

Dosarul nr. 2rac-289/2021

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru (jud. A. Mardari)

Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud. N. Budăi, Iu. Cotruță, V. Mihaila)

ÎNCHEIERE

15 decembrie 2021

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul
Judecătorii

Svetlana Filincova
Galina Stratulat
Iurie Bejenaru

examinând chestiunea privind admisibilitatea recursului declarat de The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Tarvic-Grup” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Wellcliff”, Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la protecția mărcii și cererea intervenientului principal The New Balance Athletic Inc Company privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii, împotriva deciziei din 08 iulie 2021 a Curții de Apel Chișinău, prin care au fost admise apelurile declarate de Societatea cu Răspundere Limitată „Tarvic-Grup”, reprezentată de avocatul Radu Jigău și de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a fost casată hotărârea din 04 decembrie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru și a fost emisă o nouă hotărâre de admitere a acțiunii depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „Tarvic-Grup” și de respingere a cererii intervenientului principal The New Balance Athletic Inc Company,

c o n s t a t ă :

La 04 septembrie 2018 SRL „Tarvic-Grup” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Wellcliff” cu privire la constatarea încălcării drepturilor exclusive asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrate pe numele SRL „Tarvic-Grup”, conform datelor din Baza de date națională a AGEPI.

În motivarea acțiunii a indicat că SRL „Tarvic-Grup” este o companie cu sediul în mun. Chișinău, care are drept principalele genuri de activitate, după cum urmează: reparații de încălțăminte; reparații de articole și aparate electrice de uz casnic; închirierea bunurilor imobiliare proprii; comerțul cu ridicata a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; comerțul cu ridicata a îmbrăcăminte și încălțăminte; comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă a produselor alimentare, băuturi și produse din tutun; comerțul cu

amănuntul a încălțăminte și produselor din piele; precum și comerțul cu amănuntul a îmbrăcăminte.

A afirmat că, în vederea desfășurării activității sale la data de 17 mai 2013 a depus în adresa AGEPI o cerere privind înregistrarea mărcii „NB NEW BALANCE”, iar la data de 11 aprilie 2014, în baza deciziei AGEPI din 06 martie 2014, marca „NB NEW BALANCE” a fost înregistrată după acesta, sub numărul 25319. Astfel, compania SRL „Tarvic-Grup” este singurul deținător al mărcii „NB NEW BALANCE” nr. 25319 înregistrată pe teritoriul RM, pentru clasele de servicii și produse: 18; 25; 28; 35 și respectiv 41, conform clasificatorului CIPS, marca fiind înregistrată pentru următoarele produse și servicii: 18. Piele și imitații de piele; piei de animale; genți de voiaj și de transport; umbrele și umbrele de soare; bastoane; bice și articole de șelărie; zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale; 25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc la acoperirea capului; 28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun; 35. Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; 41. Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale.

Totodată, a indicat reclamantul SRL „Tarvic-Grup” că, în cadrul activității sale a făcut o constatare precum că, compania „Wellcliff” SRL desfășoară un gen de activitate similar celor desfășurate de către compania reclamantă, inclusiv comercializarea produselor inscripționate cu marca „NB NEW BALANCE”, fără permisiunea companiei reclamante, fapt pentru care solicită constatarea utilizării ilicite de către compania pârâtă „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”; interzicerea utilizării pe viitor a mărcii „NB NEW BALANCE” de către „Wellcliff” SRL; precum și obligarea companiei „Wellcliff” SRL la retragerea din circuitul civil a produselor comercializate, purtând marca „NB NEW BALANCE”.

La 05 noiembrie 2018 The New Balance Athletic Inc Company, reprezentată de avocatul Dorian Chiroșca a depus o cerere de intervenție în proces în calitate de intervenient principal.

În motivarea cererii a indicat că, The New Balance Athletic Inc Company este o companie ce dispune de drepturi exclusive asupra unui portofoliu larg de mărci recunoscute în întreaga lume ce poartă desemnările verbale și figurative „NB NEW BALANCE”. A specificat că, prima înregistrare a mărcii „NB NEW BALANCE”, de către compania The New Balance Athletic Shoe Inc datează încă din anul 1982, iar comercializarea produselor cu aplicarea semnului respectiv de către compania reclamantă - intervenientă The New Balance Athletic Shoe Inc este practică încă din anul 1977.

A comunicat că, The New Balance Athletic Inc Company deține un portofoliu larg de mărci înregistrate la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, precum și în majoritatea țărilor din lume, în special în SUA, Austria, Germania (1981, 1992), Spania (1983); Italia (1995).

A reiterat că, Compania The New Balance Athletic Inc și compania STAR LINK GROUP LIMITED au semnat la 01 ianuarie 2014 un acord de distribuție, iar obiectul acordului este dreptul exclusiv de distribuție pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, a producției companiei The New Balance Athletic Inc. În conformitate cu prevederile acordului încheiat între STAR LINK GROUP

LIMITED și compania „Wellcliff” SRL ultimei i-a fost acordat dreptul de reprezentare, precum și distribuție a producției companiei The New Balance Athletic Shoe Inc pe teritoriul RM.

A relevat că, mărcile companiei The New Balance Athletic Shoe Inc sunt mărci care se bucură de renume, or aceasta reprezintă un fapt de notorietate publică care nu a fost contestat, mai mult ca atât, compania The New Balance Athletic Inc deține un site oficial, care poate fi accesat la adresa www.newbalance.com și www.newbalance.ru, iar din conținutul acesteia se poate deduce ușor că produsele cu marca „NB NEW BALANCE” au o istorie îndelungată și sunt cunoscute în toată lumea.

A învederat că, produsele companiei The New Balance Athletic Inc sunt cunoscute pentru calitatea acestora, care a evoluat de-a lungul anilor, iar primul produs al companiei apare în anul 1906 sub forma unui suport flexibil de arc pentru încălțăminte, bazat pe trei puncte de sprijin ce asigură balansarea și confortul mișcării.

A afirmat că, în anul 1938, William Riley a creat designul încălțăminte pentru echipa locală de fotbal The Brown Bag Harriers din SUA, confecționată din piele ușoară de cangur, cu model de talpă crep, iar în anul 1941, compania New Balance începe producerea la o gamă largă de încălțăminte pentru diferite genuri de sport, cum ar fi alergatul, baseball, basketball, tennis, box etc.

A comunicat că, în anul 1978, compania New Balance a introdus o inovație în industria producerii încălțăminte, creând designul primului model de încălțăminte destinat special pentru femei cu suportul fixat al călcâiului și volumul corespunzător al feței. Anul 1982 a fost marcat prin faptul că, compania New Balance pentru prima dată a produs cea mai ușoară încălțăminte de pe piață la acel moment. În anul 1998, compania New Balance a creat „modelul de încălțăminte 801”, care rămâne până în prezent cea mai bine – vândută serie de încălțăminte sport.

A menționat că, începând cu anul 2006, compania New Balance a extins utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea sa de producere și respectiv comercializare a produselor sale, astfel, în magazinele specializate ale companiei New Balance au fost instalate dispozitive computerizate și alte inovații tehnologice, cum ar fi spre exemplu utilizarea senzorilor electronici pentru determinarea exactă a mărimii piciorului, presiunea pe care o exercită acesta asupra încălțăminte, tipul acrii piciorului, etc. Aceste măsuri fiind instituite în vederea determinării exacte a necesităților consumatorului pentru a putea oferi acestuia modelul optim al încălțăminte în ce privește mărimea și performanța acesteia.

A invocat faptul că, potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: b) solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

A specificat că, legiuitorul a explicat ce înseamnă acțiunea de înregistrare cu rea credință a mărcii, astfel în același articol din Lege este stipulat că, 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 că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credință, de către altă persoană,

pentru produse și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară și care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.

A notat că, din considerentele enunțate supra, a conchis că legiuitorul a înaintat câteva condiții, îndeplinirea cărora, se constată că marca a fost înregistrată cu rea credință.

A susținut că, în primul rând, după cum s-a relatat supra, istoria apariției și dezvoltării companiei The New Balance Athletic Inc a produselor și a mărcilor sale este de o durată lungă, adică peste o sută de ani, iar orice companie care dorește să se specializeze în fabricarea și comercializarea produselor de sport, așa după cum se pretinde compania recurentă, cu certitudine cunoștea despre existența companiei și mărcilor companiei The New Balance Athletic Inc.

În acest context au fost prezentate diverse surse de unde putea să se inspire reclamantul, inclusiv site-ul oficial al companiei, precum și produsele acesteia comercializate în toată lumea.

A reiterat că, în al doilea rând, s-a prezentat o listă cu mărcile companiei The New Balance Athletic Inc înregistrate în multe țări ale lumii, iar data înregistrării acestora este cu mult mai devreme de data înregistrării mărcii reclamantului.

A indicat că, în al treilea rând, la data de 01 ianuarie 2014, adică cu 4 luni mai devreme de data înregistrării mărcii reclamantului a fost semnat contractul de distribuție dintre compania The New Balance Athletic Inc și compania STAR LINK GROUP LIMITED, iar obiectul acordului este dreptul exclusiv de distribuție pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, a producției companiei The New Balance Athletic Inc, deci se conchide că reclamantul putea cunoaște că pe teritoriul RM se promovează lansarea unui nou produs cu marca „NB NEW BALANCE”.

A considerat că existența pe piață a unui semn identic, cu mărcile companiei The New Balance Athletic Inc creează un risc de confuzie, or potrivit art. 16 al Acordului TRIPS „în caz de folosința a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată”.

A concluzionat că, de către The New Balance Athletic Inc au fost prezentate toate probele care au fost necesare pentru a fi îndeplinite condițiile impuse de legiuitor pentru a satisface constatarea că compania reclamantă a acționat cu rea credință atunci când a înregistrat marca „NB NEW BALANCE” cu numărul de înregistrare nr. 25319.

A afirmat că, se mai reține și un alt aspect al speței, astfel la stabilirea faptului că marca a fost înregistrată cu rea credință este înregistrarea acesteia în scop de blocaj, or condiție stabilită de același art. 21 alin. (1), lit. b) al Legii privind protecția mărcilor stipulează că, la anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.

A specificat că, compania The New Balance Athletic Shoe Inc a fost creată cu mult anterior datei depunerii cererii de înregistrare a mărcii „NB NEW BALANCE” nr. 25319 de către SRL „Tarvic-Grup”. Or, din considerentele expuse, reiese clar că SRL „Tarvic-Grup” a solicitat înregistrarea mărcii „NB NEW BALANCE” nr. 25319 doar în scop de blocaj, întrucât la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, compania The New Balance Athletic Inc avea deja înregistrată o marcă similară.

A afirmat că, se constată existența unui drept anterior și anume a unui nume comercial protejat în toate țările Uniunii din anul 1970. Această constatare se încadrează în ipoteza art. 2 a Convenției de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

A notat că, în același context art. 8 a Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11 martie 1993, prevede că, numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comerț.

A susținut intervenientul principal că, un temei pentru a deceda din drepturi o marcă este prevăzut de art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, fiind îndeplinite condițiile stabilite de norma legală, or compania reclamantă nu a prezentat dovada utilizării efective a mărcii „NB NEW BALANCE” nr. 25319, iar faptul că doar cu câteva zile înainte de termenul de trei luni prevăzut de legiuitor, care este un termen de decădere, a fost încheiat un contract de distribuție pentru 10 articole, demonstrează clar toate cele invocate supra. Mai mult ca atât, compania „Tarvic-Grup” SRL a înregistrat marca „NB NEW BALANCE” nr.25319 pentru clasele de servicii și produse: 18; 25; 28; 35 și respectiv 41, conform clasificatorului CIPS, dar nu a prezentat nici o dovadă care ar proba faptul că marca a fost folosită pentru produsele sau serviciile enumerate. A mai afirmat că termenul de 5 ani prevăzut de legiuitor a expirat, or acest termen începe a curge din data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii „NB NEW BALANCE”, care este de 17 mai 2013.

A considerat că, înregistrarea mărcii companiei reclamante va crea o situație când aceasta companie fără motive justificate va profita de renumele mărcilor companiei The New Balance Athletic Inc.

A menționat că, începând cu anul 2018, în conformitate cu prevederile acordului încheiat între STAR LINK GROUP LIMITED și compania „Wellcliff” SRL ultimei i-a fost acordat dreptul de reprezentare, precum și distribuție a producției companiei The New Balance Athletic Shoe Inc pe teritoriul RM. Până în prezent, unicul distribuitor legal de mărfuri cu mărcile companiei The New Balance Athletic Shoe Inc pe teritoriul RM este compania „Wellcliff” SRL.

A solicitat intervenientul principal de a constată faptul că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 cu nr. 25319 pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova; de a decădea din drepturi asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014; de a constată că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 cu nr. 25319 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință în scop

de blocaj; de a anula marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 cu nr. 25319 (f.d.16, vol.II).

Prin hotărârea din 04 decembrie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, acțiunea depusă de SRL „Tarvic-Grup” împotriva SRL „Wellcliff” privind protecția mărcii și interzicerea utilizării mărcii a fost respinsă ca neîntemeiată. Acțiunea intervenientului principal The New Balance Athletic Inc Company privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii a fost admisă și a fost constatat faptul că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 după Tokmajevski Vladimir cu nr. 25319 pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova. A fost decăzut din drepturi asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 pe Tokmajevski Vladimir și SRL „Tarvic-Grup”. A fost constatat că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 după Tokmajevski Vladimir cu nr. 25319 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință în scop de blocaj. A fost declarată nulă marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 după Tokmajevski Vladimir cu nr. 25319.

La 04 decembrie 2020 SRL „Tarvic-Grup”, reprezentată de avocatul Radu Jigău, a declarat apel, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020, cu emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii depuse de SRL „Tarvic-Grup” și respingerea acțiunii intervenientului principal.

La 22 decembrie 2020 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a depus cerere de apel, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020, cu emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii depuse de SRL „Tarvic-Grup” și de respingere a cererii depuse de intervenientul principal.

Prin decizia din 08 iulie 2021 a Curții de Apel Chișinău au fost admise apelurile declarate de SRL „Tarvic-Grup”, reprezentat de avocatul Radu Jigău și de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a fost casată hotărârea primei instanțe și a fost emisă o nouă hotărâre prin care a fost admisă acțiunea depusă de SRL „Tarvic-Grup” împotriva SRL „Wellcliff” privind protecția mărcii și interzicerea utilizării mărcii. A fost constatată utilizarea ilicită de către „Wellcliff” SRL a mărcii nr.25319 „NB NEW BALANCE”. A fost interzisă utilizarea de către „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”. A fost obligat „Wellcliff” SRL să retragă din circuitul comercial produsele marcate cu marca „NB NEW BALANCE” comercializate de „Wellcliff” SRL. A fost respinsă ca neîntemeiată cererea depusă de intervenientului principal The New Balance Athletic Inc. Company privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii.

În susținerea soluției sale, instanța de apel a stabilit că Tokmajevski Vladimir a depus cererea de înregistrare a mărcii NEW BALANCE la data de 17 mai 2013, iar decizia de înregistrare a mărcii a fost emisă de AGEPI la data de 06 martie 2014

(f.d. 9-11, vol.I). Astfel, instanța de apel a reținut că, SRL „Tarvic-Grup” a devenit titularul mărcii combinate naționale nr. 25319 la 17 mai 2013, urmare înregistrării contractului de cesiune a mărcii nr. 2880 din 29 decembrie 2017, semnat între Tokmajevski Vladimir și SRL „Tarvic-Grup”.

Referitor la pretențiile intervenientul principal de a constată faptul că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 cu nr. 25319 pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova și de a decădea din drepturi asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014, instanța de apel s-a bazat pe prevederile art. 1, 14 alin. (1), 16 alin. (1), 20 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, art. 5 lit. c) pct.1) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale și a conchis că soluția primei instanțe privind admiterea pretențiilor și decăderea din drepturile SRL „Tarvic-Grup” asupra mărcii, este neîntemeiată din următoarele considerente.

Sub acest aspect, Colegiul civil al instanței de apel a reținut că prima instanță în susținerea soluției de admitere a pretenției enunțate a reținut că legiuitorul a folosit expres termenul de ”termenul indicat” care este 5 ani, astfel că dacă la expirarea termenului de 5 ani, și până la depunerea cererii de anulare a mărcii a fost încheiat un contract de cesiune sau licență, anume în această situație nu se poate anula marca.

În speță, termenul de nefolosire neîntreruptă a expirat pe data de 06 martie 2019, iar din această perioadă și până în prezent nu a fost încheiat vreun contract de cesiune licență. Totodată, instanța ierarhic inferioară a reținut „că nu produce efecte în sensul art.20 alin.1 al Legii privind protecția mărcilor Contractul de cesiune totală din 04 septembrie 2017, or acesta a fost încheiat anterior datei de 06 martie 2019”.

În acest sens, sunt contradictorii concluziile instanței de fond. Sub acest aspect, Colegiul civil a reținut că potrivit normelor de drept invocate, termenul de 5 ani de neutilizare neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului. Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

În speță, Colegiul civil a reținut că contrar celor indicate marca companiei SRL „Tarvic-Grup” a fost înregistrată la 11 aprilie 2014, iar cererea de decădere din drepturi a fost înaintată de către intimat la data de 05 noiembrie 2018, adică de la data înregistrării mărcii și până la solicitarea decăderii din drepturi s-au scurs doar 4 ani și 7 luni. Iar, decăderea din drepturile asupra mărcii, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată instanța de apel a reținut că legiuitorul expres a stabilit că nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune.

Tot aici instanța de apel s-a bazat pe prevederile art. 25 alin. (1) și (3) din Legea privind protecția mărcilor și a stabilit că SRL „Tarvic-Grup” a devenit titularul mărcii în baza contractului de cesiune totală din 04 septembrie 2017 care a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr. 01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

Totodată instanța de apel a reținut că din probele prezentate se atestă faptul că într-o perioadă de mai puțin de un an, de la dobândirea dreptului asupra mărcii, SRL „Tarvic-Grup” a inițiat acțiuni de utilizare, fiind anexate în acest sens copia contractelor de vânzare cumpărare a mărfurilor marcate cu marca sa, contracte privind producere a mărfurilor, contracte de creație, confirmarea inițierii procedurilor de plasare a publicității prin intermediul rețelelor de socializare etc.

În speță, Colegiul civil al instanței de apel a reținut că potrivit normelor de drept enunțate chiar și simpla începere a utilizării desființează temeiul decăderii-nefolosința neîntreruptă a mărcii (art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/2008).

Corespunzător, în circumstanțele expuse, instanța de apel a concluzionat că este eronată concluzia prime instanțe care a concluzionat că au fost îndeplinite condițiile stabilite în art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, potrivit căreia poate fi decăzută din drepturi o marcă pentru faptul că nu a fost utilizată efectiv timp de 5 ani, or contrar celor enunțate compania reclamantă a prezentat dovada utilizării efective a mărcii NEW BALANCE.

Referitor la pretențiile cu privire la constatarea faptului că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06 martie 2014 cu nr. 25319 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință în scop de blocaj și anularea mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319, instanța de apel a conchis că anularea mărcii și decăderea din drepturi sunt două proceduri distincte, reglementate de articole diferite din Legea nr. 38/2008, art. 14, 20 care reglementează decăderea din drepturi asupra mărcii și art. 21, 22 care reglementează motivele de nulitate.

Astfel instanța de fond urma a fi luat în considerare cadrul probatoriu în procesul de decădere din drepturi asupra mărcii și în procesul de anulare a înregistrării mărcii, care este cu totul diferit, cât și efectele juridice, precum și de data de la care încep să producă efecte juridice cele două proceduri.

Totodată instanța de apel a menționat că instanța ierarhic inferioară a reținut prevederile art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor în redacția Legii nr.162 din 30.07.2015, publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241-246) pentru situația consumată în perioada 2013 - 2014.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse

care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. Pentru a dispune anularea mărcii instanța a aplicat eronat norma de drept materială, or este aplicabilă norma de drept în redacția existentă la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii și nu la data înaintării acțiunii în anulare.

În acest sens, Colegiul civil reține că prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea menționată prevede motivele de nulitate absolută a mărcilor înregistrate, la caz se pretinde că fostul proprietar al mărcii Tokmajevschi Vladimir, la momentul depunerii cererii din 17 martie 2013 a acționat cu rea-credință.

În speță, materialele cauzei denotă faptul că, la data de 17 mai 2013 fostul proprietar al mărcii Tokmajevschi Vladimir a depus la Agenție ulterior după atribuirea de către AGEPI a numărului depozitului 033144, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în BOPI nr. 09/2013. La expirarea perioadei de publicare a mărcii în cadrul examinării în fond a semnului, AGEPI a constatat faptul că, nu există motive absolute și relative de refuz prevăzute la art. 7 și art.8 din Legea privind protecția mărcilor, de asemenea nu au fost formulate observații și/sau opoziții întemeiate pe existența unor drepturi anterioare, împotriva cererii de înregistrare a mărcii de către terții interesați, asta în pofida faptului că intimații susțin că erau deja cunoscuți pe piața din Republica Moldova și planificau intrarea pe piață cu produsele sale, având posibilitatea să conteste înregistrarea mărcii.

La caz, instanța de apel a menționat că SRL „Tarvic-Grup” a devenit titularul mărcii în baza contractului de cesiune totală din 04 septembrie 2017 care a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr.01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

În speță, SRL „Tarvic-Grup” nu a putut să acționeze cu rea credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și emiterea deciziei de înregistrare a mărcii, or a dobândit dreptul de proprietate asupra mărcii în alt mod decât prin procedura de înaintare a cererii de înregistrare și doar peste patru ani de la depunerea și examinarea cererii de înregistrare.

Totodată, The New Balance Athletic Inc Company nu a prezentat nici un act care să confirme că la data înaintării cererii de înregistrare a mărcii de către fostul titular, era pe piața Republicii Moldova sau purta negocieri în acest sens, iar fostul titular cunoștea despre acest fapt.

Colegiul civil al instanței de apel a reținut și faptul că conform prevederilor art.21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitantul urma să știe sau putea să știe 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.

Prin urmare, simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Succesiv, cunoașterea existenței, inclusiv în străinătate a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și se planifică promovarea în Republica Moldova sau se negociază o

astfel de promovare nu constituie o prezumție în sensul art. 123 alin. (4) din Codul de procedură civilă, faptul dat urmând a fi dovedit prin probe.

La caz, actele prezentate de către intimat nu probează existența pe piața Republicii Moldova sau negocierea/planificarea promovării în Republica Moldova. Referirea acestuia la dreptul de distribuire obținut de către compania Satr Link Group Limited cu sediul în Ucraina, la data de 01 ianuarie 2014, inclusiv și pentru Republica Moldova urmează a fi apreciată critic, întrucât: dreptul de distribuire a fost dobândit ulterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii; potrivit informațiilor prezentate de către compania ucraineană, prima distribuire oficială pentru Moldova a fost perfectată doar la data de 17.09.2018.

În consecință, Colegiul civil a reținut că în ședințele de judecată nu au fost prezentate probe din care să se constate cumulativ: rea-credință a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și urmărirea scopului de blocaj în utilizarea mărcii sau utilizarea acesteia pentru produse care, la etapa depunerii cererii de înregistrare și examinării acesteia, generează conflict cu o altă marcă, or în calitate de titular a mărcii nu a formulat care pretenții sau obiecții cu privire la mărci similare, iar odată cu cesionarea acesteia au fost cedate și toate drepturile prevăzute de art.9 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor. Iar, noul proprietar al mărcii este în drept să dispună de drepturile sale de sine stătător reieșind din propriile interese comerciale.

În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGIPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse aceeași instanță, și în cazul când: b) există o marcă menționată la art. 8 alin. (3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute alineatul respectiv ”.

În speță, temeiul de declarare nulă a mărcii prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, poate fi aplicat doar în cazul în care instanța de judecată va constata în baza unor probe pertinente că numele comercial al intervenientului principal este protejat anterior înregistrării mărcii nr. 25319 din data de 17.05.2013 și există un risc real de creare a confuziei în rândul consumatorilor.

La caz, instanța de apel a susținut că prima instanță a constatat că mărcile companiei NEW BALANCE au fost înregistrate cu o dată anterioară în toate țările vecine cu RM, cum ar fi România, Ucraina, Federația Rusă (f.d. 142-164). Iar în mod special prima instanță a atras atenția asupra înscrisului de la f.d. 165-170, prin care se confirmă dincolo de orice dubiu că la data de 26 noiembrie 1990 marca „NB NEW BALANCE” a fost înregistrată în URSS de către The New Balance Athletic Shoe Inc pentru clasa de produse 18 și 25.

Sub acest aspect, Colegiul civil al instanței de apel a reținut că, instanța de fond neîntemeiat a admis și a reținut în calitate de probă certificatele sus-menționate, deoarece conform principiului teritorialității dreptului la marcă, drepturile obținute pe teritoriul altor state nu își extind efectele juridice pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată în rezultatul examinării de către AGEPI a cererii nr. depozit 033144 din 17 mai 2013 nu au fost depistate careva drepturi anterioare care ar beneficia de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Iar, SRL „Tarvic-Grup”, a devenit titularul mărcii combinate naționale nr. 25319 din 17 mai 2013, urmare înregistrării

contractului de cesiune a mărcii nr. 2880 din 12.2017, semnat între Tokmajevski Vladimir și SRL „Tarvic-Grup”.

De asemenea, instanța de apel a reținut prevederile art. 2, 9 alin. (1), 61 din Legea privind protecția mărcilor și a stabilit în ceea ce privește pretențiile cu privire la constatarea utilizării ilicite de către compania pârâtă „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”; interzicerea utilizării pe viitor a mărcii „NB NEW BALANCE” de către „Wellcliff” SRL; precum și obligarea companiei „Wellcliff” SRL la retragerea din circuitul civil a produselor comercializate, purtând marca „NB NEW BALANCE” că compania SRL „Tarvic-Grup” este singurul deținător legal al mărcii „NB NEW BALANCE”, nr. 25319 înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produse și servicii din clasa 18, 25, 28, 35 și 41 CIPS.

Astfel, prin comercializarea mărfii marcate cu marca „NB NEW BALANCE” compania „Wellcliff” SRL aduce atingere drepturilor sale intelectuale, deoarece comercializează produsele identice cu produsele pentru care a fost înregistrată marca, fără permisiunea companiei reclamante.

În consecință, din considerentele enunțate, Colegiul civil al instanței de apel a ajuns la concluzia de a admite pretențiile din acțiunea inițială și a constata utilizarea ilicită de către compania „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”, a interzice utilizarea pe viitor a mărcii „NB NEW BALANCE” de către „Wellcliff” SRL precum și obligarea companiei „Wellcliff” SRL la retragerea din circuitul civil a produselor comercializate, purtând marca „NB NEW BALANCE”.

La 08 octombrie 2021 The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca a declarat recurs împotriva deciziei instanței de apel, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei instanței de apel și menținerea hotărârii primei instanțe.

În motivarea recursului a indicat că, nu este de acord cu decizia instanței de apel, deoarece a emis o decizie arbitrară, or nu s-a expus nici cum la temeiurile invocate de compania recurentă.

Instanța de apel a interpretat eronat legea și a dat o apreciere arbitrară probelor, care au fost prezentate în prima instanță, respectiv au fost încălcate prevederile art. 432 alin. (2) lit.c) CPC și art. 432 alin. (2) CPC, or în cerea de intervenție a fost prezentată proba care confirmă că The New Balance Athletic, Inc dispune de dreptul de autor asupra semnelui NB New Balance or acest semn este unul folosit de The New Balance Athletic Inc încă cel puțin din anul 1982, când a fost depusă spre înregistrare în SUA semnul respectiv.

Astfel, a constatat că au fost prezentate probe suficiente care demonstrează că compania The New Balance Athletic Inc dispune de un drept dobândit anterior datei de înregistrare a mărcii companiei SRL „Tarvic-Grup” și anume a dreptului de autor asupra operei grafice „NB NEW BALANCE”.

Un alt temei pertinent invocat de compania recurentă pentru anularea mărcii nr. 25319 „NB NEW BALANCE” și care a fost probat corespunzător de către compania recurentă s-a referit la faptul că compania recurentă dispune de un drept anterior protejat și anume denumire de firmă (numele comercial) înregistrată cu o dată anterioară datei înregistrării mărcii nr. 25319 de către Vladimir Tokmajevski. Însă, instanța de apel a examinat în mod arbitrar probele prezentate la acest temei de nulitate a mărcii intimatului.

A notat că instanța de apel a interpretat eronat legea, or certificatele de înregistrare a mărcii au fost prezentate cu scopul de a demonstra reaua credință a lui Vladimir Tokmajevski în înregistrarea mărcii, or faptul că au existat mărci identice ale recurentului în țările cu care Republica Moldova are frontieră, fapt ce demonstrează că ultimul cunoștea cu certitudine despre existența mărcii date folosită în actele de comerț de către compania recurentă.

Al treilea temei pertinent, invocat de compania recurentă pentru anularea mărcii nr. 25319 „NB NEW BALANCE” și care a fost probat corespunzător de compania recurentă, dar care nu a fost motivat în nici un fel de către instanța de apel s-a referit la faptul că recurenta a demonstrat prin probe pertinente că Vladimir Tokmajevski a înregistrat marca nr. 25319 în scop de blocaj.

Al patru-lea argument, invocat de compania recurentă pentru anularea mărcii din litigiu s-a referit la faptul că compania intimată a eșuat în a demonstra utilizarea efectivă a mărcii pe parcursul unui termen de 5 ani. În acest context a apreciat critic constatarea făcută de instanța de apel, precum că termenul de 5 ani de neutilizare neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, acestea sunt niște constatări greșite ale instanței de apel, or nu s-a făcut trimitere nici la o normă legală în acest sens.

A mai susținut că contractele prezentate de SRL „Tarvic-Grup” sunt fictive deoarece nu a fost prezentată nici o factură care ar demonstra că mărfurile fabricate de SRL „Tarvic-Grup” au fost puse în comerț.

Al cinci-lea argument, invocat de recurent asupra căruia instanța de apel nu s-a pronunțat, este că Vladimir Tokmajevski a acționat cu rea credință atunci când a depus spre înregistrare marca nr. 25319 temei de declarare a nulității mărcii în conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcii.

A susținut că în cadrul examinării cauzei în fond au fost prezentate toate probele care au fost necesare pentru a fi îndeplinite condițiile impuse de legiuitor pentru constatarea faptului că compania reclamantă a acționat cu rea credință atunci când a înregistrat marca.

La 03 noiembrie 2021, prin intermediul adresei electronice, The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca a depus cerere de recurs suplimentară, prin care a invocat că motivele expuse în opinia separată a judecătorului Viorica Mihaila urmează a fi luate în considerație la examinarea recursului dat, or judecătorul a motivat concluziile sale pentru care consideră că apelurile declarate urmau a fi respinse cu menținerea hotărârii primei instanțe.

La 26 octombrie 2021, în adresa intimaților a fost expediată copia cererii de recurs depusă de The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca cu înștiințarea despre necesitatea depunerii referinței, fapt ce se confirmă prin scrisoarea de însoțire anexată la materialele dosarului (f. d.197, vol. II).

La 29 noiembrie 2021 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a depus referință prin care a solicitat respingerea recursului și menținerea deciziei instanței de apel.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă legea nu prevede altfel.

Din materialele dosarului rezultă că copia deciziei recurate a fost expediată în adresa părților prin intermediul adresei electronice la 17 august 2021 (f.d. 175-176, vol. II).

Astfel, recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul la 08 octombrie 2021, adică în termenul prevăzut de lege.

Examinând temeiurile recursului declarat de The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră recursul drept inadmisibil din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 432 alin. (1) CPC, părțile și alți participanți la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural.

Alineatele (2) și (3) ale aceluiași articol prevăd exhaustiv cazurile în care se consideră că normele de drept material sau de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat, iar alin. (4) stabilește că săvârșirea altor încălcări decât cele indicate la alin. (3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul și în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluționarea greșită a cauzei sau în cazul în care instanța de recurs consideră că aprecierea probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Conform prevederilor art. 433 lit. a) CPC, cererea de recurs se consideră inadmisibilă în cazul în care recursul nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) și (4) CPC.

Completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul declarat de The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3) și (4) CPC.

Astfel, argumentele invocate în recursul declarat se referă la dezacordul recurentului cu soluția pronunțată de către instanța de apel, însă nu relevă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material, respectiv nu constituie temei de casare a deciziei contestate.

Totodată, completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție reține că recursul exercitat conform secțiunii a II-a are caracter devolutiv numai asupra problemelor de drept material și procedural, verificându-se doar legalitatea deciziei, dar nu și temeinicia ei în fapt.

În acest context, completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție reiterează și faptul că procedura admisibilității constă în verificarea faptului, dacă motivele invocate în recurs se încadrează în cele prevăzute în art. 432 alin. (2), (3) și (4) CPC.

Distinct de aceste constatări, completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție precizează că, în contextul normelor procedurale din Secțiunea a II-a, Capitolul XXXVIII CPC, instanța de recurs nu verifică modul de apreciere a probelor de către instanțele de fond și de apel. Forța atribuită unei probe sau alteia, coraportul dintre probe, suficiența probelor și concluziile făcute în urma probațiunii sunt în afara controlului instanței de recurs.

Prin prisma art. 432 alin. (4) CPC, instanța de recurs poate interveni în materia probațiunii doar sub aspect procedural și anume dacă se invocă că instanța de apel a apreciat în mod arbitrar probele, încălcând în mod flagrant regulile de apreciere a probelor stabilite în art. 130 CPC, însă, din recursul declarat nu rezultă argumentul privind încălcarea flagrantă a regulilor de apreciere a probelor.

În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a relevat în jurisprudența sa constantă, rezultând din prevederile art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, că nu se impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanță de recurs, întemeindu-se pe dispoziții legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinței pronunțate de o instanță inferioară, ca fiind lipsit de șanse de succes (cauza Rebai și alții contra Franței, Comisia Europeană a Drepturilor Omului, 25 februarie 1995, nr. 26561/1995).

În circumstanțele menționate, completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție conchide că recursul declarat de The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca urmează a fi considerat ca inadmisibil.

În conformitate cu art. 433 lit. a), 440 alin. (1) CPC, completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție

d i s p u n e:

Recursul declarat de The New Balance Athletic Inc Company, reprezentat de avocatul Dorian Chiroșca se consideră inadmisibil.

Încheierea este irevocabilă.

Președintele completului,
judecătorul

Svetlana Filincova

Judecătorii

Galina Stratulat

Iurie Bejenaru