

prima instanță: E. Fistican

DECIZIE

19 noiembrie 2014

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Nicolae Clima
Svetlana Novac, Tatiana Vieru,
Ion Corolevschi, Liliana Catan,

examinînd recursul declarat de societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la protecția mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2014, prin care acțiunea înaintată de societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE a fost respinsă ca neîntemeiată,

c o n s t a t ă

La 17 ianuarie 2013, avocatul Radu Jigău s-a adresat în instanța de judecată în interesele reclamantului, societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE cu acțiune împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, cu privire la protecția mărcii.

În motivarea acțiunii a invocat reclamantul că la data de 18 mai 2007, a solicitat pe teritoriul Republicii Moldova înregistrarea mărcilor internaționale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 și IR 897754 pentru produsele „tutun, în special țigări, articole pentru fumători, brichete, chibrituri” din clasa 34 conform CIPS.

Sușine că, prin decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 29.04.2009, s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii pentru unele produse revendicate, în rest cererea fiind respinsă pe motiv că, marca internațională combinată „STYLE” IR 692750 din 29.05.1998, titularul căreia este Eastern Company S.A.E. din Egipt, a fost înregistrată pentru o parte din produsele clasei 34 în temeiul art. 8 alin. (1), lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, decizia fiind menținută în vigoare prin hotărîrea Comisiei de contestații a AGEPI din 09.02.2010.

Dreptu urmare, la data de 28.04.2010, reclamantul a depus la Curtea de Apel mun. Chișinău o cerere de chemare în judecată, solicitînd anularea Hotărîrii Comisiei de contestații a AGEPI din 09.02.2010.

Menționează reclamantul că pe parcursul examinării cererii sus-indicate, i-au

devenit cunoscute unele circumstanțe esențiale noi, care nu au putut fi cunoscute anterior și nu au putut fi prezentate Comisiei de contestații și anume, că prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 07 noiembrie 2011, a fost stabilit faptul nefolosirii pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii STYLE logo, înregistrarea internațională nr.692750 pentru produsele clasei 34 CIPS, fiind decăzută Eastern Company S.A.E. din dreptul de folosire a mărcii enunțate pentru produsele indicate pe teritoriul Republicii Moldova.

La 18 aprilie 2013, SC „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE” a depus în instanța de judecată cerere de concretizare a acțiunii, solicitând anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 26.11.2012, cu privire la respingerea revendicărilor contestatarului „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE” privind revizuirea Hotărârilor Comisiei de Contestații a AGEPI din 09.02.2010 privind mărcile internaționale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 și IR 897754; admiterea revendicărilor contestatarului Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE; acordarea dreptului de protecție integrală în Republica Moldova solicitantului Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE, a mărcilor internaționale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 și IR 897754.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2014, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

La 18 august 2014, avocatul societății comerciale „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE”, Radu Jigău a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând admiterea cererii de recurs și casarea hotărârii, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea să fie admisă integral.

În motivarea recursului, a invocat recurentul că hotărârea primei instanțe este ilegală și neîntemeiată, fiind încălcate normele de drept material și procedural.

Sușține recurentul că instanța nu a luat în considerație toate probele prezentate, a interpretat eronat prevederile legii, bazându-se la adoptarea hotărârii exclusiv pe afirmațiile intimatului fiind dusă în eroare de către acesta.

În acest sens, menționează că la momentul depunerii cererii de revizuire a hotărârii Comisiei de contestații AGEPI din 09 februarie 2010, aceasta nu era definitivă, iar potrivit prevederilor pct. 63 și pct.64 din Hotărârea Guvernului 257/02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în cazul în care hotărârea Comisiei de contestații este atacată în instanțele judecătorești, dosarul obiectului în cauză se păstrează în subdiviziunea responsabilă de reprezentarea AGEPI în instanțele judecătorești pînă la adoptarea de către acestea a hotărârii definitive.

Totodată, susține recurentul că contrar opiniei instanței de judecată, termenul pentru depunerea revizuirii urma să fie calculat din momentul în care recurentului i-au devenit cunoscute noi circumstanțe, așa cum reiese din prevederile art. 48 alin. (1) din Legea privind protecția mărcii, potrivit căruia, dacă la examinarea contestației apar divergențe cu caracter normativ, se aplică normele Codului de procedură civilă.

Consideră neîntemeiată și solicitarea intimatului de a fi executată procedura de repunere în drepturi de a contesta Hotărârea Comisiei de contestații din 09.02.2010, or potrivit pct. 5 lit.b) din Regulamentului Comisiei de contestații a AGEPI aprobat prin HG nr. 257/2009, Comisia de contestații este în drept să reexamineze cauzele, în cazul în care au devenit cunoscute unele circumstanțe sau fapte esențiale ale cauzei

care nu au fost și nu au putut fi cunoscute anterior, care nu au putut fi prezentate Comisiei de contestații într-o împrejurare ce nu depinde de voința părții la procedură.

Complementar celor invocate, recurentul consideră greșite și aprecierile instanței potrivit cărora, începând cu data de 14.04.2010, recurentul a pierdut deja dreptul asupra cererii de înregistrare a mărcii respective.

Precizează, în acest sens, că la acea dată nu a avut loc nici un act procedural, nu a fost expirat nici un termen procedural care ar fi decăzut recurentul din drepturile sale.

La fel, susține că sunt greșite și aprecierile instanței potrivit cărora, este neîntemeiat argumentul recurentului că pe perioada examinării procesului judiciar intimatul urma să suspende procedura de examinare a mărcii, deoarece nu a fost emis în acest sens o încheiere judecătorească. Invocă recurentul că în speță, suspendarea procedurii de examinare a cererii de înregistrare a mărcii pe perioada examinării litigiului în instanță trebuia să fie suspendat din oficiu, or pct. 63 și pct. 64 din HG 257/02.04.2009 stabilește expres acest fapt.

La 20 octombrie 2014, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință la recursul declarat de reprezentantul SC „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE”, Radu Jigău, solicitând respingerea recursului și menținerea hotărârii primei instanțe.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul declarat de avocatul societății comerciale „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE”, Radu Jigău neîntemeiat, care urmează a fi respins și menținută hotărârea primei instanțe.

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

Potrivit art. 2, 3 al Legii nr. 38 – XVI din 29 februarie 2008, privind protecția mărcilor, marca constituie orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare internațională.

Conform art.4 alin. (1) al Legii sus menționate, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor în condițiile prezentei legi.

Conform art.6 al aceleiași legi, 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.

Potrivit art. 8 alin. (1) lit.b) din lege, se refuză înregistrarea mărcii care este identică ori similară cu o marcă anterioară și din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Din materialele dosarului se constată că la data de 18 mai 2007, SC „Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE” a solicitat pe teritoriul Republicii Moldova înregistrarea mărcilor internaționale STYLE FULL FLAVOUR IR 897752 și IR

897754 pentru produsele „tutun, în special țigări, articole pentru fumători, brichete, chibrituri” din clasa 34 conform CIPS.

Prin decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 29.04.2009, s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii pentru unele produse revendicate, în rest cererea a fost respinsă pe motiv că, marca internațională combinată „STYLE” IR 692750 din 29.05.1998, titularul căreia este Eastern Company S.A.E. din Egipt, a fost înregistrată pentru o parte din produsele clasei 34.

În temeiul art. 48 alin. (2) – (4) al Legii privind protecția mărcilor, în urma examinării contestației, Comisia de contestații va emite una din următoarele hotărâri:

- a) de menținere în vigoare a deciziei contestate;
- b) de anulare în tot sau în parte a deciziei contestate;
- c) orice altă hotărâre conform competenței.

Hotărârea Comisiei de contestații intră în vigoare la data adoptării.

De asemenea, hotărârea Comisiei de contestații se comunică părților și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termenele prevăzute de lege.

Colegiul sesizează că la 09.02.2010, Comisia de contestații a AGEPI a emis hotărâre prin care a menținut decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 29.04.2009.

Hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 09.02.2010, a fost expediată recurentului la 05 mai 2010 (f.d. 105, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 99, Dosarul de examinare a mărcii 897752).

La 14 aprilie 2010, Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale a notificat Biroul Internațional al OMPI, despre decizia finală (f.d. 114, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 105, Dosarul de examinare a mărcii 897752).

Hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI, în temeiul prevederilor indicate supra, a fost atacată la Curtea de Apel Chișinău, la data de 28.04.2010.

Se mai constată că recurentul, aflând la 19 martie 2012 noi circumstanțe care nu au fost și nu au putut fi cunoscute anterior, în aceeași zi a solicitat Comisiei de contestații a AGEPI reexaminarea contestației (f.d. 120, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 113, Dosarul de examinare a mărcii 897752).

Colegiul, în acest sens, relevă că potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) al legii, orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe care dețin informația referitor la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii deciziei și data înregistrării mărcii.

Totodată, potrivit art. 49 alin. (1) din aceeași lege, solicitantul sau titularul unei mărci, sau orice altă parte la o procedură în fața AGEPI, care, în pofida luării tuturor măsurilor de bună-credință impuse de împrejurări, nu a reușit să respecte un termen față de AGEPI, la cerere, este repus în drepturi în cazul în care omiterea termenului are drept consecință directă, în temeiul dispozițiilor prezentei legi, pierderea unui drept sau a unui mijloc de recurs.

Prin urmare, Comisia de contestații a AGEPI, la solicitarea recurentului de reexaminare a contestației, i-a comunicat că nu are în competență revizuirea hotărârilor adoptate sau anularea acestora, însă, în temeiul articolului precitat, a indicat că acesta poate să solicite repunerea în dreptul de a contesta deciziile de respingere parțială a cererilor (f.d. 123, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d.

116, Dosarul de examinare a mărcii 897752).

Ca rezultat, la 11 iunie 2012, recurentul a formulat cerere de repunere în drepturi (f.d. 124, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 117, Dosarul de examinare a mărcii 897752).

Colegiul reține că potrivit alin. (5) al articolului indicat supra, repunerea în drepturi nu poate fi acceptată în cazul când, în perioada de timp cuprinsă între data pierderii dreptului asupra cererii sau a mărcii și pînă la data depunerii cererii de repunere în drepturi, a fost depusă o altă cerere de înregistrare a mărcii care poate fi opusă conform prevederilor prezentei legi.

Astfel, prin încheierea Comisiei de contestații a AGEPI din 25 septembrie 2012, procedura de examinare a cererilor IR 897754 și IR 897752 din 07.08.2006 a fost restabilită (f.d. 136, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 129, Dosarul de examinare a mărcii 897752) și la 26 noiembrie 2012, prin hotărîrea Comisiei, revendicarea contestatorului a fost respinsă (f.d. 158, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 155, Dosarul de examinare a mărcii 897752), stabilindu-se că din momentul emiterii deciziei definitive și pînă la data depunerii cererii de repunere în drepturi, au fost depistate alte cereri de înregistrare a mărcii depuse pentru mărci similare cu mărcile IR 897754 și IR 897752, și anume, marca națională combinată „Style” nr. 23161 din 06 noiembrie 2009, titular John Player & Sons Limited din Irlanda, înregistrată pentru produse de tutun; țigarete; țigări de foi; înlocuitori de tutun care nu se folosesc în scopuri medicale sau curative; precum și cererea internațională „Z Zero Style” IR 1038416 din 29.03.2010, solicitant Japan Tobacco Inc. Din Japonia.

Hotărîrea a fost expediată recurentului la 18 decembrie 2012 (f.d. 159, Dosarul de examinare a mărcii 897754 și f.d. 156, Dosarul de examinare a mărcii 897752).

În aceeași ordine de idei, Colegiul reține că recurentul a invocat drept temei pentru reexaminarea contestației, hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 07 noiembrie 2011, prin care a fost stabilită nefolosirea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii STYLE, IR nr. 692750 pentru produsele clasei 34 CIPS și decăderea companiei Eastern Company S.A.E. din dreptul de folosire pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii STYLE, IR nr. 692750 pentru produsele clasei 34 CIPS.

În contextul expus, Colegiul relevă că în conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) și (3) al Legii privind protecția mărcilor, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță.

Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămînerii definitive a hotărîrii Curții de Apel Chișinău.

Coroborînd cele indicate, instanța de recurs notează că hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 07 noiembrie 2011, a fost adoptată la cererea companiei - „John Player & Sons Limited” și nu la cererea reclamantului Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE și prin urmare, ultimul nu poate invoca drept circumstanță pentru repunerea în drepturi hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 07 noiembrie 2011.

Avînd în vedere circumstanțele expuse, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia că decizia instanței de apel este legală și întemeiată, motiv pentru care respinge recursul

declarat de societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE ca neîntemeiat și menține hotărârea primei instanțe.

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

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2014, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de societatea comercială Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la protecția mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul
Judecătorii

Nicolae Clima

Svetlana Novac

Tatiana Vieru

Ion Corolevschi

Liliana Catan