

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud. A. Minciuna)

DECIZIE

26 aprilie 2017

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecător

Judecătorii:

Tatiana Vieru

Galina Stratulat

Nicolae Craiu

Mariana Pitic

Oleg Sternioală

examinând recursul declarat de Societatea pe Acțiuni „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Supraten” împotriva SRL „Credagalex” privind apărarea dreptului asupra mărcii,

acțiunea reconvențională a SRL „Credagalex” împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Eskaro Group AB, SE privind constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii,

acțiunea „Eskaro Group AB” împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii, împotriva hotărârii din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Chișinău,

c o n s t a t ă :

La 27.05.2014, reclamantul SA „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga, s-a adresat în instanța de judecată cu cerere împotriva SRL „Credagalex” privind apărarea dreptului asupra mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la 17.09.2010 a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (numită în continuare AGEPI) cererea de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL КАІПАЖІ, inclusiv pentru clasa CIPS 02 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii. Cererii KAPRAL КАІПАЖІ i s-a atribuit numărul de depozit 013688 cu data depunerii. La 20.07.2011 AGEPI a dispus înregistrarea mărcii KAPRAL КАІПАЖІ atribuindu-i numărul de ordine 21669. Semnul dat se bucură de protecție în clasa CIPS 02 - vopsele, firmisuri, lacuri; substanțe de protecție contra ruginii și contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanți; rășini naturale în stare brută; metale sub formă de foite și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi și artiști. Ulterior, la 23.10.2013 a fost dispusă reînnoirea mărcii respective.

Reclamantul a invocat că, în urma efectuării monitorizării pieței de desfacere a produselor din clasa CIPS 02 din Clasificatorul de la Nisa, a depistat o categorie de

produse, și anume - email (substanță pentru smălțare) folosită pentru exterior și interior KAPRAL, așa scris, distribuită pe teritoriul Republicii Moldova de către pârâtul SRL „Credagalex”.

Reclamantul a mai menționat că, utilizarea de către pârâtul SRL „Credagalex” a produselor marcate cu semnul KAPRAL constituie o utilizare neautorizată în sensul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008. Deci, prin acțiunile SRL „Credagalex” se produce o încălcare a drepturilor exclusive ale reclamantului asupra mărcii KAPRAL КАПРАЛ, înregistrată în modul stabilit de lege.

Reclamantul solicită constatarea acțiunilor pârâtului SRL „Credagalex” de utilizare a semnului KAPRAL КАПРАЛ, pentru produsele din clasa CIPS 02, titular SA „Supraten” ca fiind ilegale; obligarea SRL „Credagalex” de a înceta acțiunile ce duc la încălcarea drepturilor exclusive ale reclamantului asupra mărcii KAPRAL КАПРАЛ, pentru produsele din clasa CIPS 02; obligarea SRL „Credagalex” de a retrage din circuitul comercial toate produsele pe care este aplicat semnele KAPRAL fie КАПРАЛ pentru produsele din clasa CIPS 02; interzicerea SRL „Credagalex” de a utiliza pe viitor în oricare formă produse sub semnele KAPRAL fie КАПРАЛ din clasa CIPS 02, pe teritoriul Republicii Moldova; încasarea din contul SRL „Credagalex” în beneficiul SA „Supraten” a tuturor cheltuielilor de judecată suportate de către reclamant în prezenta acțiune.

La 23.04.2015 SRL „Credagalex”, prin intermediul avocatului Ariadna Dodi, a depus cerere reconvențională împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Eskaro Group AB, SE prin care a solicitat constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010; anularea mărcii verbale KAPRAL nr. 21669 din 20.07.2011 înregistrată pe numele SA „Supraten”.

În motivarea cerințelor sale a indicat că, SRL „Credagalex” a importat o partidă de produse de smălțuire inscripționate cu marca KAPRAL în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 945 din 03.04.2014, încheiat cu întreprinderea ucraineană ООО «Эскарo Колор».

S-a indicat că, ООО «Эскарo Колор» este o întreprindere direct afiliată intervenientului accesoriu AS Eskaro, făcând împreună cu aceasta parte din concernul Eskaro Group AB, care este vestit producător de lacuri și vopsele, cunoscute în multe țări ale lumii, fiind prezentă pe piață încă din 1975.

S-a mai declarat că, produsele marcate cu denumirea KAPRAL au fost lansate în anul 2006 în Rusia și se comercializează în numeroase țări ale Europei de Est, în special în țările CSI. Intervenientul accesoriu Eskaro Group AB Suedia are înregistrată marca KAPRAL în Ucraina și Rusia. Astfel, în opinia SRL „Credagalex”, SA „Supraten” a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii, deoarece intervenientul accesoriu Eskaro Group AB, SE este un vestit producător de lacuri și vopsele, cunoscute în multe țări ale lumii, mărcile de bază ale căreia sunt: AURA, ESKARO, KONDOR, Titan și KAPRAL.

Din cele 5 mărci de bază ale Eskaro Group AB, SE (5 branduri), pârâtul a depus spre înregistrare 4 mărci identice cu mărcile intervenientului, și anume: KAPRAL, KONDOR nr. înregistrare 21515, ESKARO nr. depozit 027666 (respinsă de AGEPI ca urmare a opoziției depuse de Eskaro Group AB) și AURA nr. depozit 027792 anulată prin hotărârea Curții de Apel Chișinău, menținută prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din

15.01.2014 nr. 2ra-145/14.

S-a mai menționat că, coincidența semnelor depuse de pârât spre înregistrare la AGEPI cu brandurile intervenientului accesoriu Eskaro Group AB nu este întâmplătoare și reprezintă un act deliberat de rea-voiență.

La 26 iunie 2014 Eskaro Group AB, prin intermediul avocatului Ariadna Dodi, a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Supraten”, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii.

În motivarea cerințelor sale, Eskaro Group AB a indicat că, este un vestit producător de lacuri și vopsele, cunoscute în multe țări ale lumii, fiind prezent pe piață din anul 1975. Produsele marcate cu denumirea KAPRAL au fost lansate în anul 2006 în Rusia și se comercializează în țările Europei de Est, în special în țările CSI. Intervenientul accesoriu Eskaro Group AB Suedia are înregistrată marca KAPRAL în Ucraina și Rusia. Din cele 5 mărci de bază ale Eskaro Group AB, SE (5 branduri), pârâtul a depus spre înregistrare 4 mărci identice cu mărcile intervenientului, și anume: KAPRAL, KONDOR nr. înregistrare 21515, ESKARO nr. de depozit 027666 (respinsă de AGEPI ca urmare a opoziției depuse de Eskaro Group AB, SE) și AURA nr. depozit 027792 anulată prin hotărârea Curții de Apel Chișinău, menținută prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 15.01.2014 nr. 2ra-145/14.

Solicită reclamantul Eskaro Group AB, SE constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010; anularea mărcii verbale KAPRAL nr.21669 din 20.07.2011 înregistrată pe numele SA „Supraten”, precum și încasarea de la pârât a cheltuielilor de judecată.

La data de 15.10.2014 Eskaro Group AB, SE, prin intermediul avocatului Ariadna Dodi, a depus cerere de modificare a obiectului acțiunii solicitând suplimentar constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcilor verbale CONDOR nr. 18413 (clasa 02) și nr.21515 KONDOR КОНДОР (clasele 01, 19, 35), KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010, anularea mărcilor verbale nr. 18413 CONDOR (clasa 02) și nr.21515 KONDOR КОНДОР (clasele 01, 19, 35). (f.d. 66, vol I)

Prin încheierea din 19 septembrie 2016 a Curții de Apel Chișinău, pricinile civile au fost conexe într-o singură procedură.

Prin hotărârea din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Chișinău s-a respins, ca neîntemeiată, acțiunea înaintată de SA „Supraten” împotriva SRL „Credagalex” cu privire la constatarea utilizării ilegale a semnului KAPRAL, retragerea din circuitul comercial a mărfii, interzicerea utilizării pe viitor a acestui semn; s-au admis acțiunile depuse de „Eskaro Group AB” și SRL „Credagalex” și s-a constatat că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință la depunerea cererilor de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL КАИПАЛІ și a mărcilor CONDOR (clasa 02) și „KONDOR КОНДОР” (clasele 01, 19, 35); s-au anulat mărcile verbale KAPRAL КАИПАЛІ cu nr. de depozit 027793 (nr. de ordine al înregistrării 21669), CONDOR (clasa 02) cu nr. de depozit 023978 și KONDOR КОНДОР (clasele 01, 19, 35) cu nr. de depozit 027791, înregistrate după SA „Supraten”.

La 06 februarie 2017 SA „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga, a declarat recurs împotriva hotărârii din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel

Chișinău, solicitând casarea acesteia cu emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii recurentului și de respingere a acțiunilor înaintate de intimati.

În motivarea recursului s-a invocat că, instanța de judecată a soluționat drepturile și obligațiile unei terțe persoane, fără a o atrage în proces, a încălcat ordinea prevăzută pentru administrarea probelor, a interpretat eronat legea și nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată.

Menționează recurentul că, instanța de judecată a soluționat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces rezultând din faptul că prin cererea de concretizare a acțiunii sale, intimata Eskaro Group AB (vol. I, f.d. 66) a solicitat printre altele anularea înregistrării naționale CONDOR nr. 18413 pe seama depunerii acesteia cu rea-credință de către recurent. Conform extrasului din Registrul național al mărcilor (vol. I, f.d. 67 - anexat extras electronic) această înregistrare a fost depusă și aparține unei terțe societăți cu răspundere limitată și care nu a fost atrasă în nici un fel în prezentul proces. Această circumstanță a fost confirmată și de către autoritatea națională - AGEPI prin referința formulată la cererea suplimentară (vol. I, f.d. 99 - 100). În acest mod a fost admisă încălcarea principiilor prevăzute la art. 59 alin. (1) Cod de procedură civilă, conform cărora parte în proces (reclamant sau pârât) poate fi orice persoană fizică sau juridică prezumată, la momentul intentării procesului, ca subiect al raportului material litigios, iar conform art. 55 Codul civil, persoană juridică este organizația care are un patrimoniu distinct și răspunde pentru obligațiile sale cu acest patrimoniu, poate să dobândească și să exercite în nume propriu drepturi patrimoniale și personale nepatrimoniale, să-și asume obligații, poate fi reclamant și pârât în instanță de judecată.

Opinează recurentul că, instanța de fond urma să constate netemeinicia acțiunii Eskaro Group AB în partea anularea înregistrării naționale CONDOR nr. 18413 rezultând din faptul că recurentul nefiind titularul acestei înregistrări sau pentru a asigura respectarea garanțiilor prevăzute în art. 6§1 din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale cât și art. 1 din Protocolul adițional nr. 1 la Convenție să dispună atragerea în proces a titularului respectivei înregistrări.

Relatează recurentul că, un alt temei de contestare a actului judecătoresc îl constituie neverificarea și necercetarea de către instanța de fond a probelor prezentate de părți, probe ce nu au fost cercetate de instanță în cadrul dezbaterilor și a susținerilor verbale, fapt ce se confirmă prin procesele-verbale ale ședințelor de judecată și înregistrările audio a audierilor efectuate la 06.10.2016, 24.10.2016, 10.11.2016 și 21.11.2016.

Precizează recurentul că, instanța de fond își bazează concluziile pe înscrisuri inadmisibile în pofida obiecțiilor depuse de recurent pe marginea înscrisurilor depuse la cauză de intimata Eskaro Group AB. În sensul dat se învederează că probele prezentate de intimatul Eskaro Group AB, care se pretind că ar demonstra legătura dintre numitele societăți, cât și pretinsele drepturi asupra unor mărci, urmau să fie recunoscute ca inadmisibile, deoarece nu au fost autentificate în modul corespunzător.

Consideră recurentul că, instanța de fond a omis să motiveze soluția sa privind respingerea argumentelor ce țin de lipsa apostilei, care conform prevederilor art. 3 și art. 4 din Convenția cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine, încheiată la Haga la 5 octombrie 1961, la care Moldova, Estonia și

Suedia sunt state semnatare. Instanța de fond a admis aceste înscrisuri în pofida faptului că între Republica Moldova și statele menționate - Estonia și Suedia în special - nu există încheiat nici un act internațional cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă din care să rezulte recunoașterea reciprocă a actelor oficiale fără vreo altă legalizare. Mai mult, intimatul Eskaro Group AB la depunerea acțiunii, care ulterior a fost conexată, a furnizat înscrisuri netraduse în limba română. Or, conform art. 466 alin. (5) Cod de procedură civilă, actele încheiate într-o limbă străină se prezintă în instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în traducere în limba moldovenească, cu autentificarea traducerii în modul stabilit.

Conform art.434 Cod de procedură civilă, recursul împotriva deciziei se depune în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale.

Hotărârea Curții de Apel Chișinău a fost adoptată la 21 noiembrie 2016 și expediată în adresa participanților la proces la 19 decembrie 2016 conform scrisorii de însoțire, iar recurentul SA „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga, a declarat recurs la 06 februarie 2017, ceea ce denotă că recursul a fost declarat în termen.

Examinând argumentele invocate în recurs în raport cu materialele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție va admite recursul declarat de SA „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga, și va casa hotărârea contestată cu remiterea pricinii la rejudecare în instanța de fond – Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanței de apel și să trimită pricina spre rejudecare în instanța de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

Judecând pricina în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiții a constatat că Curtea de Apel Chișinău la examinarea pricinii a încălcat normele de drept procedural.

În conformitate cu art. 214 Cod de procedură civilă, după ce ascultă explicațiile participanților la proces, instanța judecătorească, luând în considerare opinia acestora, stabilește consecutivitatea cercetării probelor, care poate fi modificată ulterior.

Articolul 222 din Codul de procedură civilă, stabilește că înscrisurilor și proceselor-verbale privind cercetarea înscrisurilor, întocmite la fața locului în modul stabilit la art.125, 127 și 185 alin.(1) lit. j), li se dă citire în ședință de judecată, apoi se prezintă participanților la proces și reprezentanților și, după caz, experților, specialiștilor și martorilor. După aceasta, participanții la proces pot da explicații asupra lor.

În contextul normelor procedurale enunțate *supra*, Colegiul reține că atât din procesele-verbale ale ședințelor de judecată din 06.10.2016, 24.10.2016, 10.11.2016 și din 21.11.2016 a Curții de Apel Chișinău, cât și din înregistrările audio ale ședințelor de judecată efectuate de către instanța judecătorească nu se identifică faptul precum că instanța de judecată ar fi efectuat această etapă a dezbaterilor judiciare, or, probele și înscrisurile cercetate în cadrul ședinței de judecată stau la baza hotărârii adoptate, indiferent de soluție, rezultând din prevederile art. 238 alin.(2) și art. 241 alin.(5) Cod de procedură civilă.

Respectiv, Colegiul consideră întemeiate argumentele recurentului invocate în acest sens precum că nu au fost verificate și cercetate de către instanța inferioară probele prezentate de părți în cadrul dezbaterilor judiciare ale ședințelor de judecată.

Tot aici, este de menționat că, din hotărârea contestată nu se disting careva precizări ce ar demonstra cercetarea acestora și supunerea aprecierii, ci doar se menționează precum că în rezultatul cercetării acestora s-a concluzionat asupra netemeinicii acțiunii depuse de SA „Supraten” și admiterea acțiunii reconvenționale a SRL „Credagalex” împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Eskaro Group AB, SE privind constatarea acționării cu rea-credință, anularea mărcii și a acțiunii înaintate de „Eskaro Group AB” împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii.

În această ordine de idei, Colegiul conchide că circumstanțele constatate în raport cu hotărârea instanței inferioare și procesele verbale ale ședințelor de judecată indică nemijlocit la contradicțiile admise în contextul normelor procedurale civile și respectiv constituie o încălcare a acestora.

Prin urmare, este cert faptul că omisiunile indicate *supra* nu pot fi corectate de instanța de recurs, hotărârea contestată urmează a fi casată cu restituirea pricinii pentru rejudecare.

La rejudecarea pricinii, instanța de fond urmează să verifice circumstanțele menționate *supra* și reexaminând pricina, să emită o hotărâre întemeiată, cu aplicarea corectă a normelor de drept, respectând dreptul părților la un proces echitabil.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea contestată a Curții de Apel Chișinău nu corespunde standardelor procedurale ale unui act judecătoresc, omisiune care nu poate fi corectată de către instanța de recurs la examinarea pricinii în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Societatea pe Acțiuni „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga, casării hotărârii din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Chișinău și remiterii pricinii spre rejudecare în instanța de fond – Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Or, în contextul prevederilor art. 83 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.06.2008 competența examinării litigiilor ce apar la aplicarea prezentei legi se soluționează de judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, în speță – Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani), modificat prin Legea pentru modificarea și completarea unor acte legislative nr. 162 din 30.07.2015 și intrat în vigoare la data de 28.08.2015.

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

d e c i d e :

Se admite recursul declarat de Societatea pe Acțiuni „Supraten”, prin intermediul avocatului Iulian Iorga.

Se casează hotărârea din 21 noiembrie 2016 a Curții de Apel Chișinău, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Supraten” împotriva

SRL „Credagalex” privind apărarea dreptului asupra mărcii, acțiunea reconvențională a SRL „Credagalex” împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Eskaro Group AB, SE privind constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii și la acțiunea „Eskaro Group AB” împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii, cu remiterea pricinii la rejudecare în Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței

Tatiana Vieru

Judecătorii:

Galina Statulat

Nicolae Craiu

Mariana Pitic

Oleg Sternioală