

DECIZIE

14 decembrie 2016

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței – Svetlana Filincova,
Judecători –Sveatoslav Moldovan, Iurie Bejenaru,
Dumitru Mardari, Maria Ghervas

examinând recursul declarat de către The Karelia Tobacco Company, reprezentată de Dorian Chiroșca,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „IMPERIAL UNIT” SRL către Consiliul Concurenței, intervenient accesoriu The Karelia Tobacco Company, cu privire la anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015 și constatarea utilizării legale a desemnării „AMERICAN LEGEND” cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 02.08.2016 prin care a fost admisă parțial acțiunea și anulată decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015,

c o n s t a ț ă:

La 20.11.2015, „IMPERIAL UNIT” SRL s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Concurenței, intervenient accesoriu The Karelia Tobacco Company (Grecia), reprezentată în RM de Jenicikovscaia Ghelena, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), cu privire la anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015 și constatarea utilizării legale a desemnării „AMERICAN LEGEND” cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL.

În motivarea acțiunii a indicat că, la 07.11.2015, compania „IMPERIAL UNIT” SRL a recepționat decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015, cu care nu este de acord din următoarele considerente.

La 10.04.2015, compania The Karelia Tobacco Company, Athinion Street GR-241000, or. Kalamata, Grecia, prin intermediul reprezentantului din Republica Moldova BAA „INTELECT-PRO”, a adresat Plenului Consiliului Concurenței o cerere privind încălcarea drepturilor de autor asupra inscripției „AMERICAN LEGEND” cu imaginea unui vultur.

Potrivit art. 19 alin. (1) din Legea Concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012, sunt interzise orice acțiuni sau fapte care sânt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent,

realizate prin:

a) folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere;

b) copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.

Invocând norma de drept citată, reclamantul a declarat că, la emiterea Deciziei nr. CN-65 din 21.10.2015, Plenul Consiliului Concurenței, nu a ținut cont de prevederile indicate la lit. a) din alin. (1) al art. 19 *pre-citat*, și în acest fel, este evident că nu a fost recunoscut ca obiect de proprietate intelectuală dreptul de autor la care face referire The Karelia Tobacco Company, sau de alt fel se demonstrează foarte clar că aceștia din urmă nu dețin dreptul asupra inscripției „AMERICAN LEGEND”.

În ceea ce privește norma prevăzută de lit. b) la alin. (1) al art. 19 din Legea nr. 183 din 11.07.2012, care a fost reținută de către Plenul Consiliului Concurenței, întru argumentarea soluției sale, reclamantul susține că acest compartiment din cadrul art. 19 este unul foarte general și lipsit de specificații necesare pentru a putea fi înțeles pe deplin, deoarece însăși Legea prevede în care circumstanțe poate fi copiat aspectul exterior al unui produs, fapt care nu a fost reținut de către Consiliul Concurenței.

Mai mult, atât Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cât și Consiliul Concurenței, nu recunoaște dreptul la care pretinde The Karelia Tobacco Company și respectiv nu există careva premise pentru a le oferi monopol asupra unei desemnări care nu poate să le aparțină.

La 10.04.2012, The Karelia Tobacco Company a depus spre înregistrare în marcă cererea internațională nr. 1119541 (desemnarea AMERICAN LEGEND cu imaginea unui vultur).

La 15.03.2015, AGEPI a dispus respingerea cererii respective, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008, potrivit căruia, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului, iar la 01.07.2013, AGEPI a emis Decizia privind refuzul total asupra tuturor claselor pentru care a fost depusă cererea internațională nr. 1119541, notificând solicitantul, The Karelia Tobacco Company, despre dreptul de a contesta în instanța de judecată decizia în cauză. De către The Karelia Tobacco Company nu au fost întreprinse careva acțiuni pentru a dobândi o protecție legală pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin urmare, pe teritoriul Republicii Moldova, desemnarea „AMERICAN LEGEND”, nu poate fi înregistrată în calitate de marcă sau model industrial, corespunzător și pretențiile The Karelia Tobacco Company urmează a fi calificate ca nefondate și lipsite de suport juridic. Astfel, Plenul Consiliului Concurenței, în mod eronat, a făcut anumite constatări și, de aceea, nu poate fi trecut cu vederea primul aliniat din pagina (5) din conținutul Deciziei nr. CN-65 din 21.10.2015,

deoarece nimeni nu poate vinde o inscripție verbală.

În așa mod, este evident că dreptul de autor, la care pretinde The Karelia Tobacco Company, este lovit de nulitate sau inscripția „AMERICAN LEGEND” nu poate constitui un obiect de proprietate intelectuală, care poate fi înregistrat în calitate de marcă sau model industrial.

Totodată, reclamantul consideră că, Plenul Consiliului Concurenței eronat a perceput noțiunea de operă și a aplicat prevederile art. 11 alin. (1) lit. a) din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, deoarece noțiunea de „operă” în sensul legii enunțate reprezintă rezultatul unei creații intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și științei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și de forma de exprimare, de valoarea și importanța acesteia.

La caz, însă, în opinia reclamantului, este vorba despre un litigiu ce se referă la un model industrial neînregistrat, care conform art. 3 din Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI din 12.07.2007, reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, conturilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine. Astfel, The Karellia Tobacco Company în mod intenționat a folosit noțiunea de „operă” pentru a induce în eroare membrii Plenului, iar ultimul a ignorat acest aspect.

În contextul dat, reclamantul invocă și prevederile art. 13 alin. (2) din legea enunțată, potrivit căreia, un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care a fost făcut public pentru prima oară în Republica Moldova, în conformitate cu art. 10 alin. (1) și alin. (2). Or, în sensul acestor reglementări, drepturile la care pretinde The Karellia Tobacco Company sunt epuizate.

Cât privește dreptul de autor asupra creației grafice la care face referire atât examinatorul, cât și AGEPI, reclamantul a indicat că, potrivit art. 20 alin. (3) din Legea privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, în sensul prezentului articol, prin opere originale de artă se înțeleg operele de artă plastică sau grafică (imaginile, colajele, picturile, desenele, gravurile, tipăriturile, litografiile, sculpturile, tapiseriile, articolele din ceramică, din sticlă și fotografiile) dacă acestea sunt create personal de artist sau reprezintă exemplare considerate opere originale de artă. Exemplarele operelor originale de artă care au fost executate într-un număr limitat personal de către autorul lor sau cu consimțământul acestuia (de regulă, numerotate, semnate sau în alt mod autentificate de către acesta) sunt considerate opere originale de artă. De aici rezultă că, The Karellia Company a introdus în circuitul comercial un obiect de proprietate intelectuală, ce nu poate fi definit altfel decât ca model industrial, care se bucură de protecție în condițiile art. 23 alin. (2) din Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI din 12.07.2007.

Reieșind din cele expuse, reclamantul a solicitat anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015 și constatarea utilizării legale a desemnării „AMERICAN LEGEND” cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 02.08.2016, acțiunea a fost admisă parțial, fiind anulată decizia Plenului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015. În rest acțiunea a fost respinsă.

La 16.09.2016, The Karellia Tobacco Company a declarat recurs împotriva hotărârii date, prin care a solicitat să fie admisă cererea de recurs, casată hotărârea Curții de Apel Chișinău cu pronunțarea unei hotărâri noi de respingere a acțiunii.

În motivarea recursului, a indicat că instanța de judecată a examinat cauza fără a da o apreciere corespunzătoare probelor din dosar, iar hotărârea instanței a fost pronunțată cu încălcarea art. 239 CPC.

La 03.11.2016, AGEPI a depus referință la recursul declarat împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 02.08.2016, în care a indicat că, deoarece nu sunt invocate pretenții față de AGEPI și, corespunzător, AGEPI nu invocă pretenții față de părțile implicate în litigiu, admiterea sau respingerea cerințelor recurentului rămâne la decizia instanței judecătorești, în dependență de probele prezentate de către părți.

La 10.11.2016, Consiliul Concurenței a depus cerere de recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 02.08.2016, prin care a solicitat să fie admisă cererea de recurs, casată hotărârea Curții de Apel Chișinău cu pronunțarea unei hotărâri noi de respingere integrală a acțiunii și, totodată, a depus referință la cererea de recurs a The Karellia Tobacco Company, prin care, la fel, a solicitat casarea hotărârii Curții de Apel Chișinău cu pronunțarea unei hotărâri noi de respingere integrală a acțiunii.

La 14.11.2016, compania „IMPERIAL UNIT” SRL a depus referință prin care a solicitat respingerea recursului și menținerea hotărârii Curții de apel Chișinău din 02.08.2016.

La 06.12.2016, The Karellia Tobacco Company a depus referință la recursul Consiliului Concurenței din 10.11.2016, indicând că susține integral recursul respectiv.

Studiind materialele pricinii, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursurile întemeiate și care urmează a fi admise din următoarele considerente.

Prevederile art. 239 CPC stabilesc că, instanța de judecată își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședința de judecată.

Potrivit art. 240 alin. (1) CPC, la deliberarea hotărârii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.

Verificând legalitatea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 02.08.2016 prin prisma normelor de drept pre-citate, a argumentelor invocate în cererile de recurs și referințe, Colegiul reține că, instanța de fond, la soluționarea pricinii, a interpretat și a aplicat eronat prevederile legale, a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată, concluziile expuse în hotărâre sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii, iar aprecierea probelor de către instanță a fost arbitrară.

După cum atestă materialele pricinii, instanța de judecată, în justificarea soluției sale a invocat prevederile art. 13 alin. (2) din Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI din 12.07.2007, potrivit căroră, un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care a fost făcut public pentru prima oară în Republica Moldova, în conformitate cu art. 10 alin. (1) și alin. (2) și, ca urmare concluzionează că termenul de protecție a produselor de tutungerie sub denumirea „American Legend”, ale întreprinderii The Karelia Tobacco Company, este epuizat, deoarece conform materialelor cauzei acestea au fost plasate pe piața Republicii Moldova în anul 2012.

În așa mod, prin aplicarea normei date, instanța a calificat obiectul litigiului ca unul ce izvorăște din raporturile juridice ce apar în procesul creării, protecției juridice și utilizării desenelor și modelelor industriale, fapt care vine în contradicție cu circumstanțele pricinii și cu prevederile art. 118 alin. (3) CPC, conform căroră, circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sunt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Mai mult, în speță, obiectul litigiului este definit prin indicarea pretenției cu privire la anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015, emisă în rezultatul demarării la Consiliului Concurenței a pretenției, The Karelia Tobacco Company, ce se referă la acțiunile de concurență neloială, realizate de „IMPERIAL UNIT” SRL, caracterizate prin copierea ilegală a ambalajului produsului The Karelia Tobacco Company și plasarea acestuia pe piață, unde ultima a invocat atingerea dreptului de autor, și anume, a dreptului asupra creației grafice de pe ambalajul produsului de tutungerie, ce a fost executată la comandă în anul 1994, cât și obiecții la folosirea ambalajului pachetului de țigări în ansamblu, menționând că ambalajul folosit de The Karelia Tobacco Company a fost elaborat de David Taylor, în anul 1994, cu mult mai devreme de perioada în care „IMPERIAL UNIT” SRL a pus în circulație ambalajul copiat, și, astfel, lipsește cu desăvârșire dovada care ar demonstra legalitatea folosirii de către aceasta a ambalajului respectiv.

Prin urmare, Plenul Consiliului Concurenței a constatat că ambalajele articolelor de tutungerie cu inscripția „AMERICAN LEGEND”, care conține imaginea unui vultur pe fundal roșu/alb, ale întreprinderilor The Karelia Tobacco Company și „IMPERIAL UNIT” SRL, au un grad de asemănare vizuală sporită, de natură să creeze o confuzie în rândurile consumatorilor.

Analiza situației de fapt și de drept atestă că, temeinicia deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015 este definitivată și prin dovada cesiunii dreptului de autor din 17.10.2010 (f. d. 133, 140), anexată la acordul privind importul și realizarea produselor The Karelia Tobacco Company pe piața internă a Republicii Moldova (f. d. 137-139), încheiat între companiile The Karelia Tobacco Company și „Comontel - Grup” SRL, de unde rezultă că dreptul asupra simbolurilor (desen) de pe ambalajul produselor de tutunărit ale The Karelia Tobacco Company, a fost înregistrat ca drept de autor și cesiunea acestui drept a

fost preluată de către The Karelia Tobacco Company de la „Taylorbrands Limited a Gainsborough House”. Realmente, acest drept se bucură de protecția prevederilor Legii cu privire la dreptul de autor și drepturile conexe și ale Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice, respectiv fiind îndreptățit de a fi protejat și de orice acțiuni de concurență neloială.

În același timp, este de menționat că prezentul litigiu având ca obiect un act de concurență neloială cade sub incidența Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, iar potrivit art. 1 alin. (2) din legea enunțată, scopul acestei legi constă în reglementarea relațiilor ce țin de protecția, menținerea și stimularea concurenței în vederea promovării intereselor legitime ale consumatorilor. Astfel, instanța de recurs reține ca întemeiat argumentul recurentului, The Karelia Tobacco Company, precum că Legea concurenței nu conține prevederi legale care ar obliga agentul economic să înregistreze ambalajul produsului în calitate de obiect de proprietate intelectuală, dar interzice, prin prisma art. 19 alin. (1) lit. b), copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, fiind pus la bază, după cum reiese din art. 1 alin. (2) din legea dată, interesul legitim al consumatorului.

În această ordine de idei, este neîntemeiată afirmația instanței de fond, precum că întreprinderea The Karelia Tobacco Company nu ar avea careva drepturi înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece, în speță, nu se reclamă dreptul de protecție asupra unei mărci comerciale. Cu toate acestea, materialele pricinii (f. d. 152-154) denotă că, produsele de tutungerie ale The Karelia Tobacco Company facilitează de o arie de acoperire internațională, iar acest fapt denotă că aceasta cu mult mai devreme decât „IMPERIAL UNIT” SRL a pus în circulație ambalajul produsului de tutungerie.

Raportând circumstanțele arătate la materialele cauzei (f. d. 137-139) - acordul privind importul și realizarea produselor The Karelia Tobacco Company pe piața internă a Republicii Moldova), încheiat între companiile The Karelia Tobacco Company și „Comontel - Grup” SRL, se deduce că activitatea The Karelia Tobacco Company, pe piața Republicii Moldova, este compatibilă cu prevederile legale și corespunde scopului propus de Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, fapt care indică la legalitatea și temeinicia deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015.

Totodată, instanța de recurs reține că, la materialele pricinii, lipsesc probe care să confirme că obiectul de proprietate intelectuală, introdus în circuitul comercial de către The Karelia Tobacco Company, poate fi calificat, totuși, ca un desen sau model industrial neînregistrat, care se bucură de protecție în condițiile Legii privind protecția desenelor și modelelor industriale nr. 161-XVI din 12.07.2007, așa după cum afirmă intimatul „IMPERIAL UNIT” SRL.

Prin prisma celor indicate, Colegiul conchide că, instanța de fond a aplicat o lege care nu trebuia a fi aplicată. Or, întru respectarea sarcinii stabilite de art. 183 CPC, cu ajutorul obiectului și a motivelor de fapt, instanța de judecată urma să facă încadrarea, precizând legea care urmează a fi aplicată litigiului.

Din această perspectivă, afirmațiile primei instanțe fiind unele de natură evazivă și lipsite de temei juridic.

Reieșind din cele expuse, în conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admit recursurile declarate de către The Karelia Tobacco Company și de Consiliul Concurenței.

Se casează hotărârea Curții de Apel Chișinău din 02 august 2016, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „IMPERIAL UNIT” SRL împotriva Consiliului Concurenței, intervenient accesoriu The Karelia Tobacco Company, intervenient accesoriu AGEPI, cu privire la anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015 și constatarea utilizării legale a desemnării „AMERICAN LEGEND” cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL, în partea de ține de anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015, și se pronunță o hotărâre nouă prin care se respinge acțiunea înaintată de „IMPERIAL UNIT” SRL.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,

Judecători

Svetlana Filincova

Sveatoslav Moldovan

Iurie Bejenaru

Dumitru Mardari

Maria Ghervas