

prima instanță: L. Popova

DECIZIE

17 decembrie 2014

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Nicolae Clima
Svetlana Novac, Tatiana Vieru
Ion Corolevschi, Oleg Sternioală,

examinând recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Etnomax”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „Etnomax” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Iansis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI) privind apărarea drepturilor asupra mărcii, repararea prejudiciului material și cererea reconvențională a Societății cu Răspundere Limitată „Iansis” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Etnomax”, AGEPI privind declararea nulă a înregistrării mărcii,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 01 septembrie 2014, prin care au fost respinse ca neîntemeiate cererile de chemare în judecată declarate de Societatea cu Răspundere Limitată „Etnomax” și cererea reconvențională a Societății cu Răspundere Limitată „Iansis”,

c o n s t a t ă:

La data de 14 aprilie 2014 reclamantul SRL ”Etnomax” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL ”Iansis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI) privind apărarea drepturilor asupra mărcii și repararea prejudiciului material.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, SRL ”Etnomax” a fost fondată la data de 17 noiembrie 1997.

Susține reclamantul că, pe parcursul unei perioade de 15 ani de activitate pe piața Republicii Moldova, compania a reușit să promoveze cu succes mai multe produse, astfel fiind introduse în circuitul comercial un asortiment larg de mărfuri care se bucură de succes în rândul consumatorilor.

Indică reclamantul, că la data de 07 martie 2013 SRL ”Etnomax” a depus la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală cerere cu privire la înregistrarea în

calitate de marcă a semnului "epos", iar la 30 ianuarie 2014 AGEPI a eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 205094, oferindu-i reclamantului protecție exclusivă pentru produsele din clasele 08,11,21 conform clasificatului CIPS.

Consideră reclamantul că, pârâtul SRL "Iansis" încearcă să copieze activitatea sa, fără a depune careva eforturi pentru a elabora un plan propriu de afaceri, mijloacele utilizate de către pârât pentru a obține profit, sunt ilegale și prejudiciază în mod direct compania reclamantului.

Mai indică reclamantul, că SRL "Iansis", a expus spre comercializare produse marcate cu semnul înregistrat de către reclamant în calitate de marcă, prin aceste acțiuni încălcând în mod direct drepturile care decurg din marca nr. 25094 din 30 ianuarie 2014.

Precizează reclamantul că, în temeiul art. 9 pct. 1, lit. a), c) și pct. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 deține dreptul exclusiv asupra mărcii și este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială marca comercială care-i aparține.

Invocă reclamantul că, acțiunile pârâtului constituie un act de concurență neloială și are ca scop de a obține profituri nemeritate și de a beneficia de imaginea unui produs promovat de reclamant.

Solicită reclamantul constatarea utilizării ilegale a mărcii nr. 25094 din 30 ianuarie 2014 de către compania SRL "Iansis" și interzicerea utilizării mărfurilor marcate cu semnul "epos" în activitatea sa cu încasarea de la SRL "Iansis" în beneficiul SRL "Etnomax" a prejudiciului material în sumă de 50 000 lei.

În cadrul examinării pricinii, la data de 20 iunie 2014 SRL "Iansis" a depus cerere reconvențională, solicitând declararea nulă a înregistrării mărcii EPOS de către SRL "Etnomax" cu nr. 25094 din 30 ianuarie 2014 la AGEPI, în temeiul art. 21 pct. 1, lit. b) al Legii nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor.

În motivarea cererii reconvenționale SRL „Iansis” a invocat că, la 19 noiembrie 2007 OOO “Новомосковская посуда” a depus cerere pentru înregistrarea mărcii EPOS, iar la 10 aprilie 2009 a obținut înregistrarea mărcii sub nr. 105528. Marfa cu marca EPOS este vestită în țara de origine și datorită acestui succes este cerută și în RM, firmele moldovenești colaborează și susțin relații comerciale și financiare cu OOO “Новомосковская посуда” însă, SRL "Etnomax" profitând de acest caz în interes de rea credință a depus cerere către AGEPI cu privire la înregistrarea mărcii "epos" ca în consecință să dobândească drepturile exclusive asupra mărfurilor marcate cu această marcă, producând o blocare vădită a circuitului de mărfuri.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 01 septembrie 2014 a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată a SRL "Etnomax" împotriva SRL "Iansis", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI) privind apărarea drepturilor asupra mărcii, repararea prejudiciului material și cererea reconvențională a SRL „Iansis” către SRL „Etnomax”, AGEPI privind declararea nulă a înregistrării mărcii.

La 30 septembrie 2014, avocatul societății cu răspundere limitată „Etnomax”, Domnița Pagoni a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanțe, solicitând admiterea cererii de recurs și casarea hotărîrii în partea respingerii cererii de chemare în judecată înaintată de SC “Etnomax” SRL, cu pronunțarea unei noi hotărîri prin care acțiunea SC “Etnomax” SRL să fie admisă integral.

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

Susține recurentul că instanța a încălcat normele de drept material prin faptul că nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată.

În acest sens, menționează că prima instanță a încălcat, prin neaplicare, prevederile art. 9 alin.(1) lit.(a) din Legea privind protecția mărcilor, care stabilește că “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”

Totodată, susține recurentul că instanța putea și trebuia să aplice aceste prevederi deoarece:

SC „Etnomax” SRL este titularul unei mărci înregistrate și, în consecință, trebuie să se bucure de protecția conferită prin Legea privind protecția mărcilor.

Pârâtul, SC „Iansis” SRL, comercializează marfă produsă la ООО “Новомосковская посуда” marcată cu semnul “epos”, care este identic cu marca “epos” pentru produse identice cu cele pentru care marca “epos” a fost înregistrată.

SC „Etnomax” SRL nu a consimțit SC “Iansis” SRL ca aceasta să utilizeze marca înregistrată.

Consideră eronată și concluzia instanței precum că nu există probe că SC „Iansis” SRL încalcă dreptul “Etnomax” SRL asupra mărcii înregistrate, iar faptul expunerii în comercializare de către SC „IANSIS” SRL a produselor importate de la ООО “Новомосковская посуда” nu se încadrează în nici una din acțiunile prevăzute la art. 9 al Legii privind protecția mărcilor, care ar constitui încălcarea dreptului reclamantului asupra mărcii comerciale înregistrate, deoarece la materialele cauzei este anexat un extras de pe pagina web a SC „IANSIS” SRL, în care este expus setul de cratițe Nr. 16 “Вкусняшка” cu indicarea producătorului “Epos” și nu ООО “Новомосковская посуда”.

În susținerea celor invocate mai indică recurentul că, setul de cratițe Nr.16 “Вкусняшка”, este marcat cu semnul “epos” întrucât toate produsele fabricii ООО “Новомосковская посуда” sunt marcate.

Mai mult decât atât, însăși solicitarea formulată de către SC “Iansis” SRL prin cererea reconvențională denotă faptul că marca a fost și este utilizată de către pârât.

Or, dacă această marcă nu ar fi fost utilizată, pârâtul, în mod obișnuit, s-ar fi limitat la demonstrarea faptului că nu o utilizează. Dar, depunerea unei cereri reconvenționale prin care se solicită declararea nulă a înregistrării mărcii confirmă existența a două elemente relevante; 1) marca “epos” este utilizată de pârât și 2) acesta are intenția și interesul să o utilizeze în continuare.

Complementar celor invocate, recurentul consideră că dreptul unei mărci înregistrate, în speță “epos” constituie o valoare patrimonială și corespunzător un bun.

Precizează, în acest sens, că dreptul asupra mărcii “epos” care a fost înregistrat conform rigorilor legale stabilite de legislația RM și care oferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia (inclusiv dreptul de a interzice terților utilizarea mărcii în activitatea lor comercială, fără consimțământul său) este protejat și de Articolul 1 al Convenției Europene a Drepturilor Omului.

La 10 noiembrie 2014, SC "Iansis" SRL a depus referință la recursul declarat de reprezentantul societății cu răspundere limitată „Etnomax”, Domnița Pagoni, solicitînd respingerea recursului și menținerea hotărîrii primei instanțe.

La 21 noiembrie a depus referință la recursul declarat de reprezentantul societății cu răspundere limitată „Etnomax”, Domnița Pagoni, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM (AGEPI), confirmînd instanței înregistrarea mărcii "epos" și limitele de drepturi ale titularului acesteia, fără a se expune în privința admiterii sau respingerii recursului.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul declarat de reprezentantul societății cu răspundere limitată „Etnomax”, Domnița Pagoni, 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. 9 alin (1) al Legii nr. 38 – XVI din 29 februarie 2008, privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul 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 cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Conform art. 61 alin. (1) al Legii nr. 38 – XVI din 29 februarie 2008, privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în

drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Potrivit art. 72 alin. (1) din lege, la cererea părții lezate, pîrîtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau avînd motive rezonabile de a ști acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La stabilirea despăgubirilor:

a) se va ține cont de toate aspectele relevante, cum ar fi consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, beneficiile realizate pe nedrept de pîrît și, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale; sau

b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puțin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care pîrîtul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă.

Conform art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Din materialele dosarului se constată că SRL "Etnomax" a fost fondată la data de 17 noiembrie 1997.

La data de 07 martie 2013 SRL "Etnomax" a depus la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală cerere cu privire la înregistrarea în calitate de marcă a semnului "epos", iar la 30 ianuarie 2014 AGEPI a eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 205094, oferindu-i reclamantului protecție exclusivă pentru produsele din clasele 08,11,21 conform clasificatului CIPS.

Totodată conform art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS), titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționînd fără consimțămîntul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare pentru care marca de fabrică sau de comerț a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de înregistrare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată.

Reieșind din aceste prevederi, se va considera încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcii "epos", situația în care orice utilizare de către pârât a acestei mărci se va produce fără acordul titularului.

În contextul expus, Colegiul relevă că reclamantul nu a prezentat probe, în sensul prevederilor legale, care ar confirma încălcarea dreptului reclamantului asupra mărcii comerciale înregistrate în conformitate cu art. 9 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor.

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 cu Răspundere Limitată „Etnomax”, ca neîntemeiat și menține hotărîrea 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 cu Răspundere Limitată „Etnomax”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 septembrie 2014, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de către Societatea cu Răspundere Limitată „Etnomax” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Iansis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI) privind apărarea drepturilor asupra mărcii, repararea prejudiciului material și cererea reconvențională a Societății cu Răspundere Limitată „Iansis” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Etnomax”, AGEPI privind declararea nulă a înregistrării mărcii,

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul
Judecătorii

Nicolae Clima

Svetlana Novac

Tatiana Vieru

Ion Corolevschi

Oleg Sternioală