaintate de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Supraten” privind separarea pretențiilor ca neîntemeiate.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 iunie 2013 acțiunea a fost admisă, a fost constatat faptul că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, nr. depozit 027792 din 17 septembrie 2010, a fost anulată hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 04 martie 2013 și a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii, nr. depozit 027792 din 17 septembrie 2010, solicitant SA „Supraten”.

La 16 august 2013, în termenul prevăzut de lege, SA „Supraten” a declarat recurs împotriva hotărârii și încheierii primei instanțe, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii și încheierii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acțiunii.

În motivarea recursului a indicat că hotărârea și încheierea primei instanțe sunt ilegale, deoarece la emiterea hotărârii, prima instanță a interpretat greșit prevederile art. 8 alin. (4) lit. a) și art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor; a aplicat eronat prevederile art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, întrucât nu poate fi opusă la înregistrarea unei mărci, o marcă care nu este înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece marca neînregistrată pe cale națională sau internațională, sau nerecunoscută notorie, nu beneficiază de protecție; a aplicat eronat prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor, deoarece nu pot fi aplicate mărcilor neînregistrare încă cum este marca recurentei, temeiurile de anulare a mărcii prevăzute în art. 21; a aplicat practica judiciară a Curții de Justiție a Uniunii Europene, care nu este izvor de drept pentru Republica Moldova; a apreciat eronat probele prezentate, punând la baza hotărârii afirmații neprobate, probe nepertinente și nu a aplicat normele procedurale prevăzute în Legea contenciosului administrativ, examinând ambele capete de cereri în procedura comună, în acțiune civilă.

Prin referința depusă la 25 noiembrie 2013 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a solicitat admiterea recursului, lăsând la discreția instanței de judecată partea ce se referă la aprecierea faptului dacă recurentul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de către părți.

Ulterior, prin referința depusă la 28 noiembrie 2013 AS Eskaro reprezentată de către Radu Jigău a solicitat respingerea recursului ca fiind neîntemeiat.

În conformitate cu art. 440 alin. (2) Codul de procedură civilă, completul din 3 judecători prin încheierea din 04 decembrie 2013 a considerat recursul admisibil și a dispus examinarea fondului de un complet din 5 judecători.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii și încheierii primei instanțe din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Pe parcursul judecării pricinii s-a constatat că la 17 septembrie 2010, SA „Supraten” a depus cerere de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPÄ” nr. de depozit 027792, pentru produsele și serviciile claselor 01, 02, 19, 35 conform clasificatorului (CIPS).

La 14 februarie 2011, în temeiul art. 40 alin. (1) al Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, AS Eskaro a depus opoziție împotriva înregistrării mărcii „AURA AYPÄ” nr. de depozit 027792 din 17 septembrie 2010 în baza prevederilor art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea menționată.

În urma examinării semnelui depus spre înregistrare și a opoziției depuse de către AS Eskaro, la 08 august 2011, a fost emis Avizul provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii „AURA AYPÄ”, deoarece s-a constatat că opoziția nr. 490 din 14 februarie 2011, depusă de către AS Eskaro, este parțial întemeiată și prin care se demonstrează faptul atingerii dreptului AS Eskaro, decurgând dintr-un drept dobândit ca semn folosit în circuitul comercial până la data de depozit a cererii de înregistrare pentru produsele din clasa 02 - vopsele CIPS, în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor.

La 29 februarie 2012, Departamentul mărci, modele și desene industriale a emis decizia de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPÄ” nr. de depozit 0277924.

La 02 aprilie 2012, AS Eskaro a depus o contestație la Comisia de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală împotriva înregistrării mărcii verbale „AURA AYPÄ” nr. de depozit 027792, iar la 04 martie 2013, Comisia de contestații a AGEPI, examinând contestația AS Eskaro, a respins contestația înaintată și a menținut în vigoare decizia Departamentului mărci, modele și desene industriale din 29 februarie 2012.

Înaintând prezenta cerere de chemare în judecată în interesele AS Eskaro, Radu Jigău a solicitat anularea hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI din 04 martie 2013, constatarea faptului că solicitantul SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 027792 din 17 septembrie 2010 și respingerea înregistrării cererii de înregistrare a mărcii, nr. de depozit 027792 din 17 septembrie 2010, solicitantul SA „Supraten”.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea pricinii în cauză, justificat a ajuns la concluzia temeiniciei acțiunii.

În susținerea concluziei enunțate se reține că din materialele dosarului rezultă că cererea de înregistrare a mărcii verbale „AURA AYPA” nr. de depozit 027792 înaintată spre înregistrare de către SA „Supraten” este identică cu marca utilizată de către AS Eskaro – „AURA” nr. IR 947459.

Astfel, toate produsele din clasele 01, 02, 19, 35, conform clasificatorului (CIPS), intră direct în sfera de interese a AS Eskaro. Mai mult, sferele de activitate ale SA „Supraten” și AS Eskaro sunt identice.

De asemenea, din materialele dosarului rezultă că pe teritoriul Republicii Moldova produsele AS Eskaro marcate cu marca „AURA” sunt comercializate prin intermediul SRL „Stialit”. Introducerea de către AS Eskaro în circuitul comercial din Republica Moldova a produselor inscripționate cu marca „AURA” prin intermediul SRL „Stialit” se confirmă prin facturile fiscale nr. 2009069772 din 01 iulie 2009 (vopsea Aura Biostop), nr. 076660 din 18 martie 2010 (vopsea Aura Biostop și Aura Wood) și nr. 2010079354 din 21 iunie 2010 (emulsii, grunduri Aura).

Astfel, produsele marcate cu marca „AURA” ale AS Eskaro erau și sunt amplu prezentate pe piața Republicii Moldova, adică până la data depunerii de către SA „Supraten” a cererii de înregistrare a mărcii intimatei pe numele său.

Conform art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul când drepturile, decurgând dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobândite până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, până la data priorității invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.

Reieșind din prevederile legale enunțate, AS Eskaro trebuie să prezinte probe pentru a arăta prezența în circuitul comercial înaintea datei de depozit și pentru a arăta că are dreptul de a interzice înregistrarea cererii nr. 027792.

La materialele dosarului au fost anexate copiile facturilor fiscale nr. 2009069772 din 01 iulie 2009 (vopsea Aura Biostop), nr. 2010076660 din 18 martie 2010 (vopsea Aura Biostop și Aura Wood) și nr. 2010079354 din 21 iunie 2010 (emulsii, grunduri Aura), prin care se confirmă comercializarea pe piața Republicii Moldova a produselor intimatei marcate cu marca „AURA”, cu mult până la constituirea de către SA „Supraten” a depozitului nr. 027792, cererea „AURA AYPA”.

De asemenea, faptul existenței pe piață a produselor intimatei marcate cu marca „AURA” a fost constatat și de către Comisia de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Conform art. 2 din Legea privind protecția mărcilor, o marcă este orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice, iar existența acesteia pe piață (comercializarea pe piață a produselor și serviciilor) nu este condiționată de înregistrarea acesteia la AGEPI. Astfel, o marcă chiar și neînregistrată la AGEPI constituie un patrimoniu și are o valoare materială pe care a dobândit-o în timpul utilizării, promovării.

Mai mult ca atât, art. 33 alin. (2) și art. 46 alin. (1) din Constituția RM stipulează că dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărute de lege, iar dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate.

Drept urmare, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că prima instanță corect a concluzionat că SA „Supraten” încearcă să obțină protecția asupra unui semn, care, de fapt, nu-i aparține și care este utilizat cu bună credință de către AS Eskaro. Înregistrarea mărcii „AURA AYPA” cu nr. de depozit 7792 presupunând atingeri a intereselor consumatorilor, care vor fi induși în eroare în privește producătorul și originea produselor.

La caz, se mai reține că SA „Supraten” este o companie, care are ca gen de activitate comercializarea materialelor de construcție, inclusiv a vopselei, lacurilor, emailurilor, etc., astfel, aceasta cunoștea de existența pe piață a produselor din aceeași categorie marcate cu marca intimatei – „AURA”.

Existența unor societăți comerciale, care utilizează un nume comercial identic și un semn identic cu funcția de marcă, promovat pe teritoriul țării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credință, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distinge printr-un semn propriu produsele și serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor.

Prin urmare, alegerea de către o societate comercială a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea acestuia în cadrul segmentului de public relevant.

Conform art. 9 din Codul civil, persoanele juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri.

Însă, în cazul din speță, SA „Supraten” nu a acționat cu bună-credință, dar contrar bunelor moravuri și normelor juridice, solicitând înregistrarea intenționată pe numele său a unei mărci, de care cunoștea că nu-i aparține.

Faptul cunoașterii de către SA „Supraten” că marca „AURA” aparținea AS Eskaro și că aceasta se promovează pe teritoriul Republicii Moldova se confirmă și prin depunerea de către SA „Supraten” spre înregistrare a mai multor mărci comerciale ale AS Eskaro (ESKARO nr. depozit 027666, refuzată de AGEPI în baza art. 8 alin. (4) lit. a) al Legii privind protecția mărcii, KAPRAL nr. depozit 027793 și KONDOR nr. depozit 027791).

Astfel, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că prima instanță corect a concluzionat că alegerea și solicitarea spre înregistrare de către SA „Supraten” a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea acestuia în rândul segmentului de public relevant și să blocheze activitatea intimatei.

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea menționată, marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.

Rea-credință reprezintă, așadar, un viciu inherent al cererii de înregistrare (mai grabă decât un defect al mărcii), care afectează fundamental înregistrarea indiferent de alte împrejurări.

Rea-credința poate fi asimilată unui comportament, care nu este „conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial”, din care un exemplu ar fi intenția de a piedica accesul terților pe piață.

În asemenea circumstanțe, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că prima instanță temeinic și legal a admis acțiunea, a constatat faptul că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, nr. depozit 027792 din 17 septembrie 2010, a anulat hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 04 martie 2013 și a respins cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 027792 din 17 septembrie 2010, solicitant SA „Supraten”.

Argumentele invocate de către recurenta SA „Supraten” în cererea de recurs nu pot fi reținute ca întemeiate, deoarece prima instanță corect a apreciat toate probele administrate în cauză, corect a stabilit circumstanțele faptice ale raportului juridic litigios și a făcut concluzii în corespundere cu prevederile normelor de drept material.

Din materialele dosarului rezultă că atât Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cât și SA „Supraten” au depus cereri de separare a pretențiilor, invocând că intimata a inclus într-o singură acțiune două pretenții diferite, care nu pot fi examinate într-un proces (f. d. 28-30).

Prima instanță, examinând cererile de separare a pretențiilor și făcând trimitere la art. 188 CPC, justificat a concluzionat că examinarea separată a pretențiilor invocate de către intimată nu poate fi considerată ca fiind necesară, rațională și mai eficientă și prin urmare, temeinic și legal a respins cererile de separare a pretențiilor ca neîntemeiate, iar argumentele invocate de către recurentă în acest sens nu pot fi reținute ca întemeiate.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea și încheierea primei instanțe sunt legale și întemeiate, iar argumentele invocate de către recurentă sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea și încheierea primei instanțe.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către Societatea pe acțiuni „Supraten”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 iunie 2013 și încheierea Curții de Apel Chișinău din 12 iunie 2013 în pricina civilă la cererea de chemare în

judecată a lui Radu Jigău în interesele AS Eskaro împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societății pe acțiuni „Supraten” cu privire la anularea hotărârii Comisiei de contestații din 04 martie 2013, constatarea faptului că solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și respingerea înregistrării cererii de înregistrare a mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului,  
judecătorul  
Judecătorii

Nicolae Clima

Svetlana Novac

Tatiana Vieru

Constantin Alerguș

Ion Corolevschi