

D E C I Z I E

06 noiembrie 2013

mun. Chișinău

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

Președintele ședinței, judecătorul

Svetlana Filincova

Judecătorii

Svetlana Novac, Ion Druță, Iurie Bejenaru, Galina Stratulat

examinînd recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Inter-Tabac”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni „Tutun – CTC” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Inter – Tabac”, intervenient accesoriu Agenția Națională pentru Protecția Concurenței cu privire la stabilirea faptului de concurență neloială prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale combinate și crearea confuziei prin producerea țigaretelor, interzicerea Societății cu Răspundere Limitată „Inter – Tabac” de a fabrica produse din tutun cu utilizarea mărcii „Astra”, obligarea de a achita despăgubiri; acțiunea reconvențională a Societății cu Răspundere Limitată „Inter – Tabac” împotriva Societății pe Acțiuni „Tutun – CTC” și intervenientul accesoriu AGEPI cu privire la confirmarea legalității producerii de către Societatea cu Răspundere Limitată „Inter-Tabac” a țigărilor Astra cu acoperirea legală a mărcii cu nr. R 6468, interzicerea producerii de către Societatea pe Acțiuni „Tutun – CTC” a țigărilor „Astru”, împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2013, prin care a fost admisă parțial acțiunea Societății pe Acțiuni „Tutun – CTC” și respinsă ca neîntemeiată acțiunea reconvențională a Societății cu Răspundere Limitată „Inter-Tabac”

c o n s t a t ă

La 29 mai 2012, SA „Tutun – CTC” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Inter – Tabac”, intervenient accesoriu Agenția Națională pentru Protecția Concurenței cu privire la stabilirea faptului de concurență neloială prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale combinate „Astra” și crearea confuziei prin producerea țigaretelor de către SRL „Inter-Tabac”, interzicerea SRL „Inter-Tabac” de a fabrica produse din tutun cu utilizarea mărcii „Astra”, obligarea SRL „Inter-Tabac” să achite despăgubiri în mărime de 10% din costul fiecărui lot fabricat la prețul de comercializare.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, SA „Tutun – CTC” a aflat despre faptul utilizării neautorizate a mărcii comerciale combinate „ASTRA”, număr de înregistrare R 11103, de către SRL „Inter-Tabac”, cod fiscal 1005611004442.

În scopul soluționării amiabile a conflictului creat, a expediat în adresa SRL „Inter-Tabac” reclamația nr. 11/680 din 06 decembrie 2011 cu solicitarea de achitare a unei despăgubiri echitabile pentru utilizarea neautorizată a mărcii comerciale combinate.

Marca comercială combinată „ASTRA” este înregistrată în Registrul Național al Mărcilor sub numărul R 11103, culori revendicate alb, roșu, cafeniu-închis, la clasele nr. 34, 35 și 39 conform Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor, titular al

căreia este SA „Tutun – CTC”. Protecția se extinde asupra tuturor elementelor, cu excepția cuvântului „ASTRA”.

Marca comercială combinată indicată, este utilizată pe pachetele de țigarete fabricate de SRL „Inter – Tabac”, fapt ce duce în eroare consumatorii despre producătorul produselor și creează confuzii despre produs. Eticheta și ambalajul țigărilor „ASTRA” produse de SRL „Inter – Tabac” este o imitație identică cu eticheta și ambalajul țigărilor „ASTRU” produse de SA „Tutun – CTC”. Desemnările vizuale a pachetelor de țigări produse de SRL „Inter – Tabac”, creează o confuzie în viziunea consumatorilor în privința produsului.

Lipsa de diferențiere exprimată prin reproducerea fidelă a liniei conturilor, așezării în pagină, gama de culori care este folosită la reproducere (culorile alb, roșu și cafeniu închis), confirmă similitudinea acestor reprezentări pînă la gradul de confuzie pentru consumatori.

Solicită SA „Tutun – CTC”, stabilirea faptului de concurență neloială prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale combinate „ASTRA” și crearea confuziei prin producerea țigaretelor de către SRL „Inter – Tabac”. A interzice SRL „Inter – Tabac” fabricarea produselor din tutun cu utilizarea mărcii comerciale combinate „ASTRA”. Obligarea SRL „Inter – Tabac” să achite despăgubiri în mărime de 10% din costul fiecărui lot fabricat la prețul de comercializare.

De către SRL „Inter-Tabac” a fost depusă acțiune reconvențională împotriva SA „Tutun – CTC” prin care solicită confirmarea legalității producerii de către SRL „Inter-Tabac” a țigărilor ASTRA cu acoperirea legală a mărcii comerciale cu nr. R 6468 și interzicerea producerii de către SA „Tutun – CTC” a țigărilor cu denumirea ASTRU.

În motivarea acțiunii, a invocat că, SA „Tutun – CTC” deține dreptul exclusiv asupra mărcii comerciale ASTRA cu nr. R6468 pentru produsele din clasa 34 CIPS „tutun, produse din tutun” în baza contractului nr. 01/07-09 din 01 iulie 2009, încheiat cu deținătorul mărcii comerciale - SA „Moren Group”. În baza acestui contract și sub protecția acestei mărci acesta produce țigări cu denumire ASTRA. Marca comercială ASTRA cu nr. 6468 a fost înregistrată încă în anul 1998, iar în anul 2009 marca a fost reînregistrată.

Concomitent la 03 septembrie 2004 a fost înregistrată în Republica Moldova o altă marcă cu denumirea ASTRA - marca comercială combinată ASTRA cu nr. 11103. Produsele pentru care a fost înregistrată această marcă și asupra cărora se răsfrînge protecția acestei mărci, garantată de către legislația Republicii Moldova sunt „articole pentru fumători, chibrituri”, care nu includ produsele din tutun, adică țigările.

La data de 29.10.2002, pârâtul a încheiat contract de licență neexclusivă privind utilizarea mărcii comerciale ASTRA cu nr. 6468. De asemenea, pârâtul în anul 2005 a încheiat contract de licență exclusivă privind dreptul de a folosi marca comercială ASTRA cu nr. 6468. Aceste date reies din scrisoarea AGEPI nr. 470 din 12 martie 2012, din conținutul ordonanței Procuraturii mun.Chișinău din 02 martie 2012.

Începînd anul 2008, SA „Tutun – CTC” nu are dreptul să producă țigări cu denumirea ASTRA, chiar și dacă dețin marca comercială cu aceeași denumire (cu nr. 11103) care se referă la alt gen de produse - articole pentru fumători și chibrituri.

Gradul de confuzie a acestor două denumiri este foarte mare, insinuarea SA „Tutun – CTC” că produce țigări cu denumirea ASTRU avînd protecție legală în baza mărcii comerciale combinate cu nr. 11103 este nefondată, deoarece această marcă comercială nu se răsfrînge asupra țigărilor, ci doar asupra articolelor pentru fumători și chibrituri.

Începînd cu luna ianuarie 2010, SA „Tutun – CTC” produce țigări cu denumirea ASTRU în lipsa existenței mărcii comerciale înregistrate. Această denumire este foarte asemănătoare cu denumirea ASTRA și creează confuzii referitor la produs și referitor la producător. Existența pe piață a două produse identice - țigări cu denumire asemănătoare creează fără îndoieli confuzii pentru consumatori. Reclamantul produce și comercializează țigări ASTRA sub protecție legală, iar pîrîtul produce și comercializează țigări ASTRU fără protecție legală. Susține că, denumirea este foarte asemănătoare și induce în eroare consumatorul. Ca rezultat al producerii și comercializării de către pîrît a țigărilor cu denumirea ASTRU, îi este provocat un prejudiciu major.

Solicită SRL „Inter-Tabac”, admiterea acțiunii reconvenționale, cu confirmarea legalității producerii de către SRL „Inter-Tabac” a țigărilor ASTRA cu acoperirea legală a mărcii comerciale cu nr. R 6468. Interzicerea producerii de către SA „Tutun –CTC” a țigărilor cu denumirea ASTRU.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2013, a fost admisă parțial acțiunea SA „Tutun – CTC”, fiind stabilit faptul de concurență neloială prin folosirea neautorizată a elementelor mărcii comerciale combinate „ASTRA” și crearea confuziei prin producerea țigaretelor de către SRL „Inter-Tabac”; s-a dispus interzicerea SRL „Inter-Tabac” de a fabrica produse din tutun cu utilizarea elementelor mărcii comerciale combinate „ASTRA”. Cererea reconvențională a SRL „Inter-Tabac” a fost respinsă ca neîntemeiată

La 27 iunie 2013 SRL „Inter-Tabac” a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanțe, cerînd admiterea recursului, casarea acesteia, confirmarea legalității producerii de către SRL „Inter-Tabac” a țigărilor „Astra” cu acoperirea legală a mărcii comerciale cu nr.R6468, interzicerea producerii de către SA „Tutun – CTC” a țigărilor cu denumirea „Astru”; cu obligarea AGEPI de a anula marca combinată nr.11103 intitulat SA „Tutun – CTC”.

Recurentul în motivarea recursului a indicat că concluziile primei instanțe, expuse în hotărîre, sînt în contradicție cu circumstanțele pricinii, nu au fost constatate și elucidate pe deplin circumstanțele care au importanță pentru soluționarea în fond, au fost încălcate sau aplicate greșit normele de drept material și normele de drept procedural.

Studiînd materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins, cu menținerea deciziei instanței de apel din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel.

Materialele cauzei denotă faptul că, marca combinată ASTRA nr. R 11103 din 22 iulie 2002 este înregistrată pe numele titularului SA „Tutun – CTC”, pentru produsele și serviciile claselor: 34 (articole pentru fumători, chibrituri); 35 (comercializarea produselor de tutungerie); 39 (organizare de călătorii, transport), conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Dreptul exclusiv nu se extinde asupra cuvintelor, cu excepția elementului ASTRA.

Marca verbală ACTRA nr. 6468 din 23 iunie 1998 este înregistrată pe numele titularului „MOREN GROUP” SA, BELIZ, BELIZ CUTY, LV-1011, Riga, Letonia pentru produsele clasei 34 - tutun, produse din tutun, conform CIPS.

Atît SA „Tutun – CTC” cît și SRL „Inter-Tabac” produc și comercializează produse de tutun, și anume SA „Tutun-CTC” - țigarete fără filtru ASTRU iar SRL „Inter-

Tabac” țigarete fără filtru ASTRA, ambele produse avînd gradul de similitudine a aspectului exterior vizual foarte ridicat.

Conform art. 8 alin.1) lit.d al Legii nr. 1103 din 30.06.2000 cu privire la protecția concurenței, agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială, inclusiv, să folosească neautorizat, integral sau parțial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietății industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul și aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic.

Conform art. 10 bis al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 1883, constituie act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinste în materie industrială sau comercială.

Conform art. 9 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 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.

Prin urmare se constată că acțiunile SRL „Inter-Tabac”, duc la crearea unei confuzii în rîndul consumatorilor produselor menționate, care la achiziționarea produselor identice marcate de produsele aflate în conflict, le va putea atribui aceleași proveniență și/sau producător, asociind la prima vedere produsul cu care a fost familiarizat inițial. Respectiv acțiunile SRL „Inter-Tabac” în raport cu SA „Tutun – CTC” constituie acte de concurență neloială.

În urma examinării de către Agenția Națională pentru Protecția Concurenței a cererii pentru sesizarea acțiunilor presupuse a fi anticoncurențiale, depusă de către SA „Tutun-CTC”, referitor la acțiunile SRL „Inter-Tabac” manifestate prin producerea, comercializarea articolelor din tutun de marca „ASTRA” în reproducerea protejată de marca comercială nr.11103, titular al căreia este SRL „Tutun-CTC” la 09 februarie 2012 a fost emisă dispoziția nr.3 prin care a fost dispusă inițierea acțiunii referitoare la semnele încălcării lit. d) alin.(1) al art.8 din Legea nr.1 130-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței de către SRL „Inter-Tabac”.

Prin hotărîrea ANPC nr.CNP-03-12/61 din 06 septembrie 2012, acțiunile SRL „Inter-Tabac” au fost calificate ca copierea formei, ambalajului și aspectului exterior al mărfii agentului economic SA „Tutun-CTC” ca încălcare a lit. d) art.8 al Legii nr.H30-XIV din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței, prin aceeași hotărîre fiind dispusă și emiterea unei prescripții agentului economic SRL „Inter-Tabac”, în vederea încetării actelor de concurență neloială, manifestate prin copierea formei, ambalajului și aspectul exterior al mărfii - țigarete fără filtru „ASTRU” ce aparține SA „Tutun-CTC”.

Colegiul reține că ambalajul ambelor produse, atît după formă cît și culorile imprimate pe cutii, sunt identice, cu excepția denumirii imprimate. Pe ambele ambalaje, se conține și imprimarea unor elemente figurative, care reprezintă un simbol distinctiv în cazul unui produs de tutun, executat prin imprimarea unor elemente formate din două

animale în mijlocul cărora se conține litera „T”, simbolurile date sunt similare și nu pot fi deosebite la prima vedere, acestea pot fi ușor confuzionate de către consumatori.

Pe numele SA „Moren Grup” este înregistrată marca verbală „ACTPA”, nr. R 6468 din 23 iunie 1998, pentru produsele clasei 34 „tutun, produse din tutun” revinându-i cuvântul „ASTRA”, fără a avea careva culori revendicare ca element distinctiv al mărcii, cum este în cazul mărcii comerciale combinate „ASTRA” nr. RI 1103.

La caz, Colegiul ține să menționeze Decizia Curții Supreme de Justiție din 20 martie 2013 prin care, fiind admise recursurile declarate de către Consiliul Concurenței și SA „Tutun –CTC”, s-a casat hotărârea Curții de Apel Chișinău din 29 noiembrie 2012 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a SRL „Inter-Tabac” împotriva Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței cu privire la contestarea actului administrativ, fiind emisă o nouă hotărâre prin care a fost respinsă acțiunea SRL „Inter-Tabac” împotriva Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței

Prin urmare, SRL „Inter-Tabac” poate utiliza pe pachetele sale de țigări doar cuvântul „ASTRA”, nu însă forma pachetului și culorile imprimate pe acestea.

Referitor la acțiunea reconvențională Colegiul reține că inițial marca “ACTPA” a fost înregistrată pe numele ESMENA TRADING CORPORATION, SUITE, 4, 41, LOWER BAGGOT STR. DUBLIN 2, Irlanda.

La 31 octombrie 2005 a fost înregistrat contractul de licență exclusivă nr. 861, conform căruia ESMENA TRADING CORPORATION transmite către SA “Tutun – CTC” dreptul de folosință a mărcii cu nr. 6468, pe perioada 07 octombrie 2005 – 07 octombrie 2008, datele privind înregistrarea contractului de licență fiind publicate în BOPI 11/2005.

Marca verbală “ACTPA” nr. R 6468 din 23 iunie 1998 este înregistrată pe numele titularului MOREN GROUP S.A., BELIZ, BELIZ CITY, LV-1011, RIGA, Letonia pentru produsele clasei 34 “tutun, produse din tutun”, conform CIPS.

Ulterior, ESMENA TRADING CORPORATION a cesionat marca către MOREN GROUP S.A., BELIZ, BELIZ CITY, LV - 1011, RIGA, Letonia, conform contractului de cesiune cu nr. 1367 din 30 iulie 2009. Datele privind contractul respectiv sunt publicate în BOPI nr. 8/2009, contract însă care nu a fost înregistrat la AGEPI.

Colegiul reține că, marca comercială combinată „ASTRA” este înregistrată în Registrul Național al Mărcilor sub numărul R 11103, culori revendicate alb, roșu, cafeniu-închis, la clasele nr. 34, 35 și 39 conform Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor, titular al căreia este SA „TUTUN-CTC”. Protecția se extinde asupra tuturor elementelor, cu excepția cuvântului „ASTRA”.

Totodată se constată că, marca comercială combinată indicată, este utilizată pe pachetele de țigărete fabricate de SRL „Inter-Tabac”, fapt ce duce în eroare consumatorii despre producătorul produselor și creează confuzii despre produs. Este evident că eticheta și ambalajul țigărilor „ASTRA” produse de SRL „Inter-Tabac” este o imitație identică cu eticheta și ambalajul țigărilor „ASTRU” produse de SA „TUTUN-CTC”. Astfel, analizând desemnările vizuale a pachetelor de țigări produse de SRL „Inter-Tabac”, se constată că acestea creează o confuzie în viziunea consumatorilor în privința produsului.

Lipsa de diferențiere exprimată prin reproducerea fidelă a liniilor, contururilor, așezării în pagină, gama de culori care este folosită la reproducere (culorile alb, roșu și cafeniu închis), confirmă similitudinea acestor reprezentări pînă la gradul de confuzie pentru consumatori.

Prin utilizarea neautorizată a mărcii comerciale înregistrate, SRL „Inter-Tabac” încalcă prevederile art. 8 alin. (1) Ut. d) al Legii nr. 1103 din 30.06.2000 „cu privire la protecția concurenței”, prevederile art. 9 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 „cu privire la protecția mărcilor” și prevederile art. 10 bis, alin. (3) al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, astfel reieșind din cele menționate acțiunea reconvențională urmează a fi respinsă.

Examinînd actele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție constată că prima instanță a examinat pricina în conformitate cu normele de drept procedural în vigoare, respectînd principiul disponibilității și egalității părților în proces.

Din considerentele menționate și avînd în vedere că decizia instanței de apel este legală și întemeiată, iar argumentele invocate de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul, de a menține hotărîrea primei instanțe.

În conformitate cu art. art. 444, art. 445 alin.(1) lit.a), 445 alin.(3) Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Inter-Tabac”.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 07 mai 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni „Tutun – CTC” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Inter – Tabac”, intervenient accesoriu Agenția Națională pentru Protecția Concurenței cu privire la stabilirea faptului de concurență neloială prin folosirea neautorizată a mărcii comerciale combinate și crearea confuziei prin producerea țigaretelor, interzicerea Societății cu Răspundere Limitată „Inter – Tabac” de a fabrica produse din tutun cu utilizarea mărcii „Astra”, obligarea de a achita despăgubiri; acțiunea reconvențională a Societății cu Răspundere Limitată „Inter – Tabac” împotriva Societății pe Acțiuni „Tutun – CTC” și intervenientul accesoriu AGEPI cu privire la confirmarea legalității producerii de către Societatea cu Răspundere Limitată „Inter-Tabac” a țigărilor Astra cu acoperirea legală a mărcii cu nr. R 6468, interzicerea producerii de către Societatea pe Acțiuni „Tutun – CTC” a țigărilor „Astru”.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței, Judecătorul

Svetlana Filincova

Judecătorii

Svetlana Novac

Ion Druță

Iurie Bejenaru

Galina Stratulat