

Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani) (judecător A. Miron)  
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (judecători A. Panov, M. Anton și V. Cotorobai)

**Dosar nr. 2rac-408/17**

## **D E C I Z I E**

**20 decembrie 2017**

**mun. Chișinău**

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

în următoarea componență:

Președintele ședinței, judecător  
Judecători

Iulia Sîrcu  
Maria Ghervas  
Ion Druță  
Mariana Pitic  
Luiza Gafton

examinând recursul declarat de „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domete Marin,

în cauza civilă în procedura contencioasă la cererea de chemare în judecată înaintată de Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian, împotriva „Uzprimatex“ SRL cu privire la constatarea faptelor de contrafacere a mărfurilor și de încălcare a drepturilor exclusive ale titularilor mărcilor, interzicerea folosirii neautorizate a mărfurilor, obligarea de a distruge mărfurile contrafăcute, repararea prejudiciului material și moral, obligarea de a publica dispozitivul hotărârii judecătorești și compensarea cheltuielilor de judecată; și la cererea reconvențională înaintată de „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domete Marin, împotriva Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcilor înregistrate în Republica Moldova,

împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2017, prin care s-a admis apelul declarat de Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian, s-a casat parțial hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017 și s-a emis o nouă hotărâre,

### **C O N S T A T Ă :**

La 26 octombrie 2015 Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein

Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA au înaintat, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian, o cerere de chemare în judecată împotriva „Uzprimatex“ SRL (vol. I, f.d. 3-8), prin care au solicitat: (1) constatarea faptului că produsele inscripționate cu semne identice cu mărcile înregistrate pe numele Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, comercializate de „Uzprimatex“ SRL pe str. Tighina nr. 65, mun. Chișinău, sunt contrafăcute și încalcă drepturile exclusive ale titularilor mărcilor; (2) interzicerea folosirii neautorizate de către „Uzprimatex“ SRL, prin orice acte comerciale, a mărfurilor sub mărcile Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA; (3) obligarea „Uzprimatex“ SRL de a distruge pe propria cheltuială produsele recunoscute a fi contrafăcute și cele care se află în depozitul „Uzprimatex“ SRL; (4) încasarea în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 110 880 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (5) încasarea în beneficiul Calvin Klein Trademark Trust, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 39 600 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (6) încasarea în beneficiul Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 60 720 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (7) încasarea în beneficiul Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 66 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (8) încasarea în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 221 760 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (9) încasarea în beneficiul Calvin Klein Trademark Trust, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 79 200 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (10) încasarea în beneficiul Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 121 440 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (11) încasarea în beneficiul Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 132 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (12) obligarea „Uzprimatex“ SRL de a publica dispozitivul hotărârii judecătorești în două surse de informare în masă de circulație națională; (13) încasarea în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 2 500 lei cu titlu de cheltuieli de întocmire a procesului-verbal de constatare a faptelor și a stărilor de fapt; (14) încasarea în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 3 084 lei cu titlu de cheltuieli de efectuare a achiziției de control; și (15) încasarea în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, a sumei de 25 000 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică.

În motivarea acțiunii, avocatul Chiroșca Dorian a susținut că reclamanții sunt titulari ai unor mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, după cum

urmează: (1) Tommy Hilfiger Licensing LLC – marca verbală înregistrată sub nr. 17145, valabilă în Republica Moldova până la 04 septembrie 2017; (2) Calvin Klein Trademark Trust – marca verbală înregistrată sub nr. 2R 352, valabilă în Republica Moldova până la 01 noiembrie 2018; (3) Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG – marca verbală înregistrată sub nr. 513257, valabilă în Republica Moldova până la 10 aprilie 2017; și (4) Trussardi SpA – marca figurativă înregistrată sub nr. 997482, valabilă în Republica Moldova până la 29 ianuarie 2019.

A invocat că titularii mărcilor date ocupă printre primele locuri pe piața produselor de îmbrăcăminte, sport și igienă corporală, iar volumul lor de activitate este în continuă creștere.

A afirmat că „Uzprimatex“ SRL își desfășoară activitatea de antreprenoriat în incinta magazinului „Mega Hand“, amplasat pe str. Tighina nr. 65, mun. Chișinău, organizând comerțul cu amănuntul a blugilor pentru bărbați care poartă mărcile de renume ale reclamanților.

A precizat că reclamanții nu au avut niciodată relații comerciale cu „Uzprimatex“ SRL, inclusiv nu au încheiat cu aceasta niciun contract de distribuție a produselor care poartă mărcile reclamanților.

A indicat că la solicitarea sa, executorul judecătoresc Catan Tatiana s-a deplasat în incinta magazinului „Mega Hand“ și a întocmit procesul-verbal de constatare a faptelor și a stărilor de fapt nr. 129-5C/15 din 08 octombrie 2015, stabilind că în încăperea în care activează „Uzprimatex“ SRL, aceasta comercializează produse care poartă mărcile reclamanților, și anume blugi cu marca Tommy Hilfiger (42 unități), Calvin Klein (15 unități), Hugo Boss (23 unități) și Trussardi (25 unități).

A menționat că executorul judecătoresc a efectuat o achiziție de control, procurând câte o pereche de blugi de fiecare marcă la prețul total de 3 084 lei.

A explicat că prin modalitatea dată de valorificare a produselor care poartă mărcile reclamanților, acestora li se aduce o gravă atingere drepturilor de proprietate intelectuală, or sunt folosite semne identice cu marca protejată pentru produse identice cu cele pentru care mărcile au fost înregistrate (art. 9 alin. (1) lit. a) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor), iar identitatea sau similitudinea produselor cărora li se aplică mărcile cu produsele pentru care mărcile au fost înregistrate produce în percepția publicului un risc de confuzie, care include și riscul de asociere (art. 9 alin. (1) lit. b) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor).

A notat că datorită renumelui pe care mărcile reclamanților l-au dobândit în Republica Moldova, „Uzprimatex“ SRL a profitat în mod nejustificat de caracterul distinctiv și de renumele mărcilor respective.

A specificat că, comercializarea produselor menționate este de natură să sugereze raporturi comerciale dintre reclamanți și „Uzprimatex“ SRL, care în realitate nu există, prin ce, datorită percepției eronate a consumatorului, creează prejudicii însemnate titularilor mărcilor.

A afirmat că o consecință a acestui fapt este și diluarea mărcilor, or

consumatorul ajunge să creadă că pe piață există în mod legal atât produse originale, cât și alternativele produselor de aceeași calitate, dar mai ieftine, ceea ce de asemenea prejudiciază titularii mărcilor.

A declarat că pentru a angaja răspunderea civilă delictuală a „Uzprimatex“ SRL, în temeiul art. 1398 Cod civil în coroborare cu art. 72 Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, trebuie să se țină cont de consecințele economice negative, inclusiv venitul ratat, care a fost estimat în baza prețurilor produselor originale raportat la cantitatea de produse expuse spre comercializare de „Uzprimatex“ SRL, după cum urmează: (1) Tommy Hilfiger Licensing LLC – 42 unități la prețul de 2 640 lei, adică 110 880 lei; (2) Calvin Klein Trademark Trust – 15 unități la prețul de 2 640 lei, adică 39 600 lei; (3) Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG – 23 unități la prețul de 2 640 lei, adică 60 720 lei; și (4) Trussardi SpA – 25 unități la prețul de 2 640 lei, adică 66 000 lei.

Cu referire la prejudiciul moral pretins de reclamant, a susținut că folosirea ilicită a mărcilor de către o întreprindere concurentă intervine în activitatea tehnico-economică și de realizare a produselor reclamantilor, care implică creativitate și inovație, iar activitatea administrativ-judiciară la care au fost obligați reclamantii, iese din cadrul activității obișnuite a acestora.

Astfel, consideră că este oportună stabilirea daunelor morale în mărime dublă față de prejudiciul material cauzat.

La 28 septembrie 2016 „Uzprimatex“ SRL a înaintat, prin intermediul avocatului Domete Marin, o cerere reconvențională împotriva Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (vol. I, f.d. 64-67; 187), prin care a solicitat: (1) decăderea Tommy Hilfiger Licensing LLC din drepturile asupra mărcii înregistrate sub nr. 17145, valabile în Republica Moldova până la 04 septembrie 2017; (2) decăderea Calvin Klein Trademark Trust din drepturile asupra mărcii înregistrate sub nr. 2R 352, valabile în Republica Moldova până la 01 noiembrie 2018; (3) decăderea Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG din drepturile asupra mărcii înregistrate sub nr. 513257, valabile în Republica Moldova până la 10 aprilie 2017; și (4) decăderea Trussardi SpA din drepturile asupra mărcii înregistrate sub nr. 997482, valabile în Republica Moldova până la 29 ianuarie 2019.

În motivarea acțiunii, avocatul Domete Marin a susținut că potrivit Registrului public al obiectelor proprietății intelectuale, atât național, cât și internațional, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost și nu sunt înregistrate careva contracte de cesiune, licență, gaj sau franchising cu referire la mărcile Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, după cum prevede Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 612 din 12 august 2011.

A invocat că în conformitate cu art. 20 alin. (1) lit. a) Legea nr. 38 din 29

februarie 2008 privind protecția mărcilor, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

A afirmat că, conform art. 14 alin. (3) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

A precizat că în ipoteza în care se susține că utilizarea mărcii s-a făcut prin intermediul altor persoane, cu care titular are raporturi juridice, anume acestuia îi revine sarcina de a dovedi faptul dat.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău, din 28 septembrie 2016 (vol. I, f.d. 187), s-a primit spre examinare acțiunea reconvențională pentru a fi judecată odată cu acțiunea inițială.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017 (vol. I, f.d. 192; 197-209), s-au respins ca neîntemeiate acțiunea inițială și acțiunea reconvențională.

La 07 aprilie 2017 Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA au depus, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian, o cerere de apel nemotivată împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017 (vol. I, f.d. 195-196), solicitând casarea acesteia și emiterea unei noi hotărâri, prin care acțiunea inițială să fie admisă integral, iar la 25 mai 2017 au depus cererea de apel motivată (vol. I, f.d. 216-223).

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2017 (vol. II, f.d. 11-12; 13-26), corectată prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 13 iulie 2017 (vol. II, f.d. 27-29), s-a admis apelul declarat de Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian; s-a casat parțial hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017; și s-a emis o nouă hotărâre, prin care: (1) s-a admis parțial acțiunea inițială; (2) s-a constatat că produsele inscripționate cu semne identice cu mărcile înregistrate pe numele Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, comercializate de „Uzprimatex“ SRL pe str. Tighina nr. 65, mun. Chișinău, sunt contrafăcute și încalcă drepturile exclusive ale titularilor mărcilor; (3) s-a interzis folosirea neautorizată de către „Uzprimatex“ SRL, prin orice acte comerciale, a mărfurilor sub mărcile Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA; (4) s-a obligat „Uzprimatex“ SRL să distrugă pe propria cheltuială produsele contrafăcute, inclusiv cele care se află în depozitul său; (5) s-a încasat în beneficiul Tommy

Hilfiger Licensing LLC, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 110 880 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (6) s-a încasat în beneficiul Calvin Klein Trademark Trust, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 39 600 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (7) s-a încasat în beneficiul Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 60 720 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (8) s-a încasat în beneficiul Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 66 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului material; (9) s-a încasat în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (10) s-a încasat în beneficiul Calvin Klein Trademark Trust, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (11) s-a încasat în beneficiul Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (12) s-a încasat în beneficiul Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 10 000 lei cu titlu de reparare a prejudiciului moral; (13) s-a obligat „Uzprimatex“ SRL să publice dispozitivul hotărârii judecătorești în două surse de informare în masă de circulație națională; și (14) s-a încasat în beneficiul Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management Gmbh & Co. KG și Trussardi SpA, din contul „Uzprimatex“ SRL, suma de 5 000 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică, iar în rest, s-a menținut hotărârea primei instanțe.

La 13 iulie 2017 „Uzprimatex“ SRL a depus, prin intermediul avocatului Domete Marin, o cerere de recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2017 (vol. II, f.d. 36-40), prin care a solicitat casarea acesteia și menținerea hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017.

În motivarea recursului, avocatul Domete Marin a susținut că „Uzprimatex“ SRL a importat haine la mâna a doua din Germania, fapt confirmat prin declarațiile vamale, facturile fiscale și declarațiile privind valoarea în vamă a mărfurilor, care se află la materialele dosarului.

A invocat că anume aceste haine au fost oferite spre comercializare în magazinul „Mega Hand“.

A precizat că partea adversă nu a prezentat probe ce ar confirma faptul contrafacerii acestor produse, cu atât mai mult cu cât în procesul-verbal de constatare a faptelor și a stărilor de fapt nr. 129-5C/15 din 08 octombrie 2015, executorul judecătoresc a consemnat doar comercializarea produselor care poartă mărcile Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Hugo Boss și Trussardi, dar nu a constatat dacă aceste produse sunt uzate.

A indicat că în preambulul Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor se evidențiază că acest act normativ creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, Regulamentului Comisiei (CE) nr.2868/95 din 13 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară și a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind

respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

A arătat că potrivit art. 13 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

A subliniat că în sensul legislației comunitare, introducerea pe piață reprezintă acțiunea de a face un produs disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuirii și/sau utilizării acestuia pe piața comunitară.

A explicat că produsele „Uzprimatex“ SRL au fost importate din Germania, unde au fost introduse pe piața comunitară pentru prima dată, după care au fost importate la mâna a doua în Republica Moldova libere de orice drept conferit de marca comunitară.

Astfel, consideră că instanța de apel eronat nu a aplicat prevederile legislației comunitare sus-menționate și eronat a interpretat art. 13 alin. (1) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor.

Conchide că din aceste considerente, nu există temeiuri pentru declanșarea răspunderii delictuale față de „Uzprimatex“ SRL.

A declarat că la 15 martie 2016 marca Tommy Hilfiger a fost integral cesionată către Tommy Hilfiger Licensing BV, ceea ce înseamnă că acțiunile procesuale întreprinse în numele Tommy Hilfiger Licensing LLC se consideră a fi efectuate de o persoană neîmpuțernicită.

A susținut că prima ședința de examinare a cauzei în ordine de apel a fost stabilită pentru data de 29 iunie 2017, dar instanța de apel a ignorat cererea de amânare a ședinței, examinând cauza unilateral și fără a-i acorda „Uzprimatex“ SRL dreptul de a depune referința și a-și prezenta argumentele.

La 30 noiembrie 2017 Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA au depus, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian, o referință (vol. II, f.d. 46-52), prin care au solicitat respingerea recursului.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 13 decembrie 2017 (vol. II, f.d. 54-55), s-a considerat admisibil recursul.

În conformitate cu art. 444 Cod de procedură civilă, Recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces. Completul din 5 judecători decide asupra oportunității invitării tuturor participanților sau a reprezentanților acestora pentru a se pronunța cu privire la problemele de legalitate invocate în cererea de recurs.

În speță, Colegiul a considerat că examinarea recursului este posibilă fără înștiințarea participanților la proces.

Examinând recursul declarat de „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domente Marin, împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2017, studiind materialele dosarului și raportând cele constatate la prevederile legale care guvernează speța, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar să admită recursul, să caseze decizia instanței de apel și să mențină hotărârea primei instanțe

din următoarele raționamente.

Conform art. 445 alin. (1) lit. f) Cod de procedură civilă, Instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze decizia instanței de apel și să mențină hotărârea primei instanțe.

Cu referire la încadrarea Consiliului „Uzprimatex“ SRL în termenul de declarare a recursului, Colegiul consideră necesar să releve următoarele.

Potrivit art. 434 alin. (1) Cod de procedură civilă, Recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Luând în considerare că dispozitivul deciziei contestate a fost pronunțat la 29 iunie 2017, declararea de către „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domete Marin, a recursului la 13 iulie 2017 se consideră a fi îndeplinită cu respectarea termenului prevăzut de art. 434 Cod de procedură civilă.

În continuare, verificând, în limitele invocate în recurs și pe baza referinței depuse, legalitatea deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe, Colegiul constată următoarele temeuri de admitere a recursului.

În conformitate cu art. 432 alin. (1) Cod de procedură civilă, Părțile și alți participanți la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural.

Conform art. 432 alin. (2) Cod de procedură civilă, Se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanța judecătorească:

- a) nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată;
- b) a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată;
- c) a interpretat în mod eronat legea;
- d) a aplicat în mod eronat analogia legii sau analogia dreptului.

Potrivit art. 432 alin. (3) Cod de procedură civilă, Se consideră că normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care:

- a) pricina a fost judecată de un judecător care nu avea dreptul să participe la judecarea ei;
- b) pricina a fost judecată în absența unui participant la proces căruia nu i s-a comunicat locul, data și ora ședinței de judecată;
- c) în judecarea pricinii au fost încălcate regulile privind limba de desfășurare a procesului;
- d) instanța a soluționat problema drepturilor unor persoane care nu au fost implicate în proces;
- e) în dosar lipsește procesul-verbal al ședinței de judecată;
- f) hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea competenței jurisdicționale.

Art. 432 alin. (4) Cod de procedură civilă prevede că Săvârșirea altor încălcări decât cele indicate la alin. (3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul și în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluționarea greșită a pricinii sau în cazul în care instanța de recurs consideră că aprecierea probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Art. 432 alin. (5) Cod de procedură civilă stipulează că Temeiurile prevăzute la alin. (3) se iau în considerare de către instanță din oficiu și în toate cazurile.

Colegiul constată că prin procesul-verbal de constatare a faptelor și a stărilor de fapt nr. 129-5C/15 din 08 octombrie 2015, întocmit de executorul judecătoresc Catan Tatiana (vol. I, f.d. 31-41), acesta a stabilit că în magazinul „Mega Hand“, amplasat pe str. Tighina nr. 65, mun. Chișinău, „Uzprimatex“ SRL comercializează produse de mărci notorii, și anume blugi de marca Tommy Hilfiger (42 unități), Calvin Klein (15 unități), Hugo Boss (23 unități) și Trussardi (25 unități).

În perioada pretinselor încălcări ale drepturilor titularilor respectivi, aceștia dețineau drepturi asupra unor mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, după cum urmează: (1) Tommy Hilfiger Licensing LLC – marca verbală înregistrată sub nr. 17145, valabilă în Republica Moldova până la 04 septembrie 2017 (vol. I, f.d. 13); (2) Calvin Klein Trademark Trust – marca verbală înregistrată sub nr. 2R 352, valabilă în Republica Moldova până la 01 noiembrie 2018 (vol. I, f.d. 17-18); (3) Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG – marca verbală înregistrată sub nr. 513257, valabilă în Republica Moldova până la 10 aprilie 2017 (vol. I, f.d. 23-25); și (4) Trussardi SpA – marca figurativă înregistrată sub nr. 997482, valabilă în Republica Moldova până la 29 ianuarie 2019 (vol. I, f.d. 28-30).

În recurs, „Uzprimatex“ SRL a invocat că la 15 martie 2016 Tommy Hilfiger Licensing LLC a cesionat drepturile asupra mărcii înregistrate sub nr. 17145 către Tommy Hilfiger Licensing BV, fapt confirmat și de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în referința la acțiunea reconvențională (vol. I, f.d. 91-93), dar Colegiul nu reține argumentul „Uzprimatex“ SRL precum că acțiunile procesuale întreprinse în numele Tommy Hilfiger Licensing LLC se consideră a fi efectuate de o persoană neîmputernicită, or la momentul pretinselor încălcări și la nașterea dreptului la acțiune, titular al mărcii respective era anume Tommy Hilfiger Licensing LLC, care este îndreptățită să se adreseze în justiție cu referire la revendicările născute anterior cesiunii din 15 martie 2016.

Art. 2 Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor prevede că marca este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În conformitate cu art. 3 lit. a) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, Drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

Conform art. 9 alin. (1) Legea 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, astfel cerințele din cererea reconvențională corect au fost respinse.

Ținând cont de obiectul litigiului, de circumstanțele de fapt și de temeiurile de drept invocate de titularii mărcilor, cât și de apărările formulate de partea adversă, sarcina instanțelor ierarhic inferioare era de a verifica două versiuni mutual exclusive: (1) produsele comercializate de „Uzprimatex“ SRL sunt contrafăcute; și (2) produsele comercializate de „Uzprimatex“ SRL nu sunt contrafăcute și au fost importate la mâna a doua din Germania.

În ceea ce privește prima versiune, Colegiul reliefează următoarele.

Instanța de apel, casând parțial hotărârea primei instanțe și emițând o nouă hotărâre, prin care a admis parțial acțiunea, a ajuns la concluzia că produsele comercializate de „Uzprimatex“ SRL sunt contrafăcute.

În motivarea acestei concluzii, instanța de apel a reținut opinia avocatului Chiroșca Dorian privind faptul contrafacerii, a explicat că Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor nu prevede obligativitatea constatării faptului de contrafacere prin expertiză și a făcut trimitere la două spețe din jurisprudența națională, considerându-le relevante.

Potrivit art. 148 alin. (1) Cod de procedură civilă, Pentru elucidarea unor aspecte din domeniul științei, artei, tehnicii, meșteșugurilor artizanale și din alte domenii, apărute în proces, care cer cunoștințe speciale, instanța dispune efectuarea unei expertize, la cererea părții sau a unui alt participant la proces, iar în cazurile prevăzute de lege, din oficiu.

Aspectul contrafacerii produselor vestimentare, existent în proces, nu putea fi constatat cu certitudine decât prin cercetarea produselor de către un expert, or o concluzie în acest sens cere cunoștințe speciale, care se află în afara ariei de competență a instanței de judecată, implicând stabilirea calității reale a produselor, cauzele, locul și împrejurările care ar fi putut genera abateri de la standardul prescris, dar și unele nuanțe privind ambalarea produselor, transportul sau depozitarea acestora.

În acest sens, chiar dacă Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor nu prevede obligativitatea constatării faptului de contrafacere prin expertiză, cu atât mai mult cu cât Legea dată de principiu nu reglementează partea tehnică a expertizării produselor, instanța de apel nu trebuia să neglijeze prevederile art. 148 alin. (1) Cod de procedură civilă.

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

Astfel, Colegiul consideră că în condițiile în care Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA nu au dovedit faptul contrafacerii produselor, în

contradicție cu art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, instanța de apel, prin neoperarea prezumției caracterului original al produselor, a comis încălcarea prevăzută de art. 432 alin. (4) Cod de procedură civilă, care a dus la soluționarea greșită a cauzei.

În această ordine de idei, Colegiul reține că jurisprudența invocată de instanța de apel nu este relevantă cauzei, abordând chestiuni de probațiune ce nu se referă la prezenta cauză.

În cauza soluționată în mod irevocabil prin decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-815/17, produsele au fost recunoscute ca fiind contrafăcute urmare a cercetărilor efectuate de organul de urmărire penală, iar în cauza soluționată în mod irevocabil prin hotărârea Curții de Apel Chișinău nr. 2r-8/16, produsele au fost recunoscute ca fiind contrafăcute în cadrul unui proces contravențional, în ambele cazuri fiind implicați experții corespunzători.

În ceea ce privește a doua versiune, Colegiul evidențiază următoarele.

Instanța de apel a constatat contrafacerea produselor, astfel încât a considerat inoportună cercetarea celei de a doua versiuni, care a fost expusă de avocatul Domete Marin la examinarea cauzei în prima instanță, cu prezentarea documentelor justificative, dar de posibilitatea pledării căreia în fața instanței de apel a fost lipsit, or cererea sa de amânare a primei ședințe în ordine de apel (vol. II, f.d. 8) a fost respinsă.

În conjunctură dată, Colegiul reiterează că operează prezumția caracterului original al produselor.

Colegiul reține că „Uzprimatex“ SRL a importat din Germania mai multe produse vestimentare, printre care și cele care au fost expuse spre comercializare în magazinul „Mega Hand“, fapt confirmat prin declarații vamale primare (vol. I, f.d. 111-120; 130; 147), declarații privind valoarea în vamă a mărfurilor (vol. I, f.d. 113-114; 131-132; 148-149), scrisori de trăsură internațională (vol. I, f.d. 116-120; 134-139; 151-157) și facturi fiscale (vol. I, f.d. 121-122; 140-141; 158-160).

În preambulul Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor se evidențiază că acest act normativ creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, Regulamentului Comisiei (CE) nr.2868/95 din 13 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară și a Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Conform art. 13 alin. (1) din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară, Dreptul conferit de marca comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

Ca efect, având în vedere că produsele vizate au fost introduse pe piața comunitară cu acordul Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, în

calitatea acestora de titulari ai mărcilor, titularii respectivi nu sunt îndreptățiți să ceară interzicerea utilizării de către alte persoane a mărcilor pe piața comunitară.

Raportul juridic de cumpărare de către „Uzprimatex“ SRL a produselor din Germania s-a manifestat, în condiții legitime, anume pe piața Uniunii Europene.

Cu alte cuvinte, produsele au devenit libere de orice drept conferit de marca comunitară, iar acest regim juridic nu este reversibil odată cu importarea produselor originale la mâna a doua pe piața Republicii Moldova în condițiile în care cadrul juridic autohton aplicabil a fost armonizat cu legislația comunitară în domeniu.

În această lumină, pretențiile formulate de Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, care derivă din pretinsa încălcare de către „Uzprimatex“ SRL a drepturilor acestora asupra mărcilor, cât și cerințele subsecvente de compensare a cheltuielilor de judecată, corect au fost respinse de prima instanță ca neîntemeiate.

Față de cele ce preced, ținând cont că instanța de apel nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată și a comis o încălcare procedurală ce a dus la soluționarea greșită a cauzei, iar hotărârea primei instanțe este întemeiată, Colegiul va admite recursul declarat de „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domente Marin, va casa decizia instanței de apel și va menține hotărârea primei instanțe.

Potrivit art. 445 alin. (1) lit. f) și alin. (3) Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

## **DECIDE:**

Se admite recursul declarat de „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domente Marin.

Se casează decizia Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2017 și se menține hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani) din 15 martie 2017 în cauza civilă în procedura contencioasă la cererea de chemare în judecată înaintată de Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, prin intermediul avocatului Chiroșca Dorian, împotriva „Uzprimatex“ SRL cu privire la constatarea faptelor de contrafacere a mărfurilor și de încălcare a drepturilor exclusive ale titularilor mărcilor, interzicerea folosirii neautorizate a mărfurilor, obligarea de a distruge mărfurile contrafăcute, repararea prejudiciului material și moral, obligarea de a publica dispozitivul hotărârii judecătorești și compensarea cheltuielilor de judecată; și la cererea reconvențională înaintată de „Uzprimatex“ SRL, prin intermediul avocatului Domente Marin, împotriva Tommy Hilfiger Licensing LLC, Calvin Klein Trademark Trust, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG și Trussardi SpA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcilor

înregistrate în Republica Moldova.  
Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecător

Iulia Sîrcu

Judecători

Maria Ghervas

Ion Druță

Mariana Pitic

Luiza Gafton