

prima instanță: Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău
judecător: Angela Ciubotaru
instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău
judecători: Lidia Bulgac, Domnica Manole, Grigore Dașchevici

DECIZIE

06 decembrie 2017

mun. Chișinău

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

în componența
Președintelui ședinței,
Judecătorilor

Iulia Sîrcu
Nicolae Craiu, Mariana Pitic,
Ion Druță, Luiza Gafton

examinând recursul declarat de Paladi Oleg,
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company împotriva lui Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii Luca BOSSI,
împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017, prin care a fost admis apelul declarat de către The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company și casată hotărârea Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău din 30 iunie 2016 și emisă o nouă hotărâre de admitere a acțiunii

c o n s t a t ă :

Pretențiile reclamantului:

La data de 23 noiembrie 2015, The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii Luca BOSSI.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reprezentantul reclamantului, avocatul Dorian Chiroșca a indicat că, The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova marca BOSS cu nr. 483341, la data de 08.02.1984 cu termenul de expirare până la data de 08.02.2024 pentru unele produse din cl. 03 și anume: produse de parfumerie, săpunuri, produse pentru îngrijirea corpului, incluzând produse pentru îngrijirea părului, preparate pentru îngrijirea dinților și gurii; cl. 9: ochelari și părți ale acestora; cl. 14: ceasuri și bijuterii; cl. 18: piele și imitații din piele, produse din aceste materiale (necuprinse în alte clase), geamantane și valize, umbrele și umbrele de soare; cl. 24: fețe de masă, lenjerie de pat, materiale textile,

draperii, lenjerie pentru baie, precum și șervețele pentru mâini și corp; cl. 25: îmbrăcăminte pentru femei, bărbați și copii, în special costume de seară, paltoane, sacouri, pantaloni, cămăși, capoate, impermeabile, lenjerie de corp, ciorapi, ciorapi lungi, îmbrăcăminte din tricot, pulovere, cămăși din tricot, încălțăminte și chipiuri, cravate, mănuși, centuri (din plastic sau textile), jartiere.

Totodată, compania-reclamantă indică că, la data de 30.11.2009, la cererea lui Paladi Oleg de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost înregistrată marca națională cu nr. 19380 L B LUCA BOSSI pentru cl. 3: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinților, care în opinia reclamantului creează o situație de conflict cu marca BOSS nr. 483341 înregistrată după compania The HUGO BOSS Trade Mark.

Mai menționează că, pe motivul apariției unui conflict dintre compania-reclamantă și Paladi Oleg, având drept teme modul de folosire de către pârât a mărcii Luca BOSSI, The HUGO BOSS Trade Mark s-a adresat în instanța de judecată cu o cerere privind recunoașterea notorietății mărcii BOSS.

Compania-reclamantă susține că, la data de 25 mai 2015, de către Curtea de Apel Chișinău a fost emisă o hotărâre prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată și a fost recunoscută marca BOSS ca fiind notorie din data de 01 ianuarie 2005, hotărârea fiind menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din data de 07 octombrie 2015.

Reclamanta concretizează, că istoria fondării Companiei The HUGO BOSS Trade Mark datează cu anul 1924, când dl Hugo Ferdinand Boss a decis să deschidă afacerea sa într-un orașel mic cu denumirea Metzingen situat la sud de Stuttgart, Germania. De-a lungul anilor, The HUGO BOSS Trade Mark și-a diversificat extensiv afacerea sa: de la îmbrăcăminte după ultima modă până la accesorii, încălțăminte și parfumuri purtând mărcile comerciale HUGO BOSS, iar reclamanta a primit aprobare mondială, în ceea ce privește șirul de produse inscripționate cu marca HUGO BOSS.

Reclamanta afirmă că, mărcile comerciale HUGO BOSS au devenit sinonime cu bunuri de înaltă calitate. Prima ediție a parfumurilor HUGO BOSS a fost creată în 1985. De atunci, reclamantul a venit cu un șir vast și diversificat de parfumuri sub mărcile HUGO BOSS sau HUGO și / sau BOSS.

The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company susține că, a lansat și comercializat parfumurile sale HUGO BOSS în toată lumea prin intermediul licențiatului Procter & Gamble Service GmbH, mărcile comerciale HUGO BOSS au fost folosite continuu și neîntrerupt de reclamantă. Produsele inscripționate cu mărcile HUGO BOSS la moment sunt vândute în 129 de țări din întreaga lume, printre care India, Australia, Austria, Benelux, Brazilia, Canada, Chile, China, Franța, Germania, Marea Britanie, Hong Kong, Irlanda, Italia, Japonia, Mexic, Rusia, Spania, Suedia, Elveția, Taiwan, SUA, inclusiv Republica Moldova. Consumatorii pot cumpăra produsele The HUGO BOSS la mai mult de 6 800 puncte comerciale situate în diverse țări din lume, aproape 120 de magazine sunt operate de franchise. Reclamanta are magazine on-line în Germania, Olanda, Franța, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Austria,

Elveția și SUA. Fiind atât de utilizate la nivel mondial, mărcile comerciale BOSS sunt asociate cu produsele de înaltă calitate ale reclamantei cu notorietatea acestora.

Învederează că, atât timp cât elementele dominante ale mărcii reclamantei și semnul folosit de pârât sunt identice, existența riscului de confuzie nu poate fi pus la îndoială, or, în speță marca HUGO BOSS ce aparține reclamantei și care de altfel a fost recunoscută fiind notorie se regăsește ca element dominant în semnul Luca BOSSI folosit de pârât.

Compania-reclamantă consideră că prin înregistrarea mărcii cu nr. 19380 L B LUCA BOSSI la produse de parfumerie și valorificarea acesteia se aduce o gravă atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei, așa cum este folosit un semn care, dată fiind identitatea ori similitudinea cu marca protejată ori dată fiind identitatea sau similitudinea produselor cărora li se aplică semnul cu produsele pentru care marca a fost înregistrată, produce în percepția publicului un risc de confuzie care include riscul de asociere. În plus deoarece mărcile reclamantei au dobândit un renume în RM, prin folosirea de către pârât a unor semne identice cu mărcile, fără motive întemeiate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau folosirea semnului cauzează titularului mărcii un prejudiciu, faptă încadrată în ipoteza prevăzută la lit. c) art. 9 alin. (1) al legii privind protecția mărcii.

Reclamanta reiterează că, identitatea sau similitudinea semnului folosit de Paladi Oleg cu mărcile protejate, fiind examinat în conformitate cu art. 9 alin.(1) lit. b) al Legii privind protecția mărcii se demonstrează prin faptul că produsele de parfumerie expuse spre comercializare se regăsesc în mod similar marca de renume HUGO BOSS ce aparține reclamantei.

Cu referire la riscul de confuzie, reclamanta susține că pârâtul folosește mărcile reclamantei pentru același tip de produse și anume produse de parfumerie. Acestea sunt de natură să sugereze existența unei legături comerciale între pârât și compania-reclamantă, concretizate în forma unui contract de licență sau orice alt tip de acord prin folosirea unei mărci. Ca urmare, consumatorul are impresia că există cel puțin o autorizare a titularului pentru ca întreprinderea respectivă să comercializeze produse de aceleași mărci. Relații care se creează în mintea consumatorului aduc prejudicii însemnate titularului mărcii. În asemenea circumstanțe, avînd în vedere faptul că marca HUGO BOSS a fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova, pârâtul prin folosirea unor semne identice, cu rea credință a depus spre înregistrare marca L B LUCA BOSSI.

The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company solicită declararea nulității absolute a mărcii nr. 19380 L B LUCA BOSSI înregistrată pentru cl. 03: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinților, precum și încasarea cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 25 000 lei (f.d. 3-7).

Poziția instanței de fond și de apel:

Prin hotărârea Judecătoriai Râșcani mun. Chișinău din 30 iunie 2016, cererea de chemare în judecată înaintată de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH &

Co. KG Company către Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind anularea mărcii și încasarea cheltuielilor de asistență juridică, a fost respinsă ca fiind neîntemeiată (f.d. 115; 118-121).

Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, la data de 12 iulie 2016, The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company, prin intermediul reprezentantului său, avocatul Dorian Chiroșca a declarat apel împotriva hotărârii Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 30 iunie 2016, și a solicitat instanței de apel admiterea apelului, casarea hotărârii contestate, cu pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea depusă de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company să fie admisă integral (f.d. 125-126; 129-133).

Curtea de Apel Chișinău prin decizia din 06 aprilie 2017 a admis apelul declarat de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company, a casat hotărârea Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 30 iunie 2016 și a emis o nouă hotărâre prin care a fost admisă cererea de chemare în judecată înaintată de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company către Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la anularea mărcii nr. 19380 L B LUCA BOSSI înregistrată pentru cl. 03: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinților și încasarea de la Paladi Oleg, în beneficiul The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a cheltuielilor de asistență juridică, în mărime de 10 000 lei (f.d. 162-170).

În motivarea soluției instanța de apel a constatat că, prima instanță în mod neîntemeiat a respins acțiunea depusă de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company, din considerentul că, prin probatoriul administrat la dosar se confirmă cu certitudine că între mărcile HUGO BOSS și L B LUCA BOSSI există risc de confuzie. În acest sens, Colegiul a menționat că, între semnele verbale BOSS și BOSSI, cu toate că nu sunt identice, există un grad înalt de similitudine grafică și fonetică, fapt confirmat prin răspunsul Centrului de Terminologie nr. 16 din 07 martie 2017, iar modul de utilizare a mărcii LUCA BOSSI este confuz, luând în considerare faptul că în marca LUCA BOSSI se regăsește integral cuvântul BOSS, dar și faptul că ambele mărci sunt înregistrate pentru aceiași clasă de produse (clasa 3 conform clasificatorului de la Nice), ceea ce constituie un conflict evident. Instanța de apel a mai relevat că la emiterea soluției de respingere a acțiunii, de către prima instanță nu a fost luate în considerație constatările din hotărârea Curții de Apel Chișinău din 25 mai 2015 și decizia Curții Supreme de Justiție din 07 octombrie 2015, care au puterea lucrului judecat și care au un caracter obligatoriu. Or, potrivit deciziei instanței de recurs, instanța a stabilit că, conform probatoriului administrat, documentele ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate concluziona cu privire la notorietatea mărcii comerciale BOSS sunt următoarele: - potrivit studiului realizat de societatea cu răspundere limitată "C.B.S.-AXA" gradul de cunoaștere a mărcii comerciale BOSS pe teritoriul RM este de 99,6%. - perioada de cunoaștere a mărcii până în 2005 este de 76,9%, iar întinderea geografică este pe tot teritoriul RM. Compania The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company este titular de drepturi al mărcii comerciale BOSS nr. 483341, fiind înregistrată

pe cale internațională, conform Aranjamentului de la Madrid la data de 08 februarie 1984, cu termenul de valabilitate până la 08 februarie 2024. Tot din conținutul deciziei Curții Supreme de Justiție din 07 octombrie 2015 reiese că, în cadrul aceluși litigiu, la materialele dosarului a fost prezentată de către reclamant/intimat sondajul efectuat de societatea cu răspundere limitată "C.B.SAXA", fiind aplicată metoda interviului "face to face" a 503 de respondenți: dintre care 38 respondenți au fost vânzători/consulanți/manageri pe vânzări, iar 465 respondenți au fost consumatori ai produselor de parfumerie și igienă. Conform rezultatelor sondajelor efectuate de reclamant s-a stabilit că nivelul de similitudine între aceste două mărci comerciale este la nivelul de 30,6% în cazul întrebării pur verbal formulate; de 42,1 % în cazul întrebării formulate vizual; nivelul general al similitudinii este de 45,9%, iar confuzia se produce din cauza denumirilor asemănătoare (41,5%) și din cauza ambalajului asemănător (75,3%). Aceste circumstanțe au dus la concluzia că, marca L B LUCA BOSSI a fost înregistrată de către Paladi Oleg cu rea-credință, și urmează a fi anulată, or, după cum s-a stabilit, între mărcile BOSS și L B LUCA BOSSI există un risc de confuzie.

Solicitarea recurentului

La data de 22 iunie prin intermediul oficiului poștal, Oleg Paladi, prin intermediul reprezentantului său, Lazovscaia Tatiana, a declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017 (f.d. 173-177).

În motivarea cererii de recurs, reprezentantul recurentului a indicat că acțiunea companiei-reclamante este neîntemeiată, iar în susținerea celor invocate a relatat că marca comercială L B LUCA BOSSI a fost înregistrată la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală, în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, cu respectarea procedurii de înregistrare și după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, termen în care compania-recurentă și alte persoane terțe au avut posibilitatea să depună careva opoziții sau contestații.

Consideră că de către reclamant au fost invocate fapte care dovedesc doar veridicitatea informației că aceste mărci sunt înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și nu au fost aduse argumente care indubitabil ar duce la constatarea existenței riscului de confuzie între aceste două mărci, cât și a faptului de existență a condițiilor de prejudiciere a imaginii, nu au fost aduse probe cu privire la existența unui conflict între The HUGO BOSS și L B LUCA BOSSI, făcându-se referire doar la clasa de produse similară.

Recurentul solicită casarea deciziei Curții de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017 ca neîntemeiată, luând în considerare faptul că mărcile sunt distincte, fără existența riscului de confuzie și asociere a produselor sau confundare a acestora.

La 19 iulie 2017 Curtea Supremă de Justiție a expediat intimatului și intervenientului accesoriu câte o copie a cererii de recurs, cu înștiințarea despre necesitatea depunerii obligatorii a referinței timp de o lună de la data primirii copiei respective.

Intervenientul accesoriu, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, la data de 07 septembrie 2017, a depus referință prin care a confirmat faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii LUCA BOSSI cu nr. 19380 din 24.12.2008, pentru produsele

din clasa 03, conform CIPS, pe numele titularului Paladi Oleg, iar admiterea sau respingerea cerințelor recurentului a lăsat la decizia instanței judecătorești.

Intimatul, The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company, prin intermediul reprezentantului său, avocatul Dorian Chiroșca a depus referință asupra recursului declarat de Paladi Oleg la data de 20 septembrie 2017, prin care a solicitat să fie respins recursul, cu menținerea deciziei Curții de Apel Chișinău.

În motivarea poziției sale intimatul indică că, înregistrarea mărcii naționale LUCA BOSSI, pentru produsele din cl. 03 a fost efectuată de către recurent cu rea-credință, iar modul în care este folosită această marcă creează o situație de conflict cu marca BOSS nr. 483341, exprimată printr-un grad sporit de risc de confuzie pentru consumator.

Aprecierea instanței de recurs

Prin încheierea Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 22 noiembrie 2017, recursul declarat de Paladi Oleg a fost recunoscut admisibil.

În conformitate cu art. 434 Cod de procedură civilă, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale. Termenul de 2 luni este termen de decădere și nu poate fi restabilit.

Colegiul judiciar constată că Curtea de Apel Chișinău a expediat în adresa participanților la proces copia deciziei integrale la data de 12 mai 2017 (f.d. 171), astfel recursul declarat de Paladi Oleg la data de 23 iunie 2017 se consideră a fi depus în termen.

Potrivit art. 441 Cod de procedură civilă, în cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului.

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

Conform 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 hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Examinând argumentele recursului în raport cu circumstanțele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție conchide că recursul declarat de Paladi Oleg urmează a fi respins cu menținerea deciziei instanței de apel din următoarele motive.

Conform art. 21 alin. (1) lit. a) și lit. b) din Legea nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Alin. (1) al art. 22 al aceleiași normă legală prevede că, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași

instanță, și în cazul în care: a) există o marcă anterioară menționată la art. 8 alin. (2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) din articolul respectiv.

Respectiv, art.8 alin.(2) al Legii nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor prevede că în sensul alin.(1), mărci anterioare sunt: a) mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținând cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, și care aparțin următoarelor categorii:- mărci înregistrate în Republica Moldova; -înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova; b) cererile de înregistrare a mărcilor menționate la lit.a), sub rezerva înregistrării acestora; c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sunt recunoscute notorii în Republica Moldova, în sensul art.6 bis din Convenția de la Paris.

În conformitate cu art.61 alin.(1) al Legii nr.38 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 acțiuni în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Prin prisma art. 6-bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328 din 11 martie 1993, țările Uniunii pentru protecția proprietății industriale se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta Convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta. Un termen de cel puțin 5 ani de la data înregistrării va trebui acordat pentru a se cere radierea unei astfel de mărci. Țările Uniunii vor putea să prevadă un termen în care să fie cerută interzicerea folosirii. Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate sau folosite cu rea-credință.

Potrivit art.16 alin.(1) al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), ratificat prin legea nr.218 din 01.06.2000, titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționând fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marcă de fabrică sau de comerț este înregistrată în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată. Drepturile descrise mai sus nu vor aduce prejudiciu nici unui drept anterior existent și nu vor afecta posibilitatea pe care o au membrii de a subordona existența drepturilor față de folosință.

În speță, instanța de recurs constată că, la data de 23 noiembrie 2015, The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire anularea înregistrării mărcii Luca BOSSI.

Din materialele dosarului rezultă, că compania The Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company este titular de drepturi al mărcii comerciale BOSS nr. 483341, fiind înregistrată pe cale internațională, conform Aranjamentului de la Madrid la data de 08 februarie 1984, cu termenul de valabilitate până la 08 februarie 2024, pentru unele produse din clasa 03.

Din probatoriu anexat la dosar mai rezultă că, la data de 30 noiembrie 2009 de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost înregistrată marca națională cu nr. 19380 LUCA BOSSI, titular Paladi Oleg, pentru clasa 03: preparate cosmetice, săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, loțiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinților.

Potrivit art. 9 alin.(1) al Legii nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Totodată se mai constată că, The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company a depus la Curtea de Apel Chișinău o acțiune prin care a solicitat recunoașterea notorietății mărcii BOSS, începând cu 01 ianuarie 2005, iar prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 25 mai 2015, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company și s-a recunoscut notorietatea mărcii verbale internaționale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 07 octombrie 2015 s-a menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău din 25 mai 2015, prin care s-a recunoscut notorietatea mărcii verbale internaționale BOSS nr. 483341 din data de 01 ianuarie 2005.

Prin decizia menționată, instanța de recurs a statuat că Curtea de Apel Chișinău, ca instanță de fond, în mod temeinic a concluzionat asupra existenței conflictului între marca comercială BOSS și LUCA BOSSI acesta fiind evident, dat fiind faptul că modul de utilizare a mărcii LUCA BOSSI este confuz, mai mult ca atât în marca LUCA BOSSI se regăsește integral cuvântul BOSS; ambele mărci sunt înregistrate pentru aceeași clasă de produse (clasa 3 conform clasificatorului de la Nice), ceea ce constituie un conflict evident.

În asemenea circumstanțe, Colegiul lărgit ajunge la concluzia că instanța de apel corect a statuat, prin prisma art. 123 alin. (2) Cod de procedură civilă, că existența conflictului între marca comercială BOSS și LUCA BOSSI și a riscului de confuzie între mărcile BOSS și LUCA BOSSI au fost confirmate printr-o hotărâre judecătorească, care are puterea lucrului judecat.

Or, potrivit alin. (2) art. 123 Cod de procedură civilă, faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sunt obligatorii pentru instanța care judecă pricina și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleași persoane.

Colegiul judiciar consideră că Curtea de Apel Chișinău corect a constatat reaua-credință la înregistrarea mărcii LB LUCA BOSSI, dar și existența unui risc evident de confuzie, fapt ce denotă că soluția instanței de apel cu privire la anularea mărcii nr. 19380 LB LUCA BOSSI este întemeiată, cu luarea în considerare a probelor prezentate suplimentar instanței de apel și anume ambalajul unui parfum comercializat sub marca LB LUCA BOSSI și care demonstrează riscul evident de confuzie între aceste două mărci.

În același sens, de către Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău a fost reținut și sondajul efectuat de SRL „C.B.AXA”, potrivit căruia fiind aplicată metoda interviului ”face to face” a 503 de respondenți: dintre care 38 respondenți au fost vânzători/consultanți/manageri pe vânzări, iar 465 respondenți au fost consumatori ai produselor de parfumerie și igienă, s-a stabilit că nivelul de similitudine între aceste două mărci comerciale este la nivelul de 30,6% în cazul întrebării pur verbal formulate; de 42,1 % în cazul întrebării formulate vizual; nivelul general al similitudinii este de 45,9%, iar confuzia se produce din cauza denumirilor asemănătoare (41,5%) și din cauza ambalajului asemănător (75,3%).

De asemenea, instanța de recurs consideră relevante argumentele aduse de către instanța de apel, în susținerea poziției sale privind existența riscului de confuz și unui conflict evident, și anume constatarea faptului că atât în marca LUCA BOSSI se regăsește integral cuvântul BOSS, dar și faptul că ambele mărci sunt înregistrate pentru aceeași clasă de produse (clasa 3 conform clasificatorului de la Nice).

La examinarea cauzei, instanța de recurs nu poate reține argumentul invocat de recurent în susținerea recursului, potrivit căruia marca comercială LB LUCA BOSSI nu poate fi anulată din motivul că aceasta fost înregistrată la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală, în strictă conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, cu respectarea procedurii de înregistrare și după expirarea termenului de 3 luni de la publicarea în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală. Or, este de menționat faptul că titularul unei mărci înregistrate legal și după înregistrare urmează să o folosească cu bună credință, iar terțele persoane care se consideră că utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiuni în instanța de judecată pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime, în temeiul art. 61 din Legea nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, precitat mai sus.

La fel instanța de recurs nu poate reține și respinge ca neîntemeiate motivele de ordin procedural invocate de către recurent în susținerea solicitării de admitere a

recursului, potrivit cărora prin semnarea de către un singur judecător a încheierii Curții de Apel Chișinău din 28 octombrie 2016 privind punerea pe rol a apelului, a fost încălcată procedura stabilită de legislația procesual-civilă, fiind învederat faptul că, actul de dispoziție urma să fie semnat de completul format din trei judecători, or, potrivit art. 370 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța de apel va efectua, în termen de 30 de zile de la data primirii dosarului spre examinare, actele procedurale în vederea pregătirii pricinii către dezbateri în ședință de judecată în conformitate cu art.185 și art.186.

Prin urmare, legiuitorul nu a prevăzut o procedură specială pentru punerea pe rol a cererii de apel și emiterea încheierii privind punerea pe rol a apelului, făcând trimitere la prevederile generale statuate la art. art. 185, 186 Cod de procedură civilă, prin care sunt reglementate actele judecătorului de pregătire a pricinii pentru dezbateri judiciare.

Ținând cont de faptul că decizia Curții de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017 prin care a fost admisă acțiunea The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company este întemeiată și legală, fiind adoptată în limitele competenței sale, cu aplicarea corectă a legii materiale care guvernează raportul juridic litigios, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție conchide că recursul declarat de Paladi Oleg urmează a fi respins, iar decizia Curții de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017 menținută.

În temeiul celor expuse, în baza art. 445 alin. (1) lit. a) 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 Paladi Oleg.

Se menține decizia Curții de Apel Chișinău din 06 aprilie 2017, emisă în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de The HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Company împotriva lui Paladi Oleg, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire anularea înregistrării mărcii Luca BOSSI.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecător

Iulia Sîrcu

Judecători

Nicolae Craiu

Mariana Pitic

Ion Druță

Luiza Gafton