

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiție

D E C I Z I E

22 octombrie 2014

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecători:

Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță,
Valentina Clevadî, Iuliana Oprea

examinînd recursul declarat de către Dmitrieva Olga, în pricina civilă intentată la cererea de chemare în judecată a lui Eliseeva Lada împotriva Olgăi Dmitrieva, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii combinate și a certificatului de înregistrare a mărcii, împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 04 iulie 2014,

C O N S T A T Ă :

La 07 martie 2013 Eliseeva Lada s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva pîrtei Olga Dmitrieva, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii combinate și a certificatului de înregistrare a mărcii.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că la data de 23 aprilie 2001, a devenit titular al mărcii naționale “HAIHA MAMA” pe teritoriul Federației Ruse, care a fost înregistrată sub nr. 201544 pentru 16 clase de produse și servicii, inclusiv pentru clasele 03, 05, 35, de asemenea a devenit și titular al mărcii internaționale “HAIHA MAMA”, care la data de 04 decembrie 2003, a fost înregistrată la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, sub nr. 816830 pentru clasele de produse 03, 05, 35 cu extinderea protecției juridice pentru țările: Estonia, Georgia, Lituania, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, Cehia, Kîrgîstan, Kazahstan, Letonia, Mongolia, Vietnam.

Menționează că, la 15 noiembrie 2006, între SRL “HM - Экспорт”, reprezentată de directorul general Eliseeva Lada în calitate de vânzător și compania cu sediul în Chișinău, “Virim-Impex” SRL, reprezentată de directorul Dmitrieva Olga în calitate de cumpărător, a fost încheiat contractul comercial internațional nr. 11/2006 - 12/KT de vânzare-cumpărare a produselor (“HAIHA MAMA”) în temeiul căruia vânzătorul s-a obligat să furnizeze periodic cumpărătorului mărfuri de marca “HAIHA MAMA”

în asortiment, conform anexelor nr. 1 și 3 la contract, fabricate și livrate de pe teritoriul Federației Ruse, iar cumpărătorul s-a obligat să plătească prețul bunurilor furnizate.

La data de 24 noiembrie 2006, Dmitrieva Olga a solicitat de la AGEPI înregistrarea mărcii combinate “HAIHIA MAMA”, cu nr. depozit 020313 pentru clasele de produse și servicii 03, 05, 35 conform clasificatorului internațional al produselor și serviciilor, iar la 29 noiembrie 2007 AGEPI a eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 15717.

Menționează că prin înregistrarea mărcii combinate “HAIHIA MAMA” de către Dmitrieva Olga au fost încălcate drepturile exclusive de proprietate industrială deținute de către ea, din acest motiv consideră că marca combinată “HAIHIA MAMA”, din 24 noiembrie 2006, depozit nr. 020312 înregistrată pe numele Dmitrieva Olga și certificatul de înregistrare al mărcii nr. 15717 eliberat la 29 noiembrie 2007 de către AGEPI urmează a fi declarate nule, reieșind din următoarele.

Marca combinată „HAIHIA MAMA”, nr. 15717, solicitată pentru înregistrare de Olga Dmitrieva la 24.11.2006, este identică cu marca „HAIHIA MAMA”, nr. 201544 din 23.04.2001 înregistrată în Federația Rusă, dar și cu marca internațională nr. 816830 din 04.12.2003, deoarece conține același element figurativ și aceleași cuvinte „HAIHIA MAMA”, la fel și clasele de produse și servicii pentru care au fost înregistrate sunt identice și anume 03, 05, 35, fapt ce ar induce în eroare în privința originii, produselor și producătorului acestora.

În acest sens indică, că marca combinată “HAIHIA MAMA”, nr. 15717, solicitată pentru înregistrare de Olga Dmitrieva la 24.11.2006, a fost înregistrată contrar lit. a), alin. (2), art.7 a Legii nr.588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în vigoare la data înregistrării mărcii contestate),

Indică, că pârîta Dmitrieva Olga cunoștea cu certitudine despre faptul că marca combinată “HAIHIA MAMA” a fost supusă înregistrării anterior de către reclamanta Eliseeva Lada, în pofida faptului existenței relațiilor comerciale între întreprinderile comerciale conduse de acestea, fapt ce se confirmă prin contractul comercial internațional nr. 11/2006-12KT de vânzare-cumpărare a produselor “HAIHIA MAMA” din 15 noiembrie 2006. Astfel, pârîta profitînd de situația că produsele sub marca comercială “HAIHIA MAMA” se bucură de renume pe plan mondial, a decis cu rea-credință de a beneficia de reputația producătorului în scopurile sale nelegitime.

Drept suport legal a invocat art. art. 21 alin. (1) lit. b), 12, 9 alin. (1), 8 alin. (3), 7 alin. (1) lit. g) și (2) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din art. art. 2, 10 bis, 10 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale.

Menționează că, prin scrisoarea expediată pîrîtei pînă la adresarea în instanța de judecată a cerut să renunțe la marca înregistrată pe numele său, sau să o cedeze, însă aceste cerințe nu au fost satisfăcute.

Prin încheierea Judecătoriei Centru, mun. Chișinău din 15 noiembrie 2013, pricina civilă respectivă a fost strămutată spre judecare la Curtea de Apel Chișinău conform competenței jurisdicționale.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 04 iulie 2014 a fost admisă acțiunea lui Eliseeva Lada.

Pentru a hotărî astfel, Curtea de Apel Chişinău a conchis că motivele invocate de reclamant şi-au găsit reflectare de fapt în probele acumulate la materialele dosarului, argumentele formulate în cererea de chemare în judecată sunt întemeiate, aplicînd în acest sens, prevederile art. art. 2, 8, 10 bis, 10 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, art. 21 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor.

Considerînd ilegală hotărîrea instanţei de apel, la 21.08.2014, Dmitrieva Olga a declarat recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrea Curţii de Apel Chişinău din 04 iulie 2014 cu pronunţarea unei noi hotărîri prin care acţiunea să fie respinsă.

În argumentarea recursului recurentul a indicat că instanţa, a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată şi a interpretat în mod eronat legea.

Potrivit art. 440 alin. (2) CPC, recursul înaintat de către Dmitrieva Olga a fost considerat admisibil şi transmis spre examinare într-un complet din 5 judecători.

Potrivit art. 444 CPC, recursul se examinează fără înştiinţarea participanţilor la proces.

Judecînd recursul declarat împotriva deciziei date în instanţa de apel şi verificînd, în limitele invocate în recurs, legalitatea deciziei atacate, Colegiul conchide că recursul declarat urmează să fie respins, pornind de la următoarele.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC al RM instanţa, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul şi să menţină decizia instanţei de apel şi hotărîrea primei instanţe, precum şi încheierile atacate cu recurs.

Decizia recurată a fost adoptată în conformitate cu normele de drept material şi procedural şi este bazată pe aprecierea corectă şi completă a tuturor probelor şi circumstanţelor cauzei, motiv pentru care de către Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit este considerată legală şi întemeiată.

Potrivit materialelor cauzei, Colegiul constată că, la 23 aprilie 2001 reclamanta Eliseeva Lada Victorovna a înregistrat în Federaţia Rusă marca combinată „HAIHA MAMA” cu nr. 201544 pentru 16 clase de produse şi servicii, inclusiv pentru clasele 03, 05, 35 devenind astfel unicul titular de drepturi asupra mărcii nominalizate.

La data de 04 decembrie 2003 cu nr. 8168830 marca combinată „HAIHA MAMA” a fost înregistrată la Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale pentru clasele de produse 03, 05, 35, fiind extinsă protecţia juridică a mărcii date pentru ţările: Estonia, Georgia, Lituania, Uzbekistan, Armenia, Azerbaidjan, Cehia, Kîrgîstan, Kazahstan, Letonia, Mongolia, Vietnam.

La 15 noiembrie 2006 între compania cu sediul în oraşul Moscova, Federaţia Rusă „HM - Экспорт” SRL, reprezentată de directorul general Eliseeva Lada Victorovna în calitate de vânzător şi compania cu sediul în mun. Chişinău, Republica Moldova, „Virim-Impex” SRL, reprezentată de directorul Dmitrieva Olga în calitate de cumpărător, a fost încheiat contractul comercial internaţional nr. 11/2006 - 12/KT de vânzare-cumpărare a produselor („HAIHA MAMA”). În temeiul contractului, întreprinderea pîrîtă s-a obligat să cumpere produsele reclamantei sub marca „HAIHA MAMA”, în asortiment conform anexelor 1 şi 3 la contract, fabricate şi livrate de pe teritoriul Federaţiei Ruse.

La data de 24 noiembrie 2006 pîrîta Dmitrieva Olga a solicitat de la AGEPI înregistrarea mărcii combinate „HAIИA MAMA” cu nr. depozit pentru clasele 03, 05, 35 de produse și servicii, potrivit Clasificatorului Internațional a produselor și serviciilor.

La 29.11.2007, AGEPI a înregistrat marca „HAIИA MAMA” după Dmitrieva Olga și a eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 15717.

Reclamanta prin scrisoarea expediată pîrîtei pînă la adresarea în instanța de judecată a cerut să renunțe la marca înregistrată pe numele său, sau să o cedeze, însă asemenea cerințe nu au fost satisfăcute, (f.d. 49).

La 07 martie 2013 Eliseeva Lada s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva pîrîtei Olga Dmitrieva, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii combinate și a certificatului de înregistrare a mărcii.

Instanța de fond a admis acțiunea, declarînd nulă înregistrarea mărcii combinate „HAIИA MAMA” cu nr. 15717 și a certificatului de înregistrare a acesteia.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție susține soluția instanței de fond ca fiind legală și întemeiată, pornind de la următoarele.

În conformitate cu prevederile art. 5 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor care prevede că: „ pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică ..., cu condiția ca ele să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei personae fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.”.

Astfel, Colegiul reține că, marca combinată „HAIИA MAMA”, nr. 15717, solicitată pentru înregistrare de pîrîta la 24.11.2006, după stabilirea raporturilor de parteneriat cu reclamanta, este identică cu marca „HAIИA MAMA”, nr. 201544 din 23.04.2001 înregistrată în Federația Rusă, dar și cu marca internațională nr. 816830 din 04.12.2003, deoarece conține același element figurativ și aceleași cuvinte „HAIИA MAMA”, la fel și clasele de produse și servicii pentru care au fost înregistrate sunt identice și anume 03, 05, 35, fapt ce ar induce în eroare în privința originii, produselor și producătorului acestora.

Totodată, Colegiul mai reține și faptul că marca „HAIИA MAMA” a fost promovată anterior pe teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin contractul comercial internațional nr. 11/2006 — 12/KT din 15.11.2006 de către compania cu sediul în or. Moscova, Federația Rusă SRL ”HM - Экспорт” și drept urmare instanța conchide că înregistrarea mărcii „HAIИA MAMA” după Dmitrieva Olga pentru aceeași clasă de produse, este susceptibilă să creeze confuzie în rîndurile consumatorilor cu privire la originea și furnizorul produselor.

Colegiul constată că pîrîta Dmitrieva Olga, cunoștea cu certitudine despre faptul că marca combinată „HAIИA MAMA”, a fost supusă înregistrării anterior de către reclamanta Eliseeva Lada, în pofida faptului existenței relațiilor comerciale între întreprinderile comerciale conduse de acestea, fapt ce se confirmă prin Contractul Comercial Internațional nr. 11/2006 -12KT de vînzare cumpărare a produselor („HAIИA MAMA”) din 15.11.2006.

Mai mult ca atât, Colegiul reține ca justă constatarea instanței de fond care, ținând cont că Dmitrieva Olga nu a prezentat nici o probă concludentă cu privire la folosința efectivă a mărcii înregistrate începând cu 29.11.2007 și pînă în prezent, a constatat că compania SRL "HM - Экспорт", respectiv titularul mărcii Eliseeva Lada poate fi prejudiciată de faptul înregistrării mărcii de către Dmitrieva Olga în scop de blocaj a activității comerciale a companiei pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, Colegiul conchide că, înregistrarea mărcii „HAIHA MAMA” după Dmitrieva Olga nu poate servi la deosebirea produselor sale, de produsele companiei din Federația Rusă SRL "HM - Экспорт", respectiv de produsele titularului anterior al mărcii Eliseeva Lada, putînd crea confuzie în rîndurile consumatorilor, respectiv prejudicii companiei care a promovat această marcă în Republica Moldova.

Prin urmare, Colegiul apreciază ca corectă concluzia instanței de fond care consideră că la momentul înregistrării mărcii, pîrîta a dat dovadă de rea-credință, din ce considerente nu era în drept de a solicita înregistrarea mărcii numite fără acordul reclamantei, a solicitat cu rea-credință înregistrarea mărcii "HAIHA MAMA" pe numele său, cu toate că știa despre faptul că marca aparține fostului partener comercial, companiei din Federația Rusă SRL "HM - Экспорт" reprezentată de directorul Eliseeva Lada.

Ținînd cont de cele expuse, Colegiul concideră justă aprecierea instanței de fond care a constatat încălcarea de către Dmitrieva Olga a dispozițiilor imperative ale art. 7 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în vigoare la data înregistrării mărcii contestate) potrivit căruia „nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor semne: a) false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în privința unui produs, serviciu sau în privința producătorului acestora”. Același fapt rezidă și din lit. g), alin. (1), art. 7 și art. 5 al Legii nr.38- XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor în vigoare din 06.09.2008.

Totodată în conformitate cu art. 6 septies al Convenției de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, la care Republica Moldova este parte, dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una dintre țările uniunii va cere, fără autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste țări, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute sau să reclame radierea ei sau, dacă legea țării îngăduie aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale. Titularul mărcii va avea dreptul, sub rezerva aliniatului 1 de mai sus, să se opună folosirii mărcii de către agentul sau reprezentatul său, dacă el nu a autorizat această folosire. Legislațiile naționale pot să prevadă un termen echitabil în care titularul unei mărci va trebui să valorifice drepturile prevăzute de prezentul articol.

Conform art. 8 alin. (3) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 o marcă este refuzată la înregistrare în cazul în care agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una din țările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizația titularului, cu excepția cazului cînd agentul sau reprezentatul își justifică acțiunile.

Or, potrivit art. 12 al Legii sus-nominalizate, în cazul în care marca a fost înregistrată pe numele agentului sau al reprezentantului celui care este titularul mărcii respective în una din țările Uniunii fără autorizația titularului, acesta are dreptul să se opună utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său, dacă el nu a autorizat această utilizare, cu excepția cazului când agentul sau reprezentantul își justifică acțiunile.

Reieșind din prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, 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 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. 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 fel, ca și instanța de fond, Colegiul invocă și art. 10 a Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1883 „că un act de concurență neloială este orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială și în mod deosebit trebuie interzise orice fapte care sunt de natură să creeze prin orice mijloc o confuzie cu întreprinderea, produsele, activitatea comercială sau industrială a unui concurent. În aceeași ordine de idei art.2 al Convenției stabilește că „cetățenii fiecărei țări ai Uniunii, (Republica Moldova și Federația Rusă fiind state membre ale Convenției), se vor bucura în toate celelalte țări ale Uniunii în ceea ce privește protecția proprietății industriale de avantajele pe care legile respective le acordă sau le va acorda în viitor naționalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile prevăzute în mod special de Convenție. În consecință, ei se vor bucura de aceeași protecție cu naționalii și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricăror atingeri aduse drepturilor lor”. Art. 10 ter al Convenției obligă țările Uniunii să asigure cetățenilor celorlalte țări ale Uniunii mijloace legale corespunzătoare pentru reprimarea eficace a tuturor faptelor considerate de Convenție ca inadmisibile.

Astfel, Colegiul conchide că, marca „HAIHA MAMA” înregistrată cu nr. 15717 din 29.11.2007 pe numele Olgăi Dmitrieva pentru produsele din clasele nr. 03, 05, 35, nu are caracter distinctiv față de marca similară al cărei titular este Eliseeva Lada, iar Olga Dmitrieva a avut o conduită de rea-credință, deoarece știa despre faptul că titularul unei mărci similare este Eliseeva Lada, căreia îi aparține dreptul exclusiv asupra mărcii și că marca dată se bucură de protecție, respectiv știa despre faptul că produsele care poartă această marcă sunt promovate în Republica Moldova din anul 2006, anume de întreprinderea condusă de pîrîta.

Prin urmare, Colegiul conchide că pîrîta, profitînd de situația că produsele sub marca comercială „HAIHA MAMA” se bucură de o apreciere pozitivă, a decis cu rea-credință de a beneficia de reputația producătorului în scopurile sale nelegitime.

Totodată Colegiul apreciază ca justă concluzia instanței de fond, conform căreia, deși pârta după inițierea prezentului proces a renunțat la respectiva marcă la data de 19 aprilie 2013, instanța consideră ca fiind oportun și rezonabil de a constata ilegalitatea înregistrării în genere și respectiv existența relei credințe la momentul înregistrării mărcii precum și pe parcursul utilizării respectivei mărci de către pârta, adică pînă la emiterea deciziei de către AGEPI de renunțare la marcă, astfel, impunându-se anularea înregistrării după Dmitrieva Olga a dreptului asupra mărcii „HAIIIА MAMA”, în temeiul art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcii.

În astfel de circumstanțe, reieșind din situația de fapt stabilită și conform normelor de drept material enunțate, Colegiul consideră că instanța de fond corect a examinat pricina în fond, temeinic și legal a admis ca întemeiată acțiunea înaintată de Eliseeva Lada împotriva Olgăi Dmitrieva, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii combinate și a certificatului de înregistrare a mărcii.

Respectiv, Colegiul, analizînd materialele la dosar, în coraport cu legislația în vigoare ce guvernează raportul juridic litigios, ajunge la concluzia că soluția dată de către instanța de fond este una legală și întemeiată.

Astfel, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit atestă că motivele de casare invocate de recurent nu și-au găsit confirmare în cadrul examinării recursului și acesta urmează a fi respins ca nefondat.

Ținînd cont de cele expuse, în baza art. 445 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă al RM, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E:

Se respinge recursul declarat de Dmitrieva Olga.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 04 iulie 2014, în cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată a lui Eliseeva Lada împotriva Olgăi Dmitrieva, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii combinate și a certificatului de înregistrare a mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Valentina Clevadi

Iuliana Oprea