

DECIZIE

26 aprilie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Iulia Sîrcu

Judecătorii

Sveatoslav Moldovan, Maria Ghervas

Ion Druță, Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către Societatea cu răspundere limitată „Artion Lux”,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății cu răspundere limitată „iRobot” împotriva Societății cu răspundere limitată „Artion Lux” cu privire la încălcarea drepturilor asupra mărcilor și repararea prejudiciului material,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2016, prin care acțiunea a fost admisă,

c o n s t a t ă :

La data de 20 ianuarie 2015, SRL „iRobot” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Artion Lux” cu privire la repararea prejudiciului material.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate după ea următoarele mărci comerciale: marca comercială Barrier, adeverința nr. 12156 pe numele SA „Mettem-Tehnologii”, iar dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării aparține reclamantei în baza contractului nr. 1096 din 07 septembrie 2007; marca comercială Apa Nouă (Новая Вода), adeverința nr.12157 pe numele lui Vitalii Gomeniuc, care i-a transmis dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în temeiul contractului nr. 1096 și marca comercială Gheizer, deținută în baza contractului de licență din 11 iunie 2013.

Menționează că, mărcile enunțate sunt înregistrate în clasa nr. 11 a mărfurilor și, anume, „aparate și filtre pentru curățarea apei”.

Susține că, mărfurile, care sunt înregistrate sub mărcile menționate, pot fi livrate, produse, comercializate pe teritoriul Republicii Moldova exclusiv de către reclamantă sau de terți doar cu acordul acesteia.

Afirmă că, în urma cumpărăturilor de control efectuate de managerii companiei s-a constatat că, în perioada anilor 2011-2014, pârâta a încălcat cu bună-credință drepturile sale prin importul, vânzarea, distribuirea produselor sub mărcile

menționate pe teritoriul Republicii Moldova fără acordul titularului de drepturi, cauzându-i, astfel, un prejudiciu real.

Relevă că, conform art. 61 din Legea privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Sunt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: titularul mărcii; orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în condițiile art.27 alin.(6); alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Mai relevă că, conform art. 72 alin. (1) lit. a) din Legea menționată, la cererea părții lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau având motive rezonabile de a ști acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La stabilirea despăgubirilor se va ține cont de toate aspectele relevante, cum ar fi consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, beneficiile realizate pe nedrept de pârât și, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale.

Invocă că, în vederea soluționării problemei pe cale amiabilă, în adresa pârâtei a fost expediată o reclamație, însă aceasta, primind reclamația, a dat un răspuns evaziv și ambiguu, nedorind să repare prejudiciul.

Solicită încasarea de la pârâtă a sumei de 213050 lei, cu titlu de prejudiciu material.

Ulterior, SRL „iRobot” a depus cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând obligarea SRL „Artion Lux” de a scoate din circuitul civil, pe propria cheltuială, toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЪЕР, НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și încasarea de la pârâtă a sumei de 137985 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra mărcii БАРЪЕР, a cheltuielilor pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei și a cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 32080,80 lei.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2016 acțiunea a fost admisă, a fost obligată SRL „Artion Lux” să scoată din circuitul civil, din cont propriu, toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЪЕР, НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și au fost încasate de la SRL „Artion Lux” în beneficiul SRL „iRobot” suma de 137985 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra mărcii БАРЪЕР, cheltuielile pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei și cheltuielile de asistență juridică în sumă de 10810,32 lei. În rest cerința cu privire la încasarea cheltuielilor de asistență juridică a fost respinsă ca neîntemeiată.

La data de 23 decembrie 2016 și 01 martie 2017, în termenul prevăzut de lege, SRL „Artion Lux” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând

admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acțiunii.

În motivarea recursului a indicat că, hotărârea primei instanțe este neîntemeiată și ilegală.

Menționează că, reieșind din prevederile art. 61 din Legea privind protecția mărcilor și ținând cont de informațiile conținute în Registrul național al mărcilor, ținut de AGEPI, se constată că, la materialele dosarului lipsesc certificatele de înregistrare a mărcilor în litigiu, fiind anexate niște morfeme în chirilică, statutul juridic al acestora nefiind determinat.

Sușține că, la materialele dosarului a fost anexată decizia AGEPI din 09 septembrie 2007, prin care a fost înregistrat contractul de licență exclusivă a drepturilor asupra mărcii în Registrul Național al Acordurilor Înregistrate, licențiar fiind ZAO „METTEM-Tehnologii”, iar licențiat – SRL „Autoneon”, pe un termen de pînă la 27 ianuarie 2014.

Consideră că, intimata urma să se adreseze în instanța de judecată în perioada de valabilitate a contractului, însă s-a adresat după expirarea termenului contractului, astfel, pretențiile privitor la scoaterea din circuitul civil a produselor incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЬЕР, НОВАЯ ВОДА, ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină, sunt lipsite de o justificare legală.

Afirmă că, intimata a susținut, iar instanța a preluat afirmațiile precum că, SRL „iRobot” ar fi titularul exclusiv asupra mărcilor 12255 A, 12156 și 12157, pe cînd decizia AGEPI din 09 septembrie 2007 se referă doar la marca 12156, iar cu referire la celelalte două mărci nu s-a prezentat un contract de licență înregistrat la AGEPI.

Relevă că, contractul de licență din 11 iunie 2013, autentificat la notar, cu privire la marca 12155A și contractul de licență din 01 mai 2011 încheiat între Vitalii Gomeniuc și SRL „Autoneon” cu referire la marca 12157, nefiind înregistrate la AGEPI, nu constituie temei legal de constatare a încălcărilor pretinse.

Invocă că, art. 13 din Legea privind protecția mărcilor stipulează că, titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse și/sau servicii care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțământul său. Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul cînd titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau prestării serviciilor, în special cînd starea acestora este modificată sau alterată după plasarea lor pe piață.

Mai invocă că, din materialele cauzei rezultă că, intimata nu a prezentat careva probe, care ar confirma că, mărfurile importate și comercializate ar fi adus atingere asupra drepturilor titularului.

Consideră că, realizarea acestor mărfuri a fost chiar în beneficiul titularului și nicidecum nu s-a cauzat un prejudiciu.

Menționează că, recurenta a avut contracte comerciale de la titular și producător, marfa comercializată este originală și nu contrafăcută, modificată sau alterată după plasarea pe piață.

Susține că, prevederile art. 13 alin. (2) din Legea enunțată nu au fost și nici nu puteau fi invocate.

Consideră că, instanța nu a examinat în totalitate și cumulativ faptele pretinse de încălcare a drepturilor, conform criteriilor aplicabile în domeniu: să existe identitate/similaritate între marcă și semnul folosit; să existe asemănare sau identitate între produsele/serviciile, pe care le protejează marca și produsele/serviciile, pe care se aplică semnul; asemănările menționate să producă un risc de confuzie, care include și riscul de asociere; utilizarea semnelor similare cu o marcă să aducă prejudicii titularului mărcii.

Afirmă că, atât recurenta, cât și intimata comercializează pe piață produse absolut identice, de la același, unic producător, însă producerea „riscului de confuzie” nu poate exista, filtrele comercializate de recurentă conțineau mențiunea producătorului.

De asemenea, consideră că, prevederile art. 16 alin. (1) din Acordul TRIPs, la fel, confirmă lipsa motivelor de a admite pretențiile intimitei.

Relevă că, nu este de acord cu raportul de evaluare, întocmit de către evaluatorul Andrei Popa la data de 28 septembrie 2015.

Menționează că, intimata pretinde că, prejudiciul invocat rezultă din importul mărfii prin invoice nr. nr. 3 și 5 din 22 ianuarie și 08 februarie 2013, valoarea factuală a acestor mărfuri fiind de 26652,81 lei și 48673,4 lei, iar valoarea în vamă-28046,88 lei și 54555,91 lei.

Susține că, ambele seturi de mărfuri au fost realizate angro, obținându-se un profit net de 3300,99 lei (2436,5 lei + 864,49).

Afirmă că, evaluatorul a luat în calcul doar actele prezentate de către intimată, deși recurenta a prezentat facturile fiscale care confirmă că, mărfurile importate conform acestor facturi au fost comercializate angro, însă acestea au fost ignorate.

Invocă că, în raportul de evaluare nu este expusă baza de calcul, care ar justifica metoda utilizată și care ar duce la concluzia că, comercializarea mărfurilor cu valoarea factuală de 75326 lei a adus un prejudiciu de 137985 lei.

Mai invocă că, evaluatorul s-a expus și asupra legalității acțiunilor sale, deși nu era în drept.

Prin referința depusă la datat de 27 martie 2017 SRL „iRobot” a solicitat respingerea recursului și menținerea hotărârii primei instanțe.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat și care urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii primei instanțe și trimiterea cauzei spre rejudecare după competență la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani) din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și 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.

Înaintând prezenta cerere de chemare în judecată, SRL „iRobot” a solicitat obligarea SRL „Artion Lux” de a scoate din circuitul civil, pe propria cheltuială, toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЪЕР, НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și încasarea de la SRL „Artion Lux” a sumei de 137985 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra mărcii БАРЪЕР, a cheltuielilor pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei și a cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 32080,80 lei.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea prezentei cauze, a ajuns la concluzia temeiniciei acțiunii, obligând SRL „Artion Lux” să scoată din circuitul civil, din cont propriu, toate produsele incluse în clasele CIPS 11 și 21, care poartă mărcile БАРЪЕР, НОВАЯ ВОДА și ГЕЙЗЕР, scrise fie în chirilică sau latină și încasând de la SRL „Artion Lux” în beneficiul SRL „iRobot” suma de 137985 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin încălcarea drepturilor asupra mărcii БАРЪЕР, cheltuielile pentru efectuarea expertizei în sumă de 20922,20 lei și cheltuielile de asistență juridică în sumă de 10810,32 lei, în rest respingând cerința cu privire la încasarea cheltuielilor de asistență juridică ca neîntemeiată.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție conchide, însă, că o astfel de soluție rezultă din nedeterminarea exactă a naturii juridice a litigiului, criteriu, care presupune prin sine lămurirea completă și certă a situației de fapt sub toate aspectele, mai mult că, concluziile primei instanțe sunt bazate pe o apreciere unilaterală și arbitrară a materialului probator, fapt ce vine în contradicție cu normele de drept procedural.

Astfel, în conformitate cu art. 118 alin. (3) CPC, 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.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) și (2) CPC, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblu și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.

În conformitate cu art. 241 alin. (5) CPC, în motivare se indică circumstanțele pricinii, constatate de instanță, probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanțe, argumentele invocate de instanță la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanța.

În speță, se reține că, prima instanță, contrar acestor prevederi legale, a trecut în mod superficial asupra circumstanțelor cauzei, precum și asupra materialului anexat la dosar.

Conform art. 61 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Sunt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane:

- a) titularul mărcii;
- b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiatii în condițiile art.27 alin.(6);
- c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Conform art. 27 alin. (6) din Legea enunțată, fără a aduce atingere clauzelor contractului de licență, licențiatul poate iniția o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii doar cu consimțământul titularului acesteia. Titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de procedură în cazul în care, după somație, titularul mărcii nu a intentat el însuși o asemenea acțiune în termenul prescripționat.

Ținând cont de prevederile legale enunțate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție reține că, prima instanță urma să verifice dacă SRL „iRobot” a avut dreptul să inițieze o astfel de acțiune în instanța de judecată.

La caz, se mai reține că, SRL „iRobot”, înaintând prezenta cerere de chemare în judecată, a invocat că, pe teritoriul Republicii Moldova au fost înregistrate după ea următoarele mărci comerciale: marca comercială Barrier (БАРЬЕР), certificatul de înregistrare a mărcii nr. 12156 pe numele SA „Mettem-Tehnologii”, care i-a transmis dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în baza contractului de licență din 25 mai 2007; marca comercială Apa Nouă (Новая Вода), certificatul de înregistrare a mărcii nr.12157 pe numele lui Vitalii Gomeniuc, care i-a transmis dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în temeiul contractului de licență din 01 mai 2011 și marca comercială Gheizer (ГЕЙЗЕР), certificatul de înregistrare a mărcii nr.12155A pe numele Ecaterinei Borsucovscaia, care i-a transmis dreptul exclusiv de utilizare a mărcii pe teritoriul țării în temeiul contractului de licență din 11 iunie 2013.

Conform art. 24 alin. (2) și (3) din Legea nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, transmiterea drepturilor asupra mărcii se poate face prin cesiune, prin contract de licență exclusivă sau neexclusivă, precum și prin succesiune ori moștenire legală sau testamentară. Drepturile transmise prin contract în temeiul alin.(2) produc efect pentru terți și condiționează modificarea statutului juridic al certificatului de înregistrare a mărcii din momentul înregistrării contractului la Agenție.

Prin urmare, prima instanță urma să verifice dacă contractele de licență enunțate au fost înregistrate la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală. Or, din materialele dosarului rezultă că, doar contractul de licență din 25 mai 2007 a fost

înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt confirmat decizia Agenției de înregistrare a contractului nr. 1146 din 09 septembrie 2007 (f. d. 8, vol.I).

În contextul dat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție reține că, cele descrise incontestabil indică la o examinare superficială a cauzei de către prima instanță.

Ca urmare, în sensul art. 6 §1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, instanța de recurs ține să menționeze că, instanțele de judecată trebuie să indice cu suficientă claritate motivele pe care-și întemeiază hotărârile, iar având în vedere caracterul determinant al concluziilor sale, să precizeze noțiunile, ce implică o apreciere a faptelor supuse examinării.

De asemenea, noțiunea de proces echitabil impune ca instanța de judecată să nu-și motiveze doar sumar hotărârea sa, ci să examineze efectiv problemele esențiale care-i sunt supuse aprecierii și să nu se mulțumească de a proba pur și simplu concluziile uneia dintre părți.

În speță, prezintă relevanță și faptul că, folosirea criteriilor pentru determinarea corectă a naturii juridice a litigiului dat, reieșind din specificul acestuia, presupune prin sine lămurirea completă și pe bază de dovezi certe a situației de fapt, care, este diferită de la caz la caz.

În conformitate cu art. 33 alin. (1) și art. 33¹ Codul de procedură civilă, instanțele judecătorești judecă toate pricinile civile cu participarea persoanelor fizice, persoanelor juridice și autorităților publice privind apărarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime încălcate sau contestate, pricini pentru care legea nu prevede competența altor organe. Judecătoriile examinează și soluționează în fond toate pricinile civile, dacă legea nu prevede altfel.

Conform art. 83 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, litigiile privind anularea mărcilor se soluționează de judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

Astfel, din considerentele menționate și ținând cont de faptul că, sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală se află în sectorul Rîșcani mun.Chișinău, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursurile, de a casa integral hotărârea primei instanțe și de a trimite cauza spre rejudecare după competență în primă instanță, în Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

La rejudecarea cauzei, prima instanță urmează să țină cont de cele menționate, să verifice și alte circumstanțe ce prezintă importanță pentru soluționarea corectă a litigiului, să aprecieze sub toate aspectele, complet și obiectiv, conform exigențelor art. 130 CPC, probele administrate pe dosar și în dependență de situația stabilită, în raport cu normele de drept material care reglementează relațiile civile, să adopte o hotărâre întemeiată și legală.

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 către Societatea cu răspundere limitată „Artion Lux”.

Se casează integral hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 decembrie 2016 în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății cu răspundere limitată „iRobot” împotriva Societății cu răspundere limitată „Artion Lux” cu privire la încălcarea drepturilor asupra mărcilor și repararea prejudiciului material, cu trimiterea cauzei spre rejudecare după competență la Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani).

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței,
judecătorul
Judecătoria

Iulia Sîrcu

Sveatoslav Moldovan

Maria Ghervas

Ion Druță

Mariana Pitic