

D E C I Z I E

31 iulie 2013

mun. Chișinău

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

în componență:

Președinte, judecătorul Svetlana Filincova

Judecătorii Iurie Bejenaru, Galina Stratulat

Svetlana Novac și Tatiana Vieru

examinînd recursul declarat de societatea pe acțiuni „Arvo Com”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de societatea pe acțiuni „Arvo Com” împotriva societății cu răspundere limitată „Gelibert”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale, încetarea importului, producerii, vânzării și comercializării produselor ambalate și materialelor de ambalaj marcate cu marca comercială „Jodis” (ЙОДИС), retragerea din circuitul comercial a produselor cu marca „Jodis” (ЙОДИС) și la cererea reconvențională depusă de Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasily, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată, Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” și societatea cu răspundere limitată „Gelibert” împotriva societății pe acțiuni „Arvo Com”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea mărcii comerciale „Jodis” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „Arvo Com” și încasarea cheltuielilor de judecată, împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 01 aprilie 2013, prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă iar cererea reconvențională admisă

c o n s t a t ă

La 15 mai 2012 societatea pe acțiuni „Arvo Com” a depus cerere de chemare în judecată împotriva societății cu răspundere limitată „Gelibert”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale, încetarea importului, producerii, vânzării și comercializării produselor ambalate și materialelor de ambalaj marcate cu marca comercială „Jodis” (ЙОДИС), retragerea din circuitul comercial a produselor cu marca „Jodis” (ЙОДИС).

În motivarea acțiunii societatea pe acțiuni „Arvo Com” a indicat că în anul 2007 a început pregătirea pachetului de documente pentru producerea apei minerale iodate, primind și documentația necesară pentru începerea activității respective.

În acest sens i-a fost eliberat raportul de încercări nr. 6811-1 din 01 august 2006 și a fost înregistrat la Ministerul Sănătății produsul cu denumirea de IODINE CONCENTRATES, certificatul Nr. 00022 din 01 noiembrie 2007.

La fel s-a aprobat certificatul de calitate №06/10/10 din 28 februarie 2007 și la 10 decembrie 2007 Centrul Național Științifico-Practic de Medicină Preventivă a eliberat certificatul igienic № 3818.

Conform prevederilor Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 societatea pe acțiuni „Arvo Com” a înregistrat în Registrul Național al Mărcilor marca comercială JODIS (ЙОДИС) - certificat de înregistrare a mărcii nr. 16464 din 21 mai 2008.

Consideră reclamanta că în baza Legii și certificatului de înregistrare a mărcii, este unicul subiect de drept care poate să marcheze produse ori servicii, să fabrice, folosească, importe, exporte, transporte, ofere spre vânzare, vîndă sau în orice alt mod să pună în circulație economică sau să stocheze în aceste scopuri produsele marcate cu astfel de semne pe teritoriul Republicii Moldova.

Contrar circumstanțelor descrise, pîrîta societatea cu răspundere limitată „Gelibert” importă, stochează și oferă spre comercializare produse marcate cu semn protejat, drepturile asupra căruia aparțin societății pe acțiuni „Arvo Com” în calitate de titular de marcă.

Societatea pe acțiuni „Arvo Com” consideră că pe eticheta produselor „apă” lansată de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert”, contrar art. 3 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 se folosește denumirea mărcii comerciale „JODIS”, care aparține societății pe acțiuni „Arvo Com”.

Indică reclamanta că potrivit Legii 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 un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice.

La fel consideră societatea pe acțiuni „Arvo Com” că pîrîta societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a încălcat prevederile art. 8 alin. (l) lit. d) al Legii cu privire la protecția concurenței nr. 1103 din 30 iunie 2000, potrivit căruia agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parțial, marca comercială a unui agent economic.

Societatea pe acțiuni „Arvo Com” a indicat că societatea cu răspundere limitată „Gelibert” nu a primit acordul de a folosi marca comercială.

Prin acțiunile sale de producere, vânzare și comercializare a produselor ambalate și marcate cu marca comercială „JODIS” societatea cu răspundere limitată „Gelibert” cauzează prejudicii materiale reclamantei.

Solicită societatea pe acțiuni „Arvo Com” apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale, prin obligarea societății cu răspundere limitată „Gelibert” de a înceta importului, producerea, vânzarea și comercializarea produselor ambalate și materialelor de ambalaj marcate cu marca comercială „Jodis” (ЙОДИС) cu retragerea din circuitul comercial a produselor cu marca „Jodis” (ЙОДИС).

La 14 septembrie 2012 societatea cu răspundere limitată „Gelibert”, Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasily, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Compania Științifică de Producție „JODIS” și Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” au depus acțiune reconvențională împotriva societății pe acțiuni „Arvo Com”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „JODIS” nr.16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „Arvo Com” ca fiind înregistrată cu rea credință cu încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii reconvenționale reclamantii au indicat că Melnichenko Vasily Nicolaevich, Melnichenko Constantin Vasilievich Yaroschuk Anatoly Petrovich, Yaroschuk Alexandr Anatolievich sunt inventatorii metodei de iodare a apei prin tratare cu concentrat de iod și anume, concentratul „Jodis”, precum și titulari ai brevetelor de invenție ai desenelor industriale și ai mărcilor comerciale

„ЙОДИС”/„JODIS”, înregistrate la nivel internațional și național (Ucraina) începând cu anul 2000.

Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” (Международный промышленный концерн „Ярк-Киев”) și Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată (Научно-производственная компания „Йодис” ООО) sunt două companii din Ucraina care dețin dreptul de exploatare și utilizare a brevetelor de invenție a desenelor industriale și a mărcilor comerciale „ЙОДИС”/„JODIS”, transmise în bază de contract de titularii exclusivi începând cu anul 2004.

Societatea cu răspundere limitată „Gelibert” este o companie din Republica Moldova distribuitor exclusiv al concentratului „Jodis” și titular al dreptului de utilizare a mărcii și denumirii „ЙОДИС”/„JODIS”, în temeiul contractului de distribuție începând cu anul 2004.

La 22 iunie 2000 Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală a publicat înregistrarea metodei de iodare a apei și a altor băuturi inventată de Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich, invenția fiind înregistrată cu numărul PCT/UA99/00020.

În același timp a fost inventat și concentratul „Jodis” (Йодис) - substanță utilizată în procesul de producere a apei și a altor produse iodate.

La 15 noiembrie 2000 Departamentul de Stat pentru Proprietate Intelectuală al Ucrainei a înregistrat desenul industrial nr. 4044 și 4045 al etichetelor pentru apa minerală „ЙОДИС”/„JODIS” pe numele titularilor Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich, iar la 15 martie 2002 a fost înregistrată pe numele titularilor Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich marca „Йодис” nr. 23943.

Conform extrasului din Registrul de Stat al mărcilor pentru mărfuri și servicii al Ucrainei, termenul de valabilitate a mărcii nr. 23943 a fost prelungit la 07 mai 2009 până la 11 august 2019.

La 17 mai 2004 a fost înregistrată marca „Йодис” nr. 39687 pe numele titularilor Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich. Conform extrasului din Registrul de Stat al mărcilor comerciale din Ucraina eliberat la 26 decembrie 2011, termenul înregistrării mărcii nr. 39687 a fost prelungit până la 27 noiembrie 2021.

La 10 august 2007 Departamentul de Stat pentru Proprietate Intelectuală al Ucrainei a eliberat autorizația de model industrial nr. 14711 al etichetei „JODIS-CONCENTRATE”/„Йодис-КОНЦЕНТРАТ” titularilor dreptului asupra desenului industrial Melnichenko Vasily Nicolaevich, Melnichenko Constantin Vasilievich, Yaroschuk Anatoly Petrovich, Yaroschuk Alexandr Anatolievich.

Prin contractul nr. 7 din 20 mai 2004 și contractul nr. 9 din 19 septembrie 2007 titularii drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale și modelelor industriale „ЙОДИС”/„JODIS” au transmis dreptul de utilizare a mărcii comerciale „ЙОДИС”/„JODIS” Concernului Industrial Internațional „Yark-Kiev” (Международный промышленный концерн „Ярк-Киев”) și Companiei Științifice de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată (Научно-производственная компания „Йодис” ООО).

La 05 august 2004 Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” în persoana președintelui Yaroschuk Anatoly și Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată în persoana directorului Melnichenko Vasily, în calitate de furnizori, au încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Gelibert” –

distribuitor, contractul de distribuție nr. 12/22, conform căruia furnizorii sunt unici producători de concentrat „Jodis”(„Йодис”), titulari ai brevetelor de invenție și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente, acordând dreptul exclusiv de import (stocare, fabricare a produselor iodate finale, realizare directă sau prin intermediul terților) a concentratului „Jodis” („Йодис”) pe teritoriul Republicii Moldova și României.

Conform pct. 3.6. din contractul nominalizat societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a primit dreptul de a utiliza denumirile de firmă ale „Ярк-Киев” și „Йодис”, precum și dreptul de a utiliza cuvântul „ЙОДИС” („JODIS”) în denumirile produselor dar și în denumirile companiilor, create de el sau împreună cu terțe persoane în scopul executării contractului.

Astfel, începând cu anul 2004 și pînă în 2012 societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a devenit importatorul și distribuitorul exclusiv al concentratului „Jodis” în Republica Moldova.

Invocă reclamanții în acțiunea reconvențională că societatea pe acțiuni „Arvo Com” s-a adresat companiei „JODAVITA” din Lituania în vederea achiziționării concentratului „Jodis”, solicitând de la aceasta și informații despre procesul de producere a apei iodate.

În baza acestei cereri compania „JODAVITA” a pus la dispoziția societății pe acțiuni „Arvo Com” informațiile solicitate.

Totodată, la 21 mai 2008 AGEPI a înregistrat la solicitarea societății pe acțiuni „Arvo Com” marca „JODIS” (ЙОДИС) cu numărul 16464.

La 24 ianuarie 2012 societatea pe acțiuni „Arvo Com” a adresat o cerere societății cu răspundere limitată „Gelibert” prin care a interzis ultimei importarea, stocarea și comercializarea produselor marcate cu denumirea „JODIS” (ЙОДИС) cât și utilizarea denumirii respective pe eticheta produselor sale.

Astfel, consideră reclamanții din cererea reconvențională că societatea pe acțiuni „Arvo Com” nelegitim și neîntemeiat s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva societății cu răspundere limitată „Gelibert” privind interzicerea utilizării mărcii, considerînd marca „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008 înregistrată cu rea – credință.

Solicită reclamanții în acțiunea reconvențională anularea mărcii „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „ARVO Com” și încasarea cheltuielilor de judecată în mărime de 17870 lei.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 01 aprilie 2013 s-a respins ca nelegitimă și neîntemeiată cererea de chemare în judecată a societății pe acțiuni „Arvo Com” împotriva societății cu răspundere limitată „Gelibert”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale „JODIS” (ЙОДИС), obligarea societății cu răspundere limitată „Gelibert” de a înceta importarea, producerea, vînzarea și comercializarea produselor ambalate și marcate cu marca comercială „JODIS” (ЙОДИС), precum și a materialelor de ambalaj marcate cu marca „JODIS” utilizate în procesul producerii și obligarea societății cu răspundere limitată „Gelibert” de a retrage din circuitul comercial produsele cu marca „JODIS” (ЙОДИС).

S-a admis cererea de chemare în judecată reconvențională depusă de Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasily, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Compania Științifică de Producție „JODIS” societate cu răspundere limitată, Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” și societatea cu răspundere limitată „Gelibert” împotriva societății pe acțiuni „Arvo Com”, intervenient accesoriu Agenția

de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea mărcii „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „Arvo Com”.

S-a încasat de la societatea pe acțiuni „Arvo Com” în beneficiul lui Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasile, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Companiei Științifice de Producție „JODIS” societate cu răspundere limitată, Concernului Industrial Internațional „Yark-Kiev” și societății cu răspundere limitată „Gelibert” cheltuieli de judecată în mărime de 17 870 lei.

La 02 mai 2013 societatea pe acțiuni „Arvo Com” a depus recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 01 aprilie 2013, solicitând casarea acesteia și emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii formulate de societatea pe acțiuni „Arvo Com” privind apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale „Jodis”, cu respingerea cererii reconvenționale cu privire la anularea mărcii.

În motivarea cererii de recurs societatea pe acțiuni „Arvo Com” a indicat că circumstanțe importante pentru soluționarea pricinii nu au fost elucidate iar concluziile din hotărâre sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii.

În conformitate cu art. 439 alin. (2) 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. În cazul neprezentării referinței în termenul stabilit, admisibilitatea recursului se decide în lipsa acesteia.

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

Prin încheierea Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 17 iulie 2013 recursul declarat de societatea pe acțiuni „Arvo Com” a fost considerat admisibil.

În conformitate cu art. 442 alin. (1) 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.

În conformitate cu art. 444 Codul de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Prin referința depusă la 16 iulie 2013 societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a solicitat respingerea recursului și menținerea hotărârii contestate cu încasarea din contul societății pe acțiuni „Arvo Com” a cheltuielilor de judecată suportate în fața instanței de recurs.

Judecând recursul declarat în limitele invocate, pe baza materialelor din dosar și a referinței, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că acesta este depus în termen, neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 01 aprilie 2013 din următoarele motive.

Conform art. II alin. (8) din Legea nr. 155 din 5 iulie 2012, termenul de declarare a recursului împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de către curțile de apel și împotriva deciziilor instanțelor de apel pronunțate până la intrarea în vigoare a prezentei legi este de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau deciziei motivate.

La dosar nu sunt probe care ar confirma la ce dată Curtea de Apel Chișinău a expedit în adresa părților copia hotărârii motivate.

Astfel, recursul declarat la 02 mai 2013 se consideră depus în termen.

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

Din actele pricinii rezultă că la 15 mai 2012 societatea pe acțiuni „Arvo Com” a depus cerere de chemare în judecată împotriva societății cu răspundere limitată „Gelibert”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind apărarea dreptului exclusiv deținut asupra mărcii comerciale „JODIS” (ЙОДИС), prin obligarea societății cu răspundere limitată „Gelibert” de a înceta importarea, producerea, vânzarea și comercializarea produselor ambalate și marcate cu marca comercială „JODIS” (ЙОДИС), precum și a materialelor de ambalaj marcate cu marca „JODIS” (ЙОДИС) utilizate în procesul producerii și obligarea retragerii din circuitul comercial a produselor cu marca „JODIS” (ЙОДИС).

Din acțiunea societății pe acțiuni „Arvo Com” rezultă că aceasta a solicitat în temeiul Legii privind protecția mărcilor apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii „JODIS” prin obligarea societății cu răspundere limitată „Gelibert” de a înceta producerea, vânzarea și comercializarea produselor ambalate și marcate cu marca „JODIS”, precum și retragerea tuturor produselor cu marca „JODIS” din circuitul comercial.

La 14 septembrie 2012 societatea cu răspundere limitată „Gelibert”, Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasily, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Compania Științifică de Producție „JODIS” și Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” au depus acțiune reconvențională împotriva societății pe acțiuni „Arvo Com”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „JODIS” nr.16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „Arvo Com” ca fiind înregistrată cu rea credință cu încasarea cheltuielilor de judecată, invocînd în special că Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală încă la 22 iunie 2000 a publicat înregistrarea metodei de iodare a apei și a altor băuturi inventată de Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich, invenția fiind înregistrată cu numărul PCT/UA99/00020.

În același timp a fost inventat și concentratul „Jodis” (Йодис) - substanță utilizată în procesul de producere a apei și a altor produse iodate iar la 15 noiembrie 2000 Departamentul de Stat pentru Proprietate Intelectuală al Ucrainei a înregistrat desenul industrial nr. 4044 și 4045 al etichetelor pentru apa minerală „ЙОДИС”/„JODIS” pe numele titularilor Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich.

La 15 martie 2002 a fost înregistrată pe numele titularilor Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich marca „Йодис” nr. 23943 iar la 17 mai 2004 a fost înregistrată marca „Йодис” nr. 39687 pe numele acelorași titulari.

Prin contractul nr. 7 din 20 mai 2004 și contractul nr. 9 din 19 septembrie 2007 titularii drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale și modelelor industriale „ЙОДИС”/„JODIS” au transmis dreptul de utilizare a mărcii comerciale „ЙОДИС”/„JODIS” Concernului Industrial Internațional „Yark-Kiev” (Международный промышленный концерн „Ярк-Киев”) și Companiei Științifice de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată (Научно-производственная компания „Йодис” ООО), iar la 05 august 2004 Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” în persoana președintelui Yaroschuk Anatoly Petrovich și Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată în persoana directorului Melnichenko Vasily Nicolaevich, în calitate de furnizori au încheiat cu societatea cu răspundere limitată „Gelibert” în calitate de distribuitor contractul de

distribuție nr. 12/22, conform căruia furnizorii sunt unici producători de concentrat „Jodis” („Йодис”), titulari ai brevetelor de invenție și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente, acordând dreptul exclusiv de import (stocare, fabricare a produselor iodate finale, realizare directă sau prin intermediul terților) a concentratului „Jodis” („Йодис”) pe teritoriul Republicii Moldova și României.

Urmare a circumstanțelor descrise precum și a asistenței juridice de care a beneficiat la examinarea pricinii, reclamanții în acțiunea reconvențională au solicitat și încasarea cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 17 870 lei.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 01 aprilie 2013 cererea de chemare în judecată inițială a fost respinsă iar cererea reconvențională a fost admisă integral.

Judecînd pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a constatat că prima instanță a examinat pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material, procedural și apreciind probele administrate în conformitate cu art. 130 Codul de procedură civilă a emis o hotărîre legală.

Argumentele invocate de societatea pe acțiuni „Arvo Com” în cererea de recurs poartă caracter declarativ și nu au suport legal.

S-a stabilit cu certitudine că societatea cu răspundere limitată „Gelibert” este lider pe piața apei potabile, fiind și producătorul apei potabile iodate „Aqua unIQa” - prima apă potabilă iodată din Moldova, iar în procesul tehnologic de producere a apei societatea cu răspundere limitată „Gelibert” utilizează concentratul de iod - „Jodis” conform metodei inventatorilor Melnichenko Vasily Nicolaevich și Yaroschuk Anatoly Petrovich, înregistrată de Organizația Mondială pentru Proprietate Intelectuală la nivel internațional la 22 iunie 2000.

Aceste circumstanțe se confirmă prin contractul de distribuție nr. 12/22 din 05 august 2004 încheiat între societatea cu răspundere limitată „Gelibert” și Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” (Международный промышленный концерн „Ярк-Киев”) și Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată (f. d. 146-148 vol. I).

S-a constatat cu certitudine că prin contractul nr. 7 din 20 mai 2004 și contractul nr. 9 din 19 septembrie 2007, titularii drepturilor exclusive asupra mărcilor comerciale și modelelor industriale „ЙОДИС”/„JODIS” au transmis dreptul de utilizare a acestora Concernului Industrial Internațional „Yark-Kiev” (Международный промышленный концерн „Ярк-Киев”) și Companiei Științifice de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată.

De asemenea, din actele pricinii instanța de judecată reține că societatea cu răspundere limitată „Gelibert” achiziționează și importă concentratul „Jodis” începînd cu anul 2004 direct de la producătorii și titularii de drepturi asupra modelelor industriale și mărcilor „ЙОДИС”/„JODIS” în baza contractului de distribuție nr. 12/22 din 05 august 2004 încheiat cu Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” în persoana președintelui Yaroschuk Anatoly Petrovich și Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată în persoana directorului Melnichenko Vasily Nicolaevich, în calitate de furnizori, fapt care se confirmă prin contractul de distribuție nr. 12/22 din 05 august 2004 și actele vamale ce atestă importul permanent de concentrat „Jodis”.

Conform clauzei din pct. 1.1 al contractului nominalizat, furnizorii sunt unici producători de concentrate „Jodis” și titulari ai brevetelor de invenție, precum și a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală aferente.

Conform pct. 2.1 al aceluiași contract, furnizorii au acordat dreptul exclusiv de import (stocare, fabricarea produselor iodate finale, realizarea directă sau prin intermediul terților) a concentratului „Jodis” pe teritoriul Republicii Moldova și a României.

În conformitate cu pct. 3.6. din același contract societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a primit dreptul de a utiliza denumirile de firmă ale „Ярк-Киев” și „Йодис”, distribuitorul primind în mod expres dreptul de a utiliza cuvântul „ЙОДИС” („JODIS”) în denumirile produselor și denumirile companiilor, create de el sau împreună cu terțe persoane în scopul executării contractului.

Prin urmare, Curtea de Apel Chișinău corect a concluzionat că societatea cu răspundere limitată „Gelibert” deține dreptul de a utiliza sintagma „Jodis” de la inventatorii și producătorii nemijlociți ai concentratului „Jodis”, iar aceasta din urmă este obligată să menționeze concentratul „Jodis” pe etichetele produselor sale.

Începând cu anul 2004 societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a menționat pe etichetele tuturor produselor iodate faptul utilizării acestui concentrat în calitate de ingredient.

Conform art. 14 alin. (7) lit. b) al Legii privind produsele alimentare nr. 78 din 18 martie 2004, eticheta trebuie să conțină, în mod obligatoriu, informațiile prevăzute de reglementările în domeniul alimentar aplicabile, inclusiv lista ingredientelor, iar conform art. IV alin. (2) al Normelor privind etichetarea produselor alimentare, adoptate prin Hotărârea de Guvern nr. 996 din 20 august 2003, etichetele produselor alimentare trebuie să cuprindă în mod obligatoriu lista cu ingrediente și cantitatea unor ingrediente.

Prin urmare societatea pe acțiuni „Arvo Com” nu are dreptul să solicite interzicerea utilizării termenului „Jodis” de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert”, deoarece societatea cu răspundere limitată „Gelibert” este obligată să menționeze pe etichetele produselor sale ingredientele ce se conțin în produsul respectiv.

Conform art. 10 alin. (2) lit. b) al Legii nr. 38 privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008, dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terț să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanță cu practicile oneste indicațiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora.

Astfel, instanța de recurs reține că prima instanță corect a stabilit că societatea pe acțiuni „Arvo Com” înregistrând pe numele său marca „JODIS” în Republica Moldova nu are dreptul de a interzice societății cu răspundere limitată „Gelibert” utilizarea termenului „Jodis” pe eticheta produsului acesteia, întrucât societatea cu răspundere limitată „Gelibert” menționează pe etichetele sale acest termen în calitate de denumire a unui ingredient din compoziția apei potabile iodate produse de aceasta, fapt care este în deplină concordanță cu prevederile legislației în vigoare.

Societatea pe acțiuni „Arvo Com” în acțiunea înaintată a pretins că i-ar fi fost încălcat dreptul de proprietate asupra mărcii prin utilizarea ilegală a acesteia de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert”.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Prima instanță corect a concluzionat în privința netemeinicii argumentului nominalizat, or, societatea pe acțiuni „Arvo Com” nu a adus nici o probă în acest sens și nu a demonstrat lezarea dreptului de proprietate asupra mărcii.

La dosar nu sunt probe că societatea cu răspundere limitată „Gelibert” ar fi plasat pe piață produse sau servicii sub marca „JODIS” („ЙОДИС”).

Astfel, avînd în vedere că nu există nici un produs/serviciu sub această marcă nu poate fi vorba despre o atingere adusă dreptului de proprietate asupra mărcii.

Prin urmare, argumentele subsecvente din cererea de chemare în judecadă sunt neîntemeiate, or, acestea pornesc de la niște concepții ale societății pe acțiuni „Arvo Com” care sunt combătute prin probele descrise și prevederile legale aplicabile speței.

Intenția societății pe acțiuni „Arvo Com” de a produce în viitor apă minerală iodată nu poate servi drept argument în sprijinul acțiunii privind obligarea societății cu răspundere limitată „Gelibert” de a înceta importarea, producerea, vânzarea și comercializarea produselor ambalate și marcate cu marca comercială „JODIS” („ЙОДИС”), cu atît mai mult că s-a stabilit utilizarea de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a termenului „Jodis” pe eticheta produsului în calitate de denumire a unui ingredient din compoziția apei potabile iodate produse, iar în atare situație societatea pe acțiuni „Arvo Com” nu este împiedicată să producă apă potabilă iodată sau orice alt produs iodat.

Eventuala interzicere a utilizării de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a denumirii „Jodis”, cu interzicerea importului concentratului „Jodis” și retragerea tuturor produselor din circuitul comercial va produce un prejudiciu material considerabil și va duce la blocarea activității societății cu răspundere limitată „Gelibert”, fapt care ar prezenta o violare a articolului 1 Protocol 1 la Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale.

În aceste circumstanțe Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție constată că Curtea de Apel Chișinău just a respins acțiunea societății pe acțiuni „Arvo Com”.

Cu referire la acțiunea reconvențională, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție relevă următoarele.

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 prezentul capitol.

Conform art. 21 alin. (1) al Legii nr. 38 privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008, 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: marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7; 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.

Astfel, reieșind din normele legale enunțate în coroborare cu circumstanțele pricinii, instanța de recurs constată că prima instanță corect a stabilit că acțiunile societății pe acțiuni „Arvo Com” întrunesc temeiurile legale pentru anularea mărcii, deoarece marca „JODIS” (ЙОДИС) nr.16464 din 21 mai 2008 a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 și 5 ale Legii nr. 38 privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008.

La dosar nu sunt probe care ar demonstra că timp de aproape 5 ani de la înregistrarea mărcii societatea pe acțiuni „Arvo Com” ar fi plasat vreodată pe piață produse sau servicii sub marca „JODIS” (ЙОДИС).

Prin urmare se atestă că marca nominalizată nu a servit niciodată la deosebirea produselor și serviciilor societății pe acțiuni „Arvo Com” de cele ale altor persoane fizice și juridice.

Astfel, rezultă că marca „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008 nu a fost înregistrată în scopurile prevăzute de lege, din care considerente aceasta a fost just apreciată de prima instanță ca fiind înregistrată cu rea-credință.

De asemenea s-a stabilit că la momentul înregistrării mărcii nr. 16464 din 21 mai 2008, societatea pe acțiuni „Arvo Com” cunoștea despre existența în Ucraina a unor produse marcate „JODIS” (ЙОДИС) care erau promovate în Republica Moldova.

Din probele prezentate și anume din contractul de distribuție nr. 12/22 din 05 august 2004 s-a stabilit cu certitudine că începând cu anul 2004 societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a devenit importatorul și distribuitorul exclusiv al concentratului „Jodis” în Republica Moldova.

De asemenea este de menționat că pe parcursul anilor 2004-2012 activitatea de import a concentratului „Jodis” de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a purtat caracter permanent și perpetuu, dovadă în acest sens fiind documentele vamale anexate la materialele dosarului.

Marca „ЙОДИС”/„JODIS” era cunoscută pe piața de desfacere a Republicii Moldova încă din anul 2004, și anume prin intermediul concentratului „Jodis” importat de către societatea cu răspundere limitată „Gelibert”, fapt confirmat în ședința primei instanțe și de către reprezentantului AGEPI.

Mai mult ca atât, pe parcursul anilor 2006-2007 societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a produs și comercializat pe piața Republicii Moldova 1076793 sticle și butelii „Aqua-unica” pe etichetele cărora era indicată prezența Jodis - concentratului.

Prin urmare, atât denumirea „Jodis” cât și existența acestui produs era cunoscută pe piața de desfacere a Republicii Moldova înainte de înregistrarea de către societatea pe acțiuni „Arvo Com” a mărcii „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 la 21 mai 2008.

Conform datelor Registrului de Stat al persoanelor juridice s-a stabilit că societatea pe acțiuni „Arvo Com” nu are printre genurile de activitate înregistrate producerea apei potabile iodate sau a altor produse iodate, fapt ce se confirmă prin copia extrasului nr. 4677 din Registrul de Stat al persoanelor juridice anexat la materialele dosarului.

Conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, 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.

Actele pricinii cu certitudine denotă necesitatea admiterii acțiunii reconvenționale a reclamantilor Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasily, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Compania Științifică de Producție „JODIS” SRL, Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” și societatea cu răspundere limitată „Gelibert” împotriva societății pe acțiuni „Arvo Com”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea mărcii „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „Arvo Com”, cu anularea mărcii nominalizate și încasarea cheltuielilor de judecată, deoarece s-a stabilit cu certitudine rea-credința societății pe acțiuni „Arvo Com” ca pretins titular al mărcii „JODIS” (ЙОДИС) și intenția acesteia de blocaj a societății cu răspundere limitată „Gelibert” prin înregistrarea mărcii respective, inclusiv reieșind din faptul că timp de 4 ani titularul mărcii „JODIS” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008 nu a valorificat în nici un mod marca „JODIS” (ЙОДИС), fapt care indubitabil permite de a prezuma că aceasta nu are nici o intenție de a produce apă minerală iodată sau alte produse pentru care a fost înregistrată marca „JODIS” (ЙОДИС).

Prin referința depusă la 16 iulie 2013 reprezentantul societății cu răspundere limitată „Gelibert”, avocatul Andrei Bivol a solicitat încasarea cheltuielilor de asistență juridică suportate de societatea cu răspundere limitată „Gelibert” la examinarea recursului depus de societatea pe acțiuni „Arvo Com”.

În conformitate cu art. 94 alin. (1) Codul de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată.

În conformitate cu art. 96 alin. (1) și alin. (1¹) Codul de procedură civilă, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut câștig de cauză cheltuielile ei de asistență juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare și rezonabile.

Cheltuielile menționate la alin. (1) se compensează părții care a avut câștig de cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.

Prin mandatul din 10 iulie 2013 anexat la referință se confirmă că avocatul Andrei Bivol a fost împuternicit de societatea cu răspundere limitată „Gelibert” să-i reprezinte interesele în instanțele de judecată.

Potrivit actului de primire-predare a serviciilor din 12 iulie 2013 și facturii seria WI nr. 0623517 din aceeași dată anexate la referință, societatea cu răspundere limitată „Gelibert” a transferat pe contul Biroului asociat de avocați „Hanganu, Tănase și Partenerii” suma de 7 000 lei pentru asistență juridică și reprezentare în fața Curții Supreme de Justiție.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție relevă că deși pretinde încasarea sumei de 7 000 lei pentru asistența juridică prestată, avocatul Andrei Bivol nu a anexat la referință contractul de asistență juridică și borderoul de calcul detaliat al serviciilor juridice prestate pentru reprezentarea intereselor societății cu răspundere limitată „Gelibert” în fața Curții Supreme de Justiție.

În aceste circumstanțe solicitarea încasării sumei de 7 000 lei cu titlu de asistență juridică este apreciată drept abuzivă de către instanța de recurs, motiv pentru care cerința nominalizată va fi admisă parțial cu dispunerea încasării de la societatea pe acțiuni „Arvo Com” în beneficiul societății cu răspundere limitată „Gelibert” a sumei

de 500 lei pentru servicii juridice, or încasarea sumei de 7 000 lei pentru întocmirea unei referințe la cererea de recurs nu este reală, necesară și rezonabilă.

Având în vedere că prima instanță a examinat pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material și procedural, a verificat și apreciat probele administrate în conformitate cu art. 130 Codul de procedură civilă și a adoptat o hotărâre legală și întemeiată, iar argumentele invocate de societatea pe acțiuni „Arvo Com” în cererea de recurs poartă caracter declarativ, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul ca neîntemeiat și de a menține hotărârea contestată.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a), alin. (3) Codul de procedură civilă, 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 pe acțiuni „Arvo Com”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 aprilie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de societatea pe acțiuni „Arvo Com” împotriva societății cu răspundere limitată „Gelibert”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la apărarea dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale, încetarea importului, producerii, vânzării și comercializării produselor ambalate și materialelor de ambalaj marcate cu marca comercială „Jodis” (ЙОДИС), retragerea din circuitul comercial a produselor cu marca „Jodis” (ЙОДИС) și la cererea reconvențională depusă de Melnichenko Constantin, Melnichenko Vasily, Yaroschuk Anatoly, Yaroschuk Alexandr, Compania Științifică de Producție „Jodis” societate cu răspundere limitată, Concernul Industrial Internațional „Yark-Kiev” și societatea cu răspundere limitată „Gelibert” împotriva societății pe acțiuni „Arvo Com”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea mărcii comerciale „Jodis” (ЙОДИС) nr. 16464 din 21 mai 2008, titular societatea pe acțiuni „Arvo Com” și încasarea cheltuielilor de judecată.

Se admite parțial cerința societății cu răspundere limitată „Gelibert” de încasare a cheltuielilor de asistență juridică suportate în fața instanței de recurs.

Se încasează de la societatea pe acțiuni „Arvo Com” în beneficiul societății cu răspundere limitată „Gelibert” suma de 500 (cinci sute) lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte,
Judecătorul

Svetlana Filincova

Judecătorii

Iurie Bejenaru

Galina Stratulat

Svetlana Novac

Tatiana Vieru