

Dosarul nr. 2rac-104/2022
2-19087077-01-2rac-13052022

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru (R. Pascari)
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (M. Guzun, I. Dutca, A. Malîi)

DECIZIE

21 decembrie 2022

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
judecători

Svetlana Filincova
Maria Ghervas
Dumitru Mardari
Mariana Pitic
Victor Burduh

examinând recursul declarat de avocatul Ariadna Suveica (Dodi) în
interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”,

în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe
Acțiuni „Yuzhmorrybflot” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Viocris-
Impex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu
privire la constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii,

împotriva deciziei din 03 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău,

c o n s t a ț ă :

La 27 februarie 2019, SA „Yuzhmorrybflot” a depus cerere de chemare în
judecată împotriva SRL „Viocris-Impex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea acționării cu rea-credință
și anularea mărcii.

În motivarea acțiunii a indicat că este o vestită companie rusească din
industria peștelui, specializată în capturarea, prelucrarea, producerea, transportarea
și păstrarea peștelui, vânzarea produselor din pește, producerea cutiilor de
conserve, reparația navelor, comercializarea angro.

A relevat că, în prezent este cel mai mare producător de conserve din
Primorsky Krai, Federația Rusă. Companiei reclamante îi aparține una din cele mai
mari fabrici de pește amplasate pe țărmul mării, care produce anual 120 milioane
de cutii de conserve.

A specificat că, îi aparțin trei nave maritime de pescuit, prelucrare și
transportare a peștelui: „Zaliv Vostok”, „Kapitan Efremov” și „Vsevolod Sibirțev”
cu o capacitate de prelucrare a 1 000 tone de pește pe zi, 15 nave de pescuit, alte 6
nave de transportare a peștelui, înzestrate cu instalații de prelucrare primară și de
refrigerare a peștelui.

A notat că dispune de propria bază de echipare și deservire tehnică, de o
fabrică de producere a cutiilor de conserve cu o capacitate de producție de 500 000

de cutii pe zi, o rețea de depozite în toate regiunile Federației Ruse, camioane de mare tonaj, linii ferate de acces, tehnică de încărcare-descărcare etc.

Cu trimitere la site-ul companiei www.доброфлот.рф, susține reclamanta că are o gamă largă și variată de produse din pește marcate „Доброфлот” - peste 40 denumiri de produse.

A subliniat că produsele reclamantei marcate „Доброфлот” sunt pe larg cunoscute și apreciate pe piața de desfacere din Federația Rusă, dar și în statele membre ale CSI, China și SUA.

A argumentat reclamanta că este titulara unui șir de mărci „Доброфлот”, înregistrate în Federația Rusă printre care și marca combinată nr.547042, constituită din cuvântul „Доброфлот”, redactat cu caractere chirilice majuscule și o combinație de elemente figurative, care reprezintă imaginea stilizată a unei corăbioare, având prin părți două perechi de linii orizontale paralele - înregistrată în Federația Rusă la 29.06.2015, cu prioritate din 28.03.2014, pentru produse și servicii din clasa 29 din Clasificatorul Internațional al Produselor și Serviciilor (în continuare: CIPS) - anșoauri, alge marine prăjite, caviar, caviar prelucrat de pește, calmari, conserve și preservas din pește și fructe de mare, bastoane crab, creveți, squabberfish, homari, somon, midii, moluște, fructe de mare, algele, făină alimentară de pește, mousse de pește, lobsters, pate din pește, produse alimentare din pește, raci, crustacee, pește conservat, pește, pește sărat, sardele, hering, somonul de Atlantic, macrou, trepang, ton, stridii, fileu de pește, păstrăv, produse afumate-uscate din pește și fructe de mare, extracte alimentare din alge, din clasa 30 CIPS – aromatizanți, aromatizanți pentru produse de cofetărie, cu excepția uleiurilor esențiale, aromatizanți pentru băuturi, cu excepția uleiurilor esențiale, badian etc; din clasa 35 CIPS — agenție pentru import-export, agenție pentru informații comerciale, analiza prețului de cost, demonstrarea mărfurilor, studiul pieței, informații business, informații și consiliere comercială a consumatorilor (informații pentru consumatori asupra mărfurilor), cercetarea conjuncturii, cercetări de marketing, marketing, organizarea expozițiilor în scopuri comerciale și de publicitate, organizarea iarmaroacelor în scopuri comerciale și de publicitate, amenajarea vitrinii etc; din clasa 39 CIPS — închirierea depozitelor, livrare de mărfuri ambalate, livrare de mărfuri, informații privind mișcarea, informații privind problemele de transport, informații privind păstrarea mărfurilor în depozit, logistica transporturilor, transport rutier de mărfuri, transportul mărfurilor, intermedierea în transportarea maritimă a mărfurilor etc.

A invocat că, la 20 ianuarie 2016, reclamanta a încheiat cu pârâta - compania moldovenească SRL „Viocris-Impex” contractul de livrare, în temeiul căruia reclamanta s-a obligat să livreze pârâtei marfa indicată în specificații, care constituie părți componente ale contractului, în valoare de circa 30 000 000 de ruble rusești.

A precizat că, în temeiul contractului, reclamanta a livrat pârâtei produse marcate „Доброфлот”, în valoare totală de 6 627 242 ruble rusești, fapt care se atestă prin declarațiile vamale anexate.

A explicat că, la 14 martie 2017, pârâta fără a obține acordul prealabil al reclamantei și fără a pune în cunoștință de cauză, a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii combinate „Доброфлот” pentru produsele și serviciile

cuprinse de clasele 29 și 35 CIPS, care a devenit marca nr. 31550 înregistrată la 14.08.2018.

În opinia reclamantei, pârâta a exercitat dreptul la înregistrarea mărcii litigioase cu rea-credință, așa cum marca „Доброфлот” nr. 31550, înregistrată la 14.08.2018 pe numele pârâtei este identică cu marca anterioară „Доброфлот” nr. 547042, înregistrată pe numele reclamantei pe teritoriul Federației Ruse încă la 29 iunie 2015, cu prioritate din 28 martie 2014, pentru produsele din clasele 29, 30, 35 și 39 CIPS. Or, marca litigioasă „Доброфлот” nr. 31550 - la fel ca și marca anterioară „Доброфлот” nr. 547042, înregistrată pe numele reclamantei pe teritoriul Federației Ruse - este constituită din cuvântul „Доброфлот”, redactat cu caractere chirilice majuscule și o combinație de elemente figurative, care reprezintă imaginea stilizată a unei corăbioare, având prin părți două perechi de linii orizontale paralele. Astfel, identitatea mărcilor confruntate este incontestabilă.

A notat că, marca litigioasă „Доброфлот” nr. 31550, la fel ca și marca anterioară „Доброфлот” nr. 547042, înregistrată pe numele reclamantei pe teritoriul Federației Ruse, este înregistrată pentru produsele și serviciile cuprinse de clasele 29 și 35 CIPS. Deci, mărcile confruntate sunt înregistrate pentru produse și servicii identice.

A susținut că, probele cuprinse în Anexa nr. 7, demonstrează că înaintea datei de depozit a mărcii litigioase „Доброфлот”, adică înainte de 14 martie 2017, reclamanta a plasat pe piața Republicii Moldova produse marcate „Доброфлот”.

Mai mult, a menționat că produsele marcate „Доброфлот” au fost plasate pe piața Republicii Moldova chiar de pârâtă, invocând în acest sens declarația vamală din 22.02.2016, Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 000795 din 29.02.2016, Invoice nr. M0000235 din 24.02.2016; Declarația vamală din 23.03.2016, Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 001709, Invoice nr. M0000419 din 21.03.2016, Declarația Vamală din 25.05.2016, Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 0028511 din 25.05.2016, Invoice nr. M0000845 din 18.05.2016.

În opinia reclamantei, depunerea cererii de înregistrare a mărcii identice „Доброфлот” reprezintă un atac direct împotriva patrimoniului reclamantei, o acțiune deliberată și în cunoștință de cauză. Iar conduita pârâtei nu se înscrie în regulile bunei credințe și ale uzanțelor oneste în activitatea de afaceri, dimpotrivă, constituie un act abuziv de uzurpare a unor bunuri străine.

Prin urmare, consideră reclamanta că marca nr. 31550 „Доброфлот” urmează a fi anulată în baza art. 21 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, rea-credința fiind un motiv absolut de nulitate.

A solicitat constatarea faptului că pârâta SRL „Viocris-Impex” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 040325 „ДОБРОФЛОТ” (devenită marca nr. 31550 „ДОБРОФЛОТ”) și anularea mărcii nr. 31550 „ДОБРОФЛОТ”, înregistrată la 14 august 2018 pe numele titularului SRL „Viocris-Impex” pentru produse și servicii din clasele 29, 35 ale Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor.

Prin hotărârea din 11 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost admisă cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Yuzhmorrybflot” împotriva SRL „Viocris-Impex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii.

A fost constatat faptul că SRL „Viocris-Impex” a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 040325 „ДОБРОФЛОТ” (devenită marca nr. 31550 „ДОБРОФЛОТ”).

A fost anulată marca nr.31550 „ДОБРОФЛОТ”, înregistrată la 14 august 2018 pe numele titularului SRL „Viocris-Impex” pentru produse și servicii din clasele 29, 35 ale Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor.

Prin decizia din 03 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, a fost admisă cererea de apel declarată de reprezentantul apelantului, SRL „Viocris-Impex”, Iachim Anatol.

A fost casată hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 11 martie 2021, adoptată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Yuzhmorrybflot” împotriva SRL „Viocris-Impex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii, cu adoptarea unei hotărâri noi, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată depusă de SA „Yuzhmorrybflot” împotriva SRL „Viocris-Impex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii.

A fost încasat de la SA „Yuzhmorrybflot” în beneficiul SRL „Viocris-Impex”, cheltuielile de judecată în mărime de 75 de lei.

Pentru a decide astfel, instanța de apel a indicat 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 sînt 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. 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.

Astfel, instanța de apel a reținut că pentru a anula marca pe acest temei, urmează să se stabilească acțiunile de rea-credință a solicitantului la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

A notat că, simpla cunoștință a existenței mărcii anterior nu este suficientă pentru întrunirea condiției de rea-credință, fiind necesar ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Rea-credința implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant”, adică existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar pe de altă parte, intenția frauduloasă.

De asemenea a subliniat că, pentru a fi în situația înregistrării unei mărci cu rea-credință, urmează să se țină cont de principiile calificative a acțiunilor de rea-credință, și anume scopul de blocaj și generarea unui conflict cu o altă marcă.

Prin urmare, instanța de apel a relevat că SA „Yuzhmorrybflot” nu a prezentat probe care ar confirma faptul că intimații au acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor, în astfel de circumstanțe acțiunea înaintată este lipsită de suport probatoriu.

Totodată, instanța ierarhic inferioară a specificat că, probatoriul anexat raportat la normele legale incidente nu determină concluzia privind rea-credința SRL „Viocris-Impex” la depunerea cererii de înregistrare a mărcii, circumstanță care atrage consecvent imposibilitatea anulării mărcii. Or, raporturile dintre reclamant și pârât nu sunt raporturi între concurenți, pârâtul vinde marfa pe care o procură de la reclamant, iar procurarea are loc în Federația Rusă și este transportată și devamată de către pârât/apelant pe seama și cheltuiala sa. Totodată, de către reclamant nu a fost probat faptul că are și/sau a avut o activitate directă sau indirectă, prin interpuși sau în nume propriu pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult, intimatul nu a probat faptul că apelantul desfășoară activități pe teritoriul Federației Ruse, iar atât timp cât activitățile de comercializare a produselor sub marca „Доброфлот” nu se intersectează în aceleași limite geografice, nu pot exista acțiuni concurențiale.

La 03 mai 2022, avocatul Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”, a declarat recurs împotriva deciziei din 03 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, solicitând casarea deciziei contestate cu adoptarea unei decizii noi prin care se va menține hotărârea primei instanțe (f.d. 1-10, vol. II).

În motivarea recursului a reiterat argumentele indicate în cererea de chemare în judecată. Suplimentar a invocat că, instanța de apel a creat doar o aparență de motivare a deciziei, deoarece raționamentul expus în motivare este incoerent și vădit inconciliabil cu circumstanțele de fapt ale cauzei și legea materială aplicabilă, iar concluziile din decizie sunt în parte greșite, în parte neargumentate, și demonstrează că instanța de apel nu a examinat cu adevărat chestiunile esențiale ce i-au fost prezentate.

În opinia recurenteii, concluzia instanței de apel cu privire la neprobarea rea-credinței pârâtului este eronată, care încalcă flagrant prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38-XVI privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008.

Or, pentru a considera că o marcă a fost înregistrată cu „rea-credință” este suficient de probat că la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitantul putea cunoaște ca abia se negociază promovarea sau plasarea produselor marcate cu o asemenea marcă.

Prin urmare, raționamentul instanței de apel despre „acțiuni concurențiale”, „activitate directă sau indirectă, prin interpuși sau în nume propriu pe teritoriul Republicii Moldova” și „intersectarea activităților de comercializare în aceleași limite geografice” nu are nimic în comun cu ipoteza prevăzută de art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38-XVI privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008, care dimpotrivă admite existența relei-credințe și în cazul în care produsele și/sau serviciile nu au fost și nu sunt prezente pe piața Republicii Moldova, dar se negociază promovarea sau plasarea lor.

De asemenea a subliniat că noțiunile folosite de instanța de apel în raționamentul criticat se cuprind în Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, fiind definite în art. 4 ca noțiuni autonome ale domeniului concurenței, care nu urmează a fi aplicate raportului juridic litigios, deoarece legea respectivă reglementează protecția concurenței, nu protecția mărcilor.

Astfel, încercând să definească conținutul noțiunii de rea-credință în domeniul înregistrării mărcilor, instanța de apel a ignorat conținutul art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care urmează a fi aplicat la caz și a aplicat greșit noțiunile din Legea concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, care nu trebuiau să fie aplicate la caz.

Recurenta a invocat că pentru probarea rea-credinței este suficient de reținut următoarele:

a) La momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. 31550 „Доброфлот” pârâtul „Viocris-Impex” SRL știa sau putea ști că pe piața Republicii Moldova se utilizează marca „Доброфлот”, cu bună-credință, de către altă persoană, pentru produse identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare;

b) Marca anterioară „Доброфлот” 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;

c) Prin utilizarea mărcii înregistrate nr. 31550 „Доброфлот” se creează un risc de confuzie cu marca anterioară „Доброфлот” sau fără motive justificare se profită de renumele acesteia.

De asemenea recurenta a subliniat că până la 14 martie 2017, data depunerii cererii de înregistrare a mărcii litigioase nr. 31550 „Доброфлот” pârâtul SRL „Viocris-Impex” știa că reclamanta SA „Yuzhmorrybflot” utilizează cu bună-credință pe piața Republicii Moldova marca „Доброфлот” pentru produse identice cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare.

Or, până la data de 14 martie 2017, pe piața Republicii Moldova au fost plasate și s-au comercializat sub marca „Доброфлот” produsele identice ale reclamantei SA „Yuzhmorrybflot”. Acest fapt se atestă prin: - Specificația nr. xxxx din 14.03.2016 la Contractul de furnizare nr. №IOMP0-20012016 din 20 ianuarie 2016, în care sunt indicate produsele „Macrou atlantic natural” de marca „Доброфлот”; „Salată din varză de mare Dalnevostocinii” de marca „Доброфлот”; „Calmar natural (fileu) porționat fără piele” de marca „Доброфлот”; „Saira natur” de marca „Доброфлот” - fabricate de reclamanta SA „Yuzhmorrybflot” (a se vedea pct. pct. 8 „Lista, cantitatea și prețul pozițiilor din nomenclator”);

- Declarația Vamală din 22.02.2016;

- Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 000795 din 29.02.2016; Invoice nr. M0000235 din 24.02.2016;

- Declarația vamală din 23.03.2016;

- Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 001709; Invoice nr. M0000419 din 21.03.2016;

- Declarația Vamală din 25.05.2016;

- Scrisoarea de Transport internațional CMR nr. 0028511 din 25.05.2016; Invoice nr. M0000845 din 18.05.2016 - în care reclamanta SA „Yuzhmorrybflot” figurează în calitate de Exportator al produselor „Доброфлот” importate în Republica Moldova.

Aceleași documente și Contractul de furnizare nr. №K)MPO-20012016 din 20 ianuarie 2016, probează incontestabil că în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii litigioase (14 martie 2017), pârâtul SRL „Viocris-Impex” cunoștea cu certitudine că pe piața Republicii Moldova se comercializează

produsele reclamantei SA „Yuzhmorrybflot” și anume „Macrou atlantic natural” de marca „Доброфлот”; „Salată din varză de mare Dalnevostocinî” de marca „Доброфлот”; „Calmar natural (fdeu) porționat fără piele” de marca „Доброфлот”; „Saira natur” de marca „Доброфлот”.

Or, produsele respective au fost importate și ulterior comercializate pe teritoriul Republicii Moldova de pârâtul SRL „Viocris-Impex”, în temeiul contractului de furnizare nr. №IOMP0-20012016 din 20 ianuarie 2016, încheiat cu reclamanta SA „Yuzhmorrybflot”.

A mai subliniat că, marca anterioară „Доброфлот” beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, deoarece este înregistrată în Federația Rusă sub nr. 547042 din 29.06.2015, cu prioritate din 28.03.2014, pentru produse și servicii din aceeași clasă 29 din CIPS - anșoauri, alge marine prăjite, caviar, caviar prelucrat de pește, calmari, conserve și preservas din pește și fructe de mare, bastoane crab, creveți, squabberfish, homari, somon, midii, moluște, fructe de mare, algele, făină alimentară de pește, mousse de pește, lobsters, pate din pește, produse alimentare din pește, raci, crustacee, pește conservat, pește, pește sărat, sardele etc. Acest fapt se probează prin extrasul din Registrul de Stat al Mărcilor din Federația Rusă referitor la marca nr. 547042.

Astfel, prin utilizarea mărcii înregistrate nr. 31550 „Доброфлот”, se creează un risc de confuzie cu marca anterioară „Доброфлот”, deoarece actualmente pârâtul SRL „Viocris-Impex” cumpără produse similare de la alți producători, pe care le vinde sub marca litigioasă nr. 31550 „Доброфлот”, care este identică cu marca anterioară „Доброфлот” aplicată pe produsele similare ale reclamantei. În același timp, pârâtul SRL „Viocris-Impex” fără motive justificate profită de renumele mărcii anterioare „Доброфлот”.

Consideră reclamanta că instanța de apel nu a examinat posibilitatea de anulare a mărcii litigioase „Доброфлот” în temeiul motivului relativ de nulitate, reglementat art. 22 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38-XVI privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008, care a fost invocat de reclamanta SA „Yuzhmorrybflot” în raport cu cerința de anulare a mărcii respective.

A concluzionat că, decizia contestată a fost adoptată cu încălcarea și aplicarea eronată a normelor dreptului material, iar instanța de apel a creat doar o aparență de motivare a deciziei, încălcând art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului, care garantează dreptul recurenței la un proces de judecată echitabil, sub aspectul instituirii obligației instanțelor de judecată de a-și argumenta hotărârile adoptate din perspectiva unei analize ample a circumstanțelor cauzei.

În conformitate cu art. 434 din Codul de procedură civilă, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă legea nu prevede altfel. Termenul de 2 luni este termen de decădere și nu poate fi restabilit.

Decizia din 03 noiembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău a fost expediată părților prin intermediul poștei electronice la 04 martie 2022 (f.d. 254, vol. I). Astfel recursul depus la 03 mai 2022 de către avocatul Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”, este în termen.

În conformitate cu art. din 439 alin. (2) și (3) din Codul de procedură civilă, după parvenirea dosarului, un complet din 3 judecători decide asupra admisibilității recursului, dispune expedierea copiei de pe recurs intimatului, cu înștiințarea

despre necesitatea depunerii obligatorii a referinței timp de o lună de la data primirii acesteia.

Judecătorul raportor verifică încadrarea în prevederile legii a temeiurilor invocate în recurs și face un raport verbal în fața completului de judecată instituit în conformitate cu alin. (2).

La 16 mai 2022, Curtea Supremă de Justiție a comunicat intimațiilor recursul, informând despre necesitatea depunerii referinței în termen de o lună de la data primirii scrisorii (f.d. 15, vol. II).

La 28 iunie 2022, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință pe marginea recursului declarat de către avocatul Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot” (f.d. 20-23, vol. II).

Prin încheierea din 24 august 2022 a Curții Supreme de Justiție, recursul declarat de Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”, a fost considerat admisibil.

În conformitate art. 441 din Codul de procedură civilă, în cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului.

Conform art. 442 alin. (1) din Codul de procedură civilă, judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanța verifică, în limitele invocate în recurs și în baza referinței depuse de către intimat, legalitatea hotărârii atacate, fără a administra noi dovezi.

Art. 444 din Codul de procedură civilă, prevede că recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces. Completul din 5 judecători decide asupra oportunității invitării tuturor participanților sau a reprezentanților acestora pentru a se pronunța cu privire la problemele de legalitate invocate în cererea de recurs.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze decizia instanței de apel și să mențină hotărârea primei instanțe.

Verificând legalitatea actului de dispoziție contestat, prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, coroborat cu normele legale aplicabile la soluționarea cauzei date, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție va admite recursul declarat de Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”, va casa decizia Curții de Apel Chișinău din 03 noiembrie 2021 și va menține hotărârea din 11 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din următoarele considerente.

Din materialele cauzei, precum și din constatările instanțelor ierarhic inferioare se atestă că, „Yuzhmorrybflot” S.A. este o vestită companie rusească din industria peștelui, specializată în capturarea, prelucrarea, producerea, transportarea și păstrarea peștelui, vânzarea produselor din pește, etc, având o gamă largă și variată de produse din pește marcate „Доброфлот”.

La fel, s-a constatat că furnizarea produselor companiei reclamante „Yuzhmorrybflot” S.A. pe teritoriul Republicii Moldova a avut loc prin semnarea cu „Viocris-Impex” S.R.L. a contractului de furnizare din 20.01.2016 (f.d.71-82). În acest sens, suportul probator al cauzei atestă că produsele, obiect al respectivului contract, au fost plasate pe piața Republicii Moldova de către „Viocris-Impex” S.R.L., fapt probat prin declarația vamală din 22.02.2016 Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 000795 din 29.02.2016, Invoice nr. M0000235 din

24.02.2016; declarația vamală din 23.03.2016; Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 001709; Invoice nr.M0000419 din 21.03.2016; Declarația Vamală din 25.05.2016; Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 0028511 din 25.05.2016; Invoice nr. M0000845 din 18.05.2016 (f.d.32-54).

De asemenea, potrivit Certificatului-extras în baza informațiilor din Registrul de stat al mărcilor comerciale din Federația Rusă, reclamanta „Yuzhmorrybflot” S.A. este titulara mărcii „Доброфлот”, înregistrată în Federația Rusă la 29.06.2015, cu nr.547042 (f.d. 68-69).

Potrivit aceluiași Certificat-extras, marca cu nr.547042 este constituită din cuvântul „ДОБРОФЛОТ”, redactat cu caractere chirilice majuscule și o combinație de elemente figurative, care reprezintă imaginea stilizată a unei corăbioare, având prin părți două perechi de linii orizontale paralele, pentru produse și servicii din clasa 29 din Clasificatorul Internațional al Produselor și Serviciilor (în continuare: CIPS) - anșoauri, alge marine prăjite, caviar, caviar prelucrat de pește, calmari, conserve și preservas din pește și fructe de mare, bastoane crab, creveți, squabberfish (f.d.68- 69).

La data de 15.12.2017 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii „ДОБРОФЛОТ” nr. depozit 040325 din 14.03.2017 pentru produsele și serviciile din clasele 29 și 35 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii, pe numele titularului „Viocris-Impex” S.R.L, urmare a depunerii cererii corespunzătoare de către ultimul (f.d. 98-99).

La 14.08.2018 a fost înregistrată marca nr.31550 „ДОБРОФЛОТ”, pe numele titularului „Viocris-Impex” S.R.L. pentru produse și servicii din clasele 29, 35 ale Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor (f.d. 55).

La 08.10.2018 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii „Доброфлот” nr. depozit 040325 din 14.03.2017 pentru produsele și serviciile din clasele 29 și 35 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii pe numele titularului „Viocris-Impex” S.R.L, anume - 29 – carne, pește, păsări și vînat; extracte din carne, fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate, uleiuri și grăsimi comestibile;- 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS) (f.d. 95).

La data de 08.02.2018 „Yuzhmorrybflot” S.A. a depus o contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 15.12.2017 privind înregistrarea mărcii „Доброфлот” nr.depozit 040325 din 14.03.2017 (f.d. 100).

Examinând contestația depusă la data de 11.06.2018 Comisia de contestații a AGEPI a emis hotărârea privind respingerea revendicărilor contestatarului, menținerea în vigoare a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 15.12.2017, transmiterea dosarului în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor (f.d. 103-106).

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, în sensul prezentei legi, noțiunea de marcă semnifică orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 3 lit. a) din legea enunțată, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

În temeiul art. 6 din aceeași lege, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii.

Conform art. 9 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnelui, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Totodată, conform art. 55 alin. (1) al Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe nr. 139 din 02 iulie 2010, orice persoană fizică sau juridică care are pretenții în privința valorificării unui obiect al dreptului de autor, al drepturilor conexe sau al altor drepturi protejate de prezenta lege are dreptul să inițieze acțiuni în instanța de judecată competentă ori să sesizeze altă autoritate pentru aplicarea măsurilor, procedurilor și remediilor prevăzute în acest capitol.

Potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29 februarie 2008, 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.

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 sînt 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.

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.

La acest capitol, în interpretarea corectă a normei enunțate, instanța de recurs reține că, pentru a stabili rea-credința în respectivele acțiuni de înregistrare, urmează a fi constatat faptul dacă pârâta ar fi cunoscut despre existența mărcii și promovarea acesteia, sau negocierea de promovare, pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, se reține că potrivit normelor enunțate „rea-credința” implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte și, anume pe de o parte cunoașterea faptului relevant, adică existența și folosirea unei mărci anterioare, sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar pe de altă parte intenția frauduloasă.

În conformitate cu art. 10 bis alin. (2) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului nr.1328-XII din 11 martie 1993, constituie un act de concurență neloială orice act de concurență, contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială, iar conform art. 10 bis alin. (3) al Convenției, urmează a fi interzise orice fapte care sunt de natură să creeze prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent, afirmațiile false în exercitarea comerțului care sunt de natură de a discredita întreprinderea, produsele sau activitatea industrială, sau comercială a unui concurent; indicațiile sau afirmațiile a căror folosire, în exercitarea comerțului este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricație, caracteristicile, aptitudinea la întrebuințarea sau cantitatea mărfurilor.

Reieșind din prevederile legale citate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că instanța de fond just a concluzionat că în prezentul caz acțiunile „Viocris-Impex” S.R.L. întrunesc temeiurile legale pentru anularea mărcii nr.31550 „ДОБРОФЛОТ”, înregistrată la 14 august 2018 pe numele titularului pentru produse și servicii din clasele 29, 35 ale Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor. Or, marca înregistrată de către „Viocris-Impex” S.R.L. este identică cu cea a „Yuzhmorrybflot” S.A., astfel ultimei fiind adusă o gravă atingere a dreptului de proprietate intelectuală și de autor asupra imaginii, ceea ce este inadmisibil într-un stat de drept democratic.

Sub acest aspect, instanța de recurs atestă că în rezultatul înregistrării mărcii vizate pe numele „Viocris-Impex” S.R.L. ar putea duce în eroare consumatorii din Republica Moldova privitor la locul și producătorul rus. Or, produsele comercializate cu marca „ДОБРОФЛОТ” existau pe piața din Republica Moldova, în temeiul contractului de furnizare din 20.01.2016, semnată cu compania pârâtă.

Colegiul lărgit conchide că prima instanță întemeiat a admis acțiunea, având în vedere faptul că declarația vamală din 22.02.2016; Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 000795 din 29.02.2016; Invoice nr. M0000235 din 24.02.2016; Declarația vamală din 23.03.2016; Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 001709; Invoice nr.M0000419 din 21.03.2016; Declarația Vamală din 25.05.2016; Scrisoarea de Transport Internațional CMR nr. 0028511 din 25.05.2016; Invoice nr. M0000845 din 18.05.2016 probează cu certitudine că înaintea datei de depozit a mărcii litigioase „ДОБРОФЛОТ”, adică înainte de 14 martie 2017 - reclamanta a plasat pe piața Republicii Moldova produse marcate cu această marcă.

Astfel, existența unor societăți comerciale, care utilizează 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 rîndul 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, dar constituie acțiuni 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.

La caz, se atestă că „Viocris-Impex” S.R.L. nu a acționat cu bună-credință, dar contrar bunelor moravuri și normelor juridice, solicitând înregistrarea intenționată pe numele său a unei mărci despre care cunoștea cu certitudine că nu-i aparține. Or, faptul cunoașterii de către „Viocris-Impex” S.R.L. că marca, obiect al litigiului aparținea „Yuzhmorrybflot” S.A. și că aceasta se promovează pe teritoriul Republicii Moldova se confirmă prin declarațiile vamale, invoice-urile și Scrisorile de transport internațional, enunțate mai sus.

Așa fiind, prima instanță corect a constatat faptul că „Viocris-Impex” S.R.L. a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 040325 „ДОБРОФЛОТ”.

În conexiunea celor relatate, argumentele pârâtului precum că urma a fi probată rea-credința solicitantului, fapt care în opinia sa nu a fost demonstrată de reclamant, instanța de recurs le apreciază ca fiind neîntemeiate or, circumstanțele constatate supra denotă contrariul.

Prin urmare, analizând prevederile legale și probele anexate la materialele cauzei, instanța de recurs reține că, în condițiile în care s-a stabilit cu certitudine rea-credința manifestată de către „Viocris-Impex” S.R.L. la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 040325 „ДОБРОФЛОТ”, aceasta constituie temei pentru decăderea din aceste drepturi a deținătorului dreptului asupra mărcii.

Din considerentele arătate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite recursul declarat de Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”, de a casa decizia Curții de Apel Chișinău din 03 noiembrie 2021 și a menține hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, din 11 martie 2021.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f) din Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e :

Se admite recursul declarat de Ariadna Suveica (Dodi) în interesele Societății pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot”.

Se casează decizia Curții de Apel Chișinău din 03 noiembrie 2021 și se menține hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 11 martie 2021,

adoptate în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni „Yuzhmorrybflot” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Viocris-Impex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

Svetlana Filincova

judecători

Maria Ghervas

Dumitru Mardari

Mariana Pitic

Victor Burduh