

DECIZIE

10 iulie 2013

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul – Svetlana Filincova

Judecătorii – Svetlana Novac, Tatiana Vieru

Galina Stratulat și Iurie Bejenaru

examinînd recursul declarat de către Societatea pe Acțiuni „Incomlac”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni „Orhei-Vit” împotriva Societății pe Acțiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor și utilizării mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 04 februarie 2013, prin care acțiunea a fost admisă,

constată

La 01.11.2011, SA „Orhei-Vit” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor și utilizării mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la 07.11.2005 a înregistrat la AGEPI marca NATURALIS nr. 12910, pentru clasele 29 și 32 conform clasificării de la NISA. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2-287/08 din 17.12.2008, a fost recunoscut faptul notorietății mărcii NATURALIS din 01.01.2007 înregistrată după SA „Orhei – Vit”.

Susține reclamantul că, contrar normelor legale și concurenței loiale, SA „Incomlac” ilicit utilizează marca NATURALIS pentru promovarea produselor sale în internet, ziare și pe ambalajul produselor, astfel comercializează înghețata (sorbetul) – NATURALIS, atît pe piața internă din Republica Moldova

cît și pe teritoriul Ucrainei. Pîrîtul promovează noutatea anului 2011, înghețata (sorbetul) Naturalis, care este expus în soc de căpșună, cu și fără glazură. Anul viitor pîrîtul urmează să producă și să comercializeze sorbetul Naturalis cu noi arome cu conținut de fructe de pădure și mere. Pîrîtul consideră că produsele sale cu denumirea NATURALIS ajută clienții să descopere lumea înghețatei din fructe.

Indică reclamantul că, s-a adresat executorului judecătoresc I. Furdui, iar acesta în temeiul art. 25 Cod de executare, a constatat faptul comercializării de către pîrît pe piața internă a înghețatei cu marca Naturalis, fapt confirmat prin procurarea și anexarea bonurilor fiscale, ambalajelor înghețatei și 10 poze color la procesul-verbal de constatare a faptelor.

La 29.07.2011, s-a adresat către SA „Incomlac” cu cerere privind încetarea producerii, stocării și comercializării produselor cu marca Naturalis, însă pîrîtul a neglijat-o. Astfel, conform art. 8 alin. (1) lit.d) din Legea cu privire la protecția concurenței, agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parțial, marca comercială a unui alt agent economic.

Prin utilizarea semnului NATURALIS pentru promovarea și comercializarea înghețatei, pîrîtul a indus publicul în eroare referitor la producătorul produselor comercializate. Susține reclamantul că, publicul crede că producătorul înghețatei NATURALIS este SA „Orhei – Vit”, ci nu SA „Incomlac”, astfel se constată o concurență neloială.

Pentru promovarea și comercializarea înghețatei, SA „Incomlac” a dezorientat consumatorul și a cauzat SA „Orhei-Vit” un prejudiciu material în mărime de 3 000 000 (trei milioane) lei.

Solicită reclamantul SA „Orhei-Vit” să fie încasat de la SA „Incomlac” suma de 3 000 000 lei cu titlu de prejudiciu material, a interzice SA „Incomlac” producerea și realizarea produselor cu denumirea NATURALIS pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a interzice exportul de produse cu denumirea NATURALIS, a interzice utilizarea mărcii comerciale NATURALIS în activitatea comercială, de stocare și publicitate și a obliga SA „Incomlac” să retragă din rețeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite și alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vânzare (f.d.3-6).

În procesul examinării acțiunii, reclamantul SA „Orhei-Vit” și-a majorat cuantumul pretențiilor în acțiune, solicitînd să fie încasat de la SA „Incomlac” suma de 3 426 000 lei cu titlu de prejudiciu material, precum și a interzice SA „Incomlac” producerea și realizarea produselor cu denumirea NATURALIS pe întreg teritoriul Republicii Moldova, a interzice exportul de produse cu denumirea NATURALIS, a interzice utilizarea mărcii comerciale NATURALIS în activitatea comercială, de stocare și publicitate și a obliga SA „Incomlac” să retragă din

rețeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite și alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vânzare (f.d.162).

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 04 februarie 2013, acțiunea depusă de SA „Orhei – Vit” a fost admisă.

S-a încasat de la SA „Incomlac” în beneficiul SA „Orhei – Vit” prejudiciul material în sumă de 3 426 000 (trei milioane patru sute douăzeci și șase mii) lei pentru folosirea ilegală a semnului identic cu marca NATURALIS pentru produse diferite, care a profitat de renumele mărcii.

S-a interzis SA „Incomlac” producerea și realizarea produselor cu denumirea NATURALIS pe întreg teritoriul Republicii Moldova.

S-a interzis SA „Incomlac” exportul produselor cu denumirea NATURALIS.

S-a interzis SA „Incomlac” utilizarea mărcii comerciale NATURALIS în activitatea comercială, de stocare și publicitate.

S-a obligat SA „Incomlac” să retragă din rețeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite și alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vânzare.

La 20.02.2013, SA „Incomlac” a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 04 februarie 2013, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii și emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acțiunii.

În motivarea cererii de recurs recurentul a indicat că, instanța de judecată la adoptarea hotărârii a interpretat în mod eronat normele de drept material, a examinat pricina unilateral, neobiectiv, dând apreciere greșită probelor administrate. Instanța de judecată a admis acțiunea intimatului, fără a constata faptul încălcării dreptului asupra mărcii, iar avizul-expertiză pe care și-a întemeiat concluzia prima instanță nu este o probă pertinentă și concludentă, deoarece a fost efectuată în baza unor presupuneri, fără a dispune de careva bază de calcul.

La 24.06.2013, SA „Orhei-Vit” a depus referință la recursul declarat de SA „Incomlac”, solicitând respingerea recursului ca fiind inadmisibil.

Verificând temeiurile invocate în cererea de recurs în raport cu hotărârea contestată și prevederile Legii, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul întemeiat și care urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin. (1) lit. b) CPC, instanța de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre.

Din materialele dosarului rezultă că, SA „Orhei – Vit” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Incomlac” prin care solicită încasarea prejudiciul material în sumă de 3 426 000 (trei milioane patru sute douăzeci și șase

mii) lei pentru utilizarea semnului NATURALIS, interzicerea producerii și realizării produselor cu denumirea NATURALIS, interzicerea exportului produselor cu denumirea NATURALIS, interzicerea utilizării mărcii comerciale NATURALIS și obligarea retragerii din rețeaua comercială din Republica Moldova, inclusiv din depozite și alte încăperi, produsele SA „Incomlac” cu denumirea NATURALIS, care se află în prezent în vânzare, invocând că, prin utilizarea semnului „NATURALIS” pentru promovarea și comercializarea produselor din sorbet (înghețată), SA „Incomlac” a dezorientat consumatorul, astfel cauzându-i un prejudiciu material în sumă de 3 426 000 lei.

La fel, din materialele cauzei rezultă că, conform certificatului de înregistrare a mărcii comerciale nr. 12910 din 07.11.2005, marca „Naturalis” este înregistrată după SA „Orhei – Vit” pentru clasele: 29 – fructe și legume conservate; 32 – băuturi din fructe și sucuri din fructe și din legume, băuturi nealcoolice conținând fructe, nectar, sucuri naturale din fructe fără aditivi, suc de mere, suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, suc de vișine și cireșe, suc de prune, suc de piersici, suc de caise, de mere, de coacăză, suc de ere și vișine, suc multifrut, sucuri de legume, suc de roșii, suc de morcov, suc de mere și morcov, și recunoscută în Moldova drept marcă notorie, fapt confirmat prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2008.

Conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14426 din 24.09.2007, după Buga Petru a fost înregistrată marca „NATURALIS” pentru clasele: 03- preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat, preparate pentru curățire, lustruire, degresare și șlefuire, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni de păr, produse pentru îngrijirea dinților, 35 –publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou.

La 01 ianuarie 2011, între Buga Petru, în calitate de licențiar, și SA „Incomlac”, în calitate de licențiat, a fost încheiat contractul de licență de marcă, potrivit căruia Buga Petru a acordat SA „Incomlac” licența exclusivă de folosire a mărcii protejată prin certificat. Totodată, licențiatului fiindu-i acordat dreptul: de aplicare a mărcii pe produsele și /sau pe ambalajul acestora, în publicitate, în imprimare, pe blanchete oficiale, firme, pe expodatele prezentate în expoziții și târguri organizate pe teritoriu, precum și dreptul de a acorda sublicențe persoanelor terțe în teritoriu, în condițiile coordonate cu licențiatorul. Termenul de valabilitate a contractului fiind până la 31 decembrie 2012.

Astfel, instanța de recurs reține că, SA „Incomlac”, în perioada 01.01.2011-31.12.2012, a utilizat marca „NATURALIS”, în temeiul contractului de licență din 01.01.2011 încheiat cu Buga Petru, căruia îi aparține marca NATURALIS conform certificatului 15426 din 24.09.2007, în scopuri publicitare pentru promovarea și comercializarea produsele sale din clasa 30, și anume, pentru înghețată, fapt care

este confirmat și de către reclamant /intimat în cererea de chemare în judecată, ci nu pentru clasa 32 (băuturi din fructe și sucuri din fructe și legume) pentru care este înregistrată marca „Naturalis” după SA „Orhei Vit”.

Contractul de licență din 01.01.2011, la momentul adresării în instanța de judecată era valabil și nu era lovit de nulitate după cum a concluzionat prima instanță, deoarece nici Legea privind protecția mărcilor și nici Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj, și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin HG nr. 612 din 12.08.2011, Monitorul Oficial nr. 135-138 /682 din 19.08.2011, nu conține norme obligatorii privind înregistrarea contractelor, cu excepția contractului de gaj. Înregistrarea contractelor cesiune, licență și franchising la AGEPI se realizează la solicitarea titularului sau solicitanților obiectelor de proprietate industrială.

Prin urmare, SA „Incomlac” legal a utilizat marca NATURALIS care îi aparține lui Buga Petru. Atât contractul de licență cât și certificatul de înregistrare a mărcii NATURALIS nr. 14426 din 24.09.2007, sunt valabile. Ba mai mult ca atât, produsele pentru care a fost înregistrată marca NATURALIS după SA „Orhei-Vit” (clasa 29, 32) și Buga Petru (clasa 03, 35), ulterior prin contractul de licență după SA „Incomlac”, nu sunt identice, respectiv produsele protejate de marca reclamantului/intimatului – Naturalis și cea protejată de marca recurentului/intimatului –NATURALIS sunt diferite.

Conform art. 2 din Legea cu privire la protecția mărcilor, *marcă* – 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.

Or, reieșind din textul legii citate, calitatea reclamantei/intimatei, SA „Orhei-Vit”, de titulară a mărci înregistrată „Naturalis”, îi conferă acesteia dreptul exclusiv de a se bucura de marcă pentru produsele pentru care a fost înregistrată, adică pentru băuturi din fructe și sucuri din fructe și din legume, băuturi nealcoolice conținând fructe, nectar, sucuri naturale din fructe fără aditivi, suc de mere, suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, suc de vișine și cireșe, suc de prune, suc de piersici, suc de caise, de mere, de coacăză, suc de ere și vișine, suc multifrut, sucuri de legume, suc de roșii, suc de morcov, suc de mere și morcov.

La caz, s-a stabilit cu certitudine că, marca „NATURALIS”, titularul căruia este Buga Petru, preluată de SA „Incomlac”, a fost înregistrată după acesta pentru alte clase, decât cea înregistrată după SA „Orhei Vit”, și anume, pentru clasele: 03-preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; 35 –publicitate, gestionarea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou. Or, altfel, spus, marca „Naturalis” înregistrată după SA „Orhei Vit” nu include și clasa 35.

Astfel, instanța de recurs conchide că, dreptul asupra mărcii NATURALIS în clasa 35, preluat de SA „Incomlac” de la Buga Petru a fost utilizat în scopuri publicitare pentru promovarea produselor proprii - înghețată, avînd drepturi depline pentru aceasta.

Conform standardului de firmă SF0428383-020:2008 „înghețată”, SA „Incomlac”, după tehnologie, produce 1) înghețată - produs fabricat din amestecuri lichide pe bază de lapte, sau amestec de lapte și grăsimi vegetale, de fructe și pomușoare, 2) șerbet – înghețată pe bază de amestec de lapte cu conținut redus de grăsime și proteine și conținutul sporit de zaharoză, 3) sorbet – înghețată fabricată în baza siropului de zahăr cu adausuri de aditivi de gust și aromă și 4) înghețată sufleu – înghețată de toate tipurile cu consistență densă, adică înghețată, un produs total diferit de cel al intimatului, care produce băuturi din fructe și sucuri din fructe și din legume. Prin urmare, argumentul intimatului invocat în cererea de chemare în judecată precum că, consumatorul ar putea confunda aceste două produse este pur declarativ, iar concluzia primei instanțe în acest sens ca fiind eronată. La materialele dosarului nu este anexat nici un înscris, probă sau rezultatele vre-unui sondaj public, din care s-ar deduce și s-ar adevăra argumentele reclamantului invocate în cererea de chemare în judecată, și anume că, consumatorul este dezorientat, că publicul consideră că înghețata NATURALIS este produsă de SA „Orhei Vit”, precum și că s-a constatat o concurență neloială din partea SA „Incomlac”. Or, reieșind din prevederile art. 2, 14 din Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, prerogativa de a stabili existența sau inexistența acțiunii de concurență neloială, îi aparține Consiliului Concurenței, în baza plîngerii privind presupusa acțiune de concurență neloială depusă de întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate. O decizie a Consiliului Concurenței în acest sens la materialele dosarului nu este anexată.

În atare circumstanțe, instanța de recurs ajunge la concluzia că, SA „Incomlac” nu a încălcat dreptul SA „Orhei-Vit” asupra mărcii „Naturals” înregistrată pentru clasa 29 și 32, iar aceasta constituie temei de respingere integrală a acțiunii, deoarece reieșind din conținutul art. 72 alin. (1) din Legea cu privire la protecția mărcilor, pîrîtul repară paguba în cazul în care a încălcat drepturile titularului mărcii.

Or, reieșind din normele art. 118 CPC, care prevăd obligațiunea părților să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale, în caz în care cerințele reclamantului nu se confirmă prin cumulul de probe admisibile, instanța judecătorească urmează să respingă acțiunea.

Cît privește concluzia primei instanțe, instanța de recurs reține că, prima instanță, admitînd integral acțiunea SA „Orhei-Vit”, și-a motivat concluzia sa pe avizul de expertiză nr. 02/11/12 din 14.11.2012, întocmit de evaluatorul

proprietății intelectuale Vitanov A., potrivit căruia valoarea prejudiciului material, ca urmare a încălcării de către SA „Incomlac” a drepturilor exclusive asupra mărcii comerciale „NATURALIS”, la situația de 01.10.2012, constituie aproximativ 3 426 000 lei, care în opinia instanței de recurs nu este un mijloc de probă pertinent și verosimil, nu are o forță probantă prestabilită și nu are prioritate față de alte probe din dosar, dar se apreciază în cumul cu alte probe în ansamblul și interconexiunea lor. Avizul de expertiză nu poate fi examinat ca o probă deplină și completă fiindcă concluzia expertului nu este una concludentă, ba din contra, se bazează pe presupuneri și probabilități, expertul utilizând „metode de orientare, că poate fi aplicată metoda și poate fi trasă concluzia”. Mai mult ca atât, instanța de recurs reține că, în valoarea prejudiciului, expertul a inclus și prețul contractului de licență, pe care, în opinia expertului, SA „Incomlac” trebuia să-l încheie cu SA „Orhei-Vit”, evaluat la suma de 2 864 912 lei, ci nu cu Buga Petru. Astfel expertul fără încuviințarea instanței a mărit obiectul cercetării, ceea ce contravine prevederilor art. 154 CPC. Or, reieșind din prevederile art. 6 din Legea cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, dreptul de a alege, la caz, cu cine să încheie contractul de licență, îi aparține agentului economic SA „Incomlac”, expertului prin lege fiindu-i atribuite alte drepturi și obligații.

Reieșind din cele stabilite, instanța de recurs nu poate reține avizul de expertiză nr. 02/11/12 din 14.11.2012, întocmit de evaluatorul proprietății intelectuale Vitanov A., ca o probă concludentă și pertinentă cazului dedus judecății.

La fel, instanța de recurs consideră că, nici motivul invocat de reclamant/intimat în cererea de chemare privind notorietatea mărcii comerciale „Naturalis” nu poate fi aplicabil litigiului, deoarece marca „Naturalis” a cărei notorietate a fost recunoscută prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17 decembrie 2008, ca și condiție ce definește însăși conceptul de marcă se deosebește de marca „NATURALIS”, preluată de SA „Incomlac” de la Buga Petru, atât după clasele pentru care a fost înregistrată marca cât și după produse, care nu fac parte din aceeași categorie de clasă.

Avînd în vedere că, argumentele invocate de către SA „Orhei-Vit” în cererea de chemare în judecată nu și-au găsit confirmare, iar SA „Incomlac” legal a utilizat marca „NATURALIS ” în temeiul contractului de licență din 01.01.2011 încheiat cu Buga Petru, căruia îi aparține marca NATURALIS conform certificatului 15426 din 24.09.2007, instanța de recurs ajunge la concluzia netemeinicii și ilegalității acțiunii depusă de SA „Orhei-Vit” împotriva Societății pe Acțiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor și utilizării mărcii.

În astfel de circumstanțe, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de SA „Incomlac” , a casa integral hotărîrea primei instanțe și a emite o nouă hotărîre, prin care se respinge cererea de chemare în judecată depusă de SA „Orhei-Vit” împotriva Societății pe Acțiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor și utilizării mărcii.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de Societatea pe Acțiuni „Incomlac”.

Se casează hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 04 februarie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni „Orhei-Vit” împotriva Societății pe Acțiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor și utilizării mărcii, și în cauza dată se emite o nouă hotărîre prin care:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni „Orhei-Vit” împotriva Societății pe Acțiuni „Incomlac” cu privire la repararea prejudiciului material, interzicerea producerii, realizării, exportării produselor și utilizării mărcii,.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,

Judecătorul:

Svetlana Filincova

Judecătorii:

Svetlana Novac

Tatiana Vieru

Galina Stratulat

Iurie Bejenaru