

DECIZIE

18 decembrie 2020

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Svetlana Filincova,
Galina Stratulat,
Iurie Bejenaru,
Dumitru Mardari,
Nicolae Craiu

examinând în ședință publică recursurile declarate de SA „Tomai-Vinex”, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”,

în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Tomai-Vinex” împotriva SRL „Suvorov-Vin”, SRL „Esmalda”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la anularea înregistrării mărcii și încasarea prejudiciului cauzat,

la acțiunea reconvențională a SRL „Esmalda” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea drepturilor la proprietatea intelectuală,

și acțiunea intervenientului principal SA „Driada Wine” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii,

împotriva hotărârii din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău, prin care acțiunea inițială a fost admisă parțial, iar acțiunea reconvențională și cea a intervenientului principal au fost respinse,

c o n s t a t ă :

La 27 mai 2008, SA „Tomai-Vinex” s-a adresat în instanța de judecată cu cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, concretizată ulterior, solicitând anularea înregistrării mărcii și încasarea prejudiciilor.

În motivarea acțiunii a indicat că, SA „Tomai-Vinex”, în baza Certificatelor de înregistrare a mărcii comerciale sub nr. 8743, 13688, 14446, 14447, 17646, eliberate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, este proprietarul volumului de

mărci comerciale sub formă de ambalaje din sticlă originale cu sigiliul de tip „Twist-OfT de diferite volume (0, 75 litre, 1.0 litru și 1.5 litri), înregistrate conform claselor 32 (Bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor) și 33 (băuturi alcoolice (cu excepția berii) a Clasificării Internaționale a mărfurilor și serviciilor.

Dreptul exclusiv de utilizare a ambalajelor din sticlă conform claselor 32 și 33 a Clasificării Internaționale a mărfurilor și serviciilor a fost certificat de asemenea la nivel internațional, fapt confirmat prin Certificatele de înregistrare Internațională sub. Nr. 782126, 925563 și 1010173, eliberate de către Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală.

Reclamantul a indicat că, pe parcursul a mai mult de 5 ani, utilizează în mod activ respectivele mărci comerciale, pentru marcarea producției alcoolice, iar SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin“, pentru marcarea aceluiași grup de mărfuri (producție alcoolică) utilizează ambalajul din sticlă, care este similar până la confuzie cu marca comercială a SA „Tomai-Vinex“.

La 19 noiembrie 2007, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a adoptat decizia nr.1224, potrivit căreia pe numele SRL „Esmalda“ a fost înregistrat desenul și modelul industrial sub formă de ambalaj din sticlă, număr de depozit f 2007 0016.

Fiind contestată, Comisia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a respins contestația, fără a se pronunța asupra argumentelor contestației în fond, menționând că nu au fost prezentate argumente care ar confirma că, ambalajul din sticlă înregistrat pe numele SRL „Esmalda“, nu corespunde prevederilor legii privind inovația.

Prin cererea de concretizare a cerințelor SA „Tomai-Vinex“ a solicitat:

- interzicerea SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin“, să ofere spre vânzare, să vândă sau să păstreze băuturi alcoolice, pentru etichetarea (marcarea) cărora a fost utilizată sticla de tip „Wine/trade DRIADA marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda“, număr de depozit f 2007 0016;

- interzicerea de a importa sau exporta băuturi alcoolice pentru etichetarea (marcarea) cărora a fost utilizată sticla de tip „Wine/trade DRIADA, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda“, număr de depozit f 2007 0016, pentru etichetarea/marcarea băuturilor alcoolice;

- a scoate din circulație toate băuturile alcoolice produse de către SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin“ pentru etichetarea (marcarea) cărora a fost utilizată sticla de tip „Wine/trade DRIADA, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda“, număr de depozit f 2007 0016 și a nimici toată marfa confiscate;

- încasarea în mod solidar din contul SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin“ în beneficiul SA „Tomai-Vinex“ prejudiciile materiale în valoare de 3 lei pentru fiecare sticlă de tip „Wine/trade DRIADA, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin“, pentru etichetarea băuturilor alcoolice, în mărime de 8 732 010 lei și 100 000 lei pentru prejudiciul moral;

- anularea hotărârii Comisiei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de examinare a obiectivelor din 21 august 2008;

- anularea hotărârii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.1224 din 19 noiembrie 2007, emise în folosul SRL „Esmalda“ în privința înregistrării imaginii și mostrei industriale în formă de sticlă cu număr de depozit f 2007 0016;

- obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să introducă în registrul imaginilor și mostrelor industriale date cu privire la anularea imaginii sau mostrei industriale sub formă de sticlă, număr de depozit f 2007 0016, solicitantul SRL „Esmalda“ publicând datele în Monitorul Oficial al Proprietății Industriale a Republicii Moldova și încasarea cheltuielilor de judecată.

În cadrul examinării cauzei SRL „Esmalda“ a depus cerere reconvențională împotriva SA „Tomai-Vinex”, solicitând anularea mărcilor comerciale care aparțin SA „Tomai-Vinex” în baza Certificatelor de înregistrare nr. 8743, 13688, 14447, 7646 și a modelului industrial care aparține SA „Tomai-Vinex”, în baza Certificatului de înregistrare nr.1135 din 05 mai 2009.

În motivarea acțiunii reconvenționale a indicat că, SRL „Esmalda“ este proprietarul desenului industrial sub formă de ambalaj din sticlă din 19 noiembrie 2007, fapt confirmat prin certificatul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 1029, iar SA „Tomai-Vinex”, din 10 februarie 2009 și din 05 mai 2009 a devenit proprietarul mărcii comerciale și a modelului industrial în forma de alt ambalaj din sticlă, fapt confirmat prin Certificatele Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 17646 și 1135. Astfel, SRL „Esmalda“ a solicitat mai devreme decât SA „Tomai-Vinex” înregistrarea dreptului de proprietate intelectuală asupra ambalajului din sticlă.

Înainte de înregistrarea pe numele SA „Tomai-Vinex” a mărcilor comerciale în baza Certificatelor 8743, 13688, 14446, 14447, 17646, mărci comerciale similare au fost înregistrate și pe numele altor persoane fizice și juridice, fapt confirmat prin rezultatele căutării din Registrul Internațional al Mărcilor. Respectiv, mărcile comerciale au fost înregistrate cu încălcarea legislației în vigoare.

Intervenientul principal SA „DRIADA Wine” s-a adresat cu cerere împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând decăderea din drepturile asupra mărcii.

Prin hotărârea din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău acțiunea înaintată de SA „Tomai-Vinex” a fost admisă parțial.

S-a interzis SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin”, personal sau prin intermediul terțelor persoane, utilizarea sub orice formă (realizare, păstrare) a buteliei „WINE/trade DRIADA” marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală după SRL „Esmalda” sub număr de depozit f 2007 0016, precum și importarea sau exportarea acestora.

S-a retras din rețeaua de comerț a băuturilor spirtoase ale SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” îmbuteliate în sticla „WINE/trade DRIADA”, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală după SRL „Esmalda”, sub număr de depozit f 2007 0016.

S-a interzis SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”, personal s-au prin intermediul terțelor personae, utilizarea sticlei „WINE/trade DRIADA” marca pentru băuturile alcoolice.

S-a obligat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze înregistrarea după SRL „Esmalda” a desenului și modelului industrial „Butelie” nr. depozitului f 20070016.

S-a încasat în mod solidar de la SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” în beneficiul SA „Tomai-Vinex” paguba materială în valoare de 2 910 670 lei și cheltuielile de judecată în mărime de 3220 lei.

În rest cerințele au fost respinse.

Cererea reconvențională înaintată de SRL „Esmalda” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind apărarea drepturilor la proprietate intelectuală, s-a respins.

Acțiunea intervenientului principal SA „Driada Wine” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturi asupra mărcii, s-a respins.

Prin decizia din 22 noiembrie 2012 a Curții Supreme de Justiție, recursul declarat de SA „Tomai-Vinex”, a fost respins.

S-au admis recursurile declarate de SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”.

S-a casat hotărârea din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău, în partea admiterii acțiunii SA „Tomai-Vinex” referitor la interzicerea SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, personal sau prin intermediul terțelor personae, utilizarea sub orice formă (de realizare, păstrare) a buteliei „WINE/trade DRIADA” marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală după SRL „Esmalda” sub numărul de depozit f 2007 0016, precum și importarea sau exportarea acestora, retragerea din rețeaua de comerț a băuturilor spirtoase ale SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, îmbuteliate în sticla „WINE/trade DRIADA”, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală după SRL „Esmalda”, sub numărul de depozit f 2007 0016, interzicerea SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”, personal s-au prin intermediul terțelor personae, utilizarea sticlei „WINE/trade DRIADA”, marca pentru băuturile alcoolice, obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze înregistrarea după SRL „Esmalda” a desenului și modelului industrial „Butelie” nr. depozitului f 20070016, încasarea în mod solidar de la SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” în beneficiul SA „Tomai-Vinex” a pagubei materiale în valoare de 2 910 670 lei și a cheltuielilor de judecată în mărime de 3220 lei, și în această parte a fost emisă o nouă hotărâre prin care:

S-a respins cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Tomai-Vinex” împotriva SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la anularea înregistrării mărcii și încasarea prejudiciului cauzat, ca neîntemeiată.

În rest, hotărârea din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău, a fost menținută.

La 26 aprilie 2013, SA „Tomai-Vinex” a depus cerere de revizuire prin care a solicitat revizuirea deciziei Curții Supreme de Justiție din 22 noiembrie 2012, cu menținerea în vigoare a hotărârii Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2012.

Prin încheierea din 26 iunie 2013 a Curții Supreme de Justiție, cererea de revizuire depusă de SA „Tomai-Vinex”, s-a respins ca fiind inadmisibilă.

La 30 iunie 2020, Agentul guvernamental, Oleg Rotari a depus cerere de revizuire, prin care a solicitat admiterea acesteia, recunoașterea expresă a încălcării dreptului societății reclamante garantat de art. 6 § 1 din Convenție și de art. 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, casarea deciziei Curții Supreme de Justiție din 22 noiembrie 2012 și rejudecarea recursurilor declarate de SA „Tomai-Vinex”, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” în ședință publică, acordarea unei satisfacții echitabile, în beneficiul companiei reclamante, pentru încălcările constatate prin

aplicarea directă a art. 41 din Convenție în cuantum de 3600 de euro în calitate de despăgubire pentru orice tip de prejudiciu moral și/sau material, inclusiv costuri și cheltuieli de judecată de reprezentare în fața Curții, care vor fi convertiți în lei moldovenești la cursul oficial de schimb al Băncii Naționale a Moldovei la data transferului.

În motivarea cererii de revizuire s-a indicat că Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea SA „Tomai-Vinex”, v. Moldova (nr. 17156/16). Curtea a solicitat prezentarea observațiilor cu privire la admisibilitatea și fondul cererii prin prisma întrebărilor formulate în circumstanțele de fapt, rezumate de către Grefa Curții. De asemenea, Curtea a propus Guvernului să ajungă la un acord de reglementare amiabilă a prezentei cauze.

În temeiul art. 11 din Legea cu privire la Agentul guvernamental nr. 151 din 30 iulie 2015, Guvernul a considerat judicioasă procedura de reglementare amiabilă a prezentei cauze, inițiind procedura în acest sens la 28 mai 2019, în timp ce înaintarea cererii de revizuire a constituit o condiție necesară pentru soluționarea pe cale amiabilă a acesteia, cu scopul de a remedia încălcarea dreptului companiei reclamante garantat de către art. 6 din Convenție.

Revizuentul a afirmat că în fața Curții, societatea reclamantă a invocat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție în absența unor decizii referitoare la respingerea concluziilor celor patru expertize dispuse de către instanța de fond, decizia instanței de recurs fiind motivată insuficient și contrară art. 6 § 1 din Convenție. Reclamanta s-a plâns și de încălcarea dreptului la respectarea bunurilor sale în baza art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenție.

Agentul guvernamental a indicat că, prin decizia din 22 noiembrie 2012, Curtea Supremă de Justiție a casat hotărârea Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2012 pronunțată în favoarea societății reclamante, respingând pretențiile acesteia, ca fiind nefondate. La adoptarea soluției respective, Curtea Supremă de Justiție s-a bazat în exclusivitate pe concluziile raportului de expertiză din 21 februarie 2011, efectuat de către ÎCS „SGS (Moldova)” SA la solicitarea ÎCS „Suvorov-Vin” SRL, care figura în calitate de pârât în acest proces. Concluziile respective stabileau existența unor elemente distinctive evidente dintre buteliile din sticlă care aparțineau societății reclamante și cele ale companiilor pârâte, iar riscul creării unor confuzii pentru consumatori ar fi lipsit.

În decizia sa, Curtea Supremă de Justiție nu s-a referit în mod expres la concluziile celorlalte expertize anterioare, inclusiv la concluziile ultimei expertize repetate în comisie, efectuată de către Ministerul Afacerilor Interne, care fusese dispusă de către Curtea de Apel Chișinău, anume în scopul elucidării contradicțiilor existente între concluziile celor trei rapoarte de expertiză primară anterioare (printre care figura și raportul de expertiză din 21 februarie 2011 a ÎCS „SGS (Moldova)” SA).

Potrivit concluziilor raportului de expertiză repetată în comisie, exista riscul ca buteliile din sticlă utilizate de către societatea reclamantă să fie confundate cu cele utilizate de către companiile pârâte după aspectul exterior și după gâtul buteliei, iar divergențele de dimensiuni și inscripțiile de pe butelii puteau fi greu memorizate și percepute de către consumatori.

De asemenea, Curtea Supreme de Justiție în decizia din 22 noiembrie 2012 nu argumentează nici faptul acordării unei ponderi atât de mari raportului de expertiză

efectuat de către ÎCS „SGS (Moldova)” SA, fiind de fapt singurul raport de expertiză din cele cinci expertize efectuate, care concluziona despre lipsa oricăror confuzii în rândul consumatorilor, stabilind niște elemente distinctive evidente între buteliile din sticlă care aparțineau societății reclamante și cele ale companiilor pârâte. Ținând cont de faptul că efectuarea expertizei respective a fost solicitată de către ÎCS „Suvorov-Vin” SRL, care era adversarul societății reclamante în cadrul procesului judiciar respectiv, pot apărea dubii inclusiv în privința independenței experților și a corectitudinii concluziilor expuse de către aceștia.

Agentul guvernamental a reiterat că, instanța de fond și-a bazat soluția pronunțată în favoarea societății reclamante anume pe concluziile raportului de expertiză a Centrului Național de Expertize Judiciare nr. 1093 din 23 mai 2011 și ale raportului de expertiză repetată în comisie a Ministerului Afacerilor Interne nr. 479 din 10 februarie 2012, care confirmau existența unor similitudini dintre buteliile din sticlă ale societății reclamante și cele ale companiilor pârâte, precum și riscurile de confundare a acestora de către consumatori. Rapoartele de expertiză au avut un rol decisiv atât pentru societatea reclamantă în sprijinul înaintării pretențiilor sale față de companiile pârâte, cât și pentru instanța de fond, la soluționarea cauzei respective.

Cu toate acestea, Curtea Supremă de Justiție nu doar a eșuat să argumenteze motivele pentru care a decis să acorde o pondere mai mare concluziilor raportului de expertiză a ÎCS „SGS (Moldova)” SA din 21 februarie 2011, în detrimentul concluziilor celor patru rapoarte de expertiză care susțineau pretențiile societății reclamante, ci în general nu a făcut nicio referire la respectivele rapoarte, inclusiv la ultimul raport de expertiză repetată în comisie din 10 februarie 2012, care fusese dispusă anume în contextul concluziilor diametral opuse obținute în cadrul expertizelor primare efectuate anterior.

Instanța de recurs a eșuat să ofere un răspuns clar și exhaustiv la un argument esențial luat în considerare de către instanța de fond la pronunțarea unei hotărâri în favoarea societății reclamante, a cărei respingere, în mod evident, necesita o motivare specifică și explicită din partea instanței de recurs, în cazul în care Curtea Supremă de Justiție ar fi luat în considerare concluziile celor patru rapoarte de expertiză, exista probabilitatea respingerii recursurilor depuse de către SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda.

Agentul guvernamental a menționat că, instanța de recurs a eșuat să prezinte o astfel de motivare, fiind imposibil de apreciat dacă, aceasta pur și simplu a ignorat concluziile celor patru rapoarte de expertiză care stabileau similitudini între buteliile din sticlă ale societății reclamante și cele ale companiilor adverse sau, pur și simplu, a dorit, să le respingă.

Agentul guvernamental consideră că, o instanță de judecată internațională ar putea ajunge la concluzia că în prezenta cauză civilă a avut loc încălcarea dreptului societății reclamante la un proces echitabil, garantat de art. 6 § 1 din Convenție, iar reclamanta ar continua să sufere repercusiuni negative ale acestei încălcări.

Astfel, procedura judiciară desfășurată în fața Curții Supreme de Justiție nu a oferit societății reclamante garanțiile procedurale necesare acesteia pentru a-și valorifica dreptul său la respectarea bunurilor sale, prevăzut de Articolul 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție, deoarece, instanța de recurs a eșuat să prezinte motive clare și pertinente care au determinat-o să caseze hotărârea pronunțată în favoarea societății reclamante, bazându-se în exclusivitate pe concluziile unei singure

expertize, care fusese efectuată anume la solicitarea adversarilor societății reclamante.

Pentru încălcările admise, societății reclamante trebuie să i se acorde compensații pecuniare pentru prejudiciul moral, în mărime în care Curtea Europeană a acordat în cauzele Lebedinski v. Republica Moldova, nr. 41971/11, 16 iunie 2015, Consocivil S.A. v. Republica Moldova, nr. 25795/07, 03 decembrie 2019, sau, printre ultimele hotărâri de acest gen, Heross LTD v. Republica Moldova, nr. 58982/12, 19 mai 2020) pentru încălcarea Articolului 6 § 1 din Convenție și a Articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție.

Agentul guvernamental a considerat rezonabilă acordarea unei satisfacții echitabile în cuantum de 3600 de euro în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral și pentru orice costuri și cheltuieli.

De asemenea, în scopul restabilirii situației existente anterior admiterii eventualelor încălcări, potrivit Agentului guvernamental, trebuie examinată posibilitatea acordării, din contul companiilor pârâte în beneficiul societății reclamante, a despăgubirilor pentru prejudiciul material solicitate, eventual.

Prin încheierea Curții Supreme de Justiție din 16 septembrie 2020, s-au admis solicitările Agentului guvernamental al Republicii Moldova, Oleg Rotari din cererea de revizuire. S-a constatat încălcarea drepturilor SA „Tomai-Vinex” garantate de art. 6 § 1, și de art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenție, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Tomai-Vinex” împotriva SRL „Suvorov-Vin”, SRL „Esmalda”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii și încasarea prejudiciului cauzat, acțiunea reconvențională a SRL „Esmalda” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind apărarea drepturilor la proprietatea intelectuală, și acțiunea intervenientului principal SA „Driada Wine” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din drepturi asupra mărcii. S-a acordat SA „Tomai-Vinex” satisfacția echitabilă pentru încălcările constatate, prin aplicarea directă a Articolului 41 al Convenției în cuantum de 3600 euro (trei mii șase sute euro), în calitate de despăgubire pentru prejudiciul moral, inclusiv costuri și cheltuieli. S-a încasat de la bugetul de stat prin intermediul Ministerului Justiției în beneficiul SA „Tomai-Vinex” suma de 3600 (trei mii șase sute euro), convertiți în lei moldovenești la cursul oficial al Băncii Naționale a Moldovei, la data transferului. S-a casat decizia Curții Supreme de Justiție din 22 noiembrie 2012. S-a reținut prezenta cauza civilă în procedura Curții Supreme de Justiție pentru examinare în ordine de recurs a recursurilor declarate de SA „Tomai-Vinex”, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 29 iunie 2012.

La 22 septembrie 2020, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” au depus referință suplimentară la cererea de recurs a SA „Tomai-Vinex”, solicitând respingerea acesteia.

La 27 octombrie 2020, SA „Tomai-Vinex” a înregistrat o cerere de recurs suplimentară.

La 03 noiembrie 2020, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” au depus referință suplimentară la cererea de recurs suplimentară a SA „Tomai-Vinex” din 27 octombrie 2020, solicitând respingerea acesteia.

La 25 noiembrie 2020, SA „Tomai-Vinex” a depus referință la cererile de recurs ale SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”, solicitând să fie respinse.

La 25 noiembrie 2020, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință asupra cererii de recurs a SA „Tomai-Vinex”, solicitând respingerea acesteia în partea pretențiilor formulate față de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în privința celorlalte pretenții lăsând la discreția instanței soluționarea recursului.

Astfel, în urma admiterii cererii de revizuire a Agentului Guvernamental, Oleg Rotari, Colegiul lărgit urmează să examineze recursurile declarate de SA „Tomai-Vinex”, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” împotriva hotărârii din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău.

În ședința de judecată a instanței de recurs, reprezentantul recurente SA „Tomai-Vinex”, avocatul Ana Beriozchin, a susținut recursul declarat de SA „Tomai-Vinex”, solicitând admiterea acestuia și respingerea cererilor de recurs depuse de SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”.

Reprezentanții SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”, Gorincioi Marcel și Vintea Elena, au susținut cererile de recurs formulate de SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” și au solicitat admiterea lor, precum și respingerea recursului declarat de SA „Tomai-Vinex”.

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Dadu Elena, a solicitat respingerea cererilor de recurs în partea pretențiilor formulate față de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în privința celorlalte pretenții lăsând la discreția instanței soluționarea recursurilor.

Reprezentantul SRL „Driada Wine” nu s-a prezentat în ședința de judecată, fiind citat legal.

Audiind explicațiile participanților la proces și examinând materialele dosarului, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, consideră necesar de a respinge recursurile depuse de SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda”, de a admite recursul înaintat de SA „Tomai-Vinex” și de a casa parțial hotărârea primei instanțe, din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 432 alin. (1) din Codul 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 prevăzute de art. 432 alin. (2), (3) și (4) din Codul de procedură civilă.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre.

Astfel, Agentul guvernamental al Republicii Moldova a menționat despre faptul că, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a comunicat Guvernului Republicii Moldova cererea SA „Tomai-Vinex”, v. Moldova (nr. 17156/16). Curtea a solicitat prezentarea observațiilor cu privire la admisibilitatea și fondul cererii prin prisma întrebărilor formulate în circumstanțele de fapt, rezumate de către Grefa Curții. De asemenea, Curtea a propus Guvernului să ajungă la un acord de reglementare amiabilă a prezentei cauze.

Respectiv, în fața Curții, societatea reclamantă a invocat încălcarea art. 6 § 1 din Convenție în absența unor decizii referitoare la respingerea concluziilor celor patru expertize dispuse de către instanța de fond, decizia instanței de recurs fiind motivată insuficient și contrară art. 6 § 1 din Convenție. Reclamanta s-a plâns și de încălcarea dreptului la respectarea bunurilor sale în baza art. 1 din Protocolul nr.1 la Convenție.

De asemenea, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție evocă prevederile art. 6 § 1 din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, conform cărora orice persoană are dreptul la judecarea cauzei sale în mod echitabil, în mod public și în termen rezonabil, de către o instanță independentă și imparțială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor și obligațiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzații în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronunțată în mod public, dar accesul în sala de ședință poate fi interzis presei și publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părți a acestuia, în interesul moralității, al ordinii publice ori al securității naționale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protecția vieții private a părților la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instanță când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justiției.

Subsecvent, Colegiul lărgit notează că în jurisprudența sa, Curtea Europeană a statuat, având în vedere principiul conform căruia Convenția urmărește protejarea unor drepturi care nu sunt teoretice sau iluzorii, ci concrete și efective, că respectarea dreptului la un proces echitabil și a principiului securității raporturilor juridice cere ca nicio parte să nu aibă dreptul să solicite revizuirea unei hotărâri judecătorești definitive și executorii, doar cu scopul de a obține o reexaminare a cauzei și o nouă hotărâre judecătorească.

Conjunctura circumstanțelor expuse supra, precum și faptul inițierii unei proceduri de reglementare pe cale amiabilă a cauzei, aspect redat în cererea de revizuire a Agentului Guvernamental, a impus admiterea cererii de revizuire împotriva deciziei din 22 noiembrie 2012 a Curții Supreme de Justiție, cu reținerea cauzei în procedura Curții Supreme de Justiție pentru examinarea recursurilor declarate de SA „Tomai-Vinex”, SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” împotriva hotărârii din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău.

Totodată, ținând cont de faptul că prin motivarea insuficientă a deciziei din 22 noiembrie 2012 a Curții Supreme de Justiție, i-a fost lezat reclamantei dreptul al un proces echitabil, fapt constatat de către Curtea Europeană, precum și datorită faptului admiterii cererii de revizuire a Agentului Guvernamental, Colegiul lărgit va examina cererile de recurs în fond.

Pe cale de consecință, Colegiul lărgit, verificând și analizând afirmațiile recurenților sub aspectul legalității și temeiniciei soluției primei instanțe, constată că argumentele recursului declarat de SA „Tomai-Vinex” și-au găsit confirmare în instanța de recurs, iar recursurile recurenților SRL „Suvorov-Vin” și SRL „Esmalda” sunt neîntemeiate, fapt din care rezultă că prima instanță, în corespundere cu exigențele stabilite de art. 6 al Convenției Europene, a pronunțat o decizie parțial întemeiată.

Reieșind din materialele cauzei, la 27 mai 2008, SA „Tomai-Vinex” s-a adresat în instanța de judecată cu cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Esmalda”

și SRL „Suvorov-Vin”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, concretizată ulterior, solicitând:

- interzicerea SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin”, să ofere spre vânzare, să vândă sau să păstreze băuturi alcoolice, pentru etichetarea (marcarea) cărora a fost utilizată sticla de tip „Wine/trade DRIADA” marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda”, număr de depozit f 2007 0016;

- interzicerea de a importa sau exporta băuturi alcoolice pentru etichetarea (marcarea) cărora a fost utilizată sticla de tip „Wine/trade DRIADA”, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda”, număr de depozit f 2007 0016, pentru etichetarea/marcarea băuturilor alcoolice;

- a scoate din circulație toate băuturile alcoolice produse de către SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin” pentru etichetarea (marcarea) cărora a fost utilizată sticla de tip „Wine/trade DRIADA”, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda“ sub numărul de depozit f 2007 0016 și a nimici toată marfa confiscată;

- încasarea în mod solidar din contul SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin” în beneficiul SA „Tomai-Vinex” prejudiciile materiale în valoare de 3 lei pentru fiecare sticlă de tip „Wine/trade DRIADA”, marca înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în registrul imaginilor și mostrelor industriale în folosul SRL „Esmalda“ și SRL „Suvorov-Vin”, pentru etichetarea băuturilor alcoolice, în mărime de 8 732 010 lei și 100 000 lei pentru prejudiciul moral;

- anularea hotărârii Comisiei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de examinare a obiecțiilor din 21 august 2008;

- anularea hotărârii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.1224 din 19 noiembrie 2007, emise în folosul SRL „Esmalda“ în privința înregistrării imaginii și mostrei industriale în formă de sticlă cu numărul de depozit f 2007 0016;

- obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să introducă în registrul imaginilor și mostrelor industriale date cu privire la anularea imaginii sau mostrei industriale sub formă de sticlă, număr de depozit f 2007 0016, solicitantul SRL „Esmalda“ publicând datele în Monitorul Oficial al Proprietății Industriale a Republicii Moldova;

- încasarea cheltuielilor de judecată.

Colegiul lărgit a constatat că recurenta SA „Tomai-Vinex” este proprietarul obiectelor proprietății intelectuale în formă de ambalaje din sticlă originale cu sigiliul „Twist-Off”, fapt confirmat prin Certificatele AGEPI de înregistrare a mărcii comerciale nr. 8743, 13688, 14446, 14447, 17646 și Certificatele AGEPI de înregistrare a desenului și modelului industrial nr. 861 și 1135. Potrivit acestor certificate, recurenta SA „Tomai-Vinex” este în drept să utilizeze mărcile comerciale care-i aparțin pentru marcarea grupurilor de marfă, enumerate în clasele 32 și 33 ale Clasificării Internaționale ale Mărfurilor și serviciilor, și în special, pentru marcarea unor astfel de grupuri de marfă, cum sunt: 32 - bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor și 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii).

Mărcile comerciale indicate sunt protejate prin lege nu doar pe teritoriul Republicii Moldova, ci și în alte țări - părți ale Convenției de la Paris privind

protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, fapt confirmat prin Certificatele de înregistrare internațională nr. 782126, 925563 și 1010173, eliberate de către Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală.

Totodată, s-a constatat că recurenta SRL „Esmalda” este proprietarul desenului și modelului industrial în formă de ambalaj din sticlă original cu sigiliul „Twist-Off”, fapt confirmat prin Certificatul AGEPI de înregistrare a desenului și modelului industrial nr. 1029. Potrivit acestui certificat, titularul dreptului poate să utilizeze desenul și modelul industrial propriu pentru marcarea oricărui grup de mărfuri, inclusiv pentru producția alcoolică, dacă această utilizare nu încalcă drepturile altor proprietari ale obiectelor proprietății intelectuale.

Astfel, recurentele SA „Tomai-Vinex”, SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” utilizează obiectele proprietății intelectuale proprii pentru marcarea unuia și aceluiași grup de mărfuri, și anume SA „Tomai-Vinex” utilizează pentru marcarea producției alcoolice ambalajul din sticlă cu sigiliul „Twist-Off”, care corespunde mărcilor comerciale, indicate în Certificatele AGEPI nr. 8743, 13688, 17646, iar SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” utilizează ambalajul din sticlă cu sigiliul „Twist- Off”, care corespunde desenului și modelului industrial indicat în certificatul AGEPI nr. 1029.

Raporturile juridice apărute în procesul creării, protecției juridice și utilizării desenelor și modelelor industriale sunt reglementate de Legea nr. 161-XVI din 12 iulie 2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale (în continuare - Legea nr. 161/2007).

La soluționarea litigiilor de încălcare a drepturilor exclusive asupra unui desen și model industrial se va ține cont, în special, de prevederile legislative ce reglementează noțiunea de desen și model industrial, de drepturile conferite titularului, de limitele de drepturi, de cazurile când nu se aplică drepturile exclusive, precum și de acțiunile întreprinse de titular și de pârât întru apărarea drepturilor sale.

Prin desen și model industrial, în conformitate cu art. 3 al Legii nr. 161/2007 se înțelege aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine.

În conformitate cu art. 6 alin. (1) din Legea nr. 161/2007, prin desen sau model industrial se protejează aspectul exterior al unui produs, sau al unei părți al acestuia, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine. Iar conform alin. (3) al aceluiași articol, se asigură protecție pentru desenul sau modelul industrial numai dacă acesta este nou și are un caracter individual.

Conform art. 7 din Legea nr. 161/2007, se consideră că un desen sau un model industrial este nou, dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public înainte de data de depozit sau, dacă a fost invocată prioritatea, înaintea datei de prioritate a desenului sau a modelului industrial pentru care se solicită protecție.

Conform art. 10 din Legea nr. 161/2007, se consideră că un desen sau un model industrial a fost făcut public dacă a fost expus sau a fost publicat, utilizat, comercializat sau dezvăluit în alt mod, cu excepția cazurilor în care aceste acțiuni nu puteau deveni cunoscute în mod rezonabil și în cursul normal al activității unor persoane fizice sau juridice din Republica Moldova, specializate în domeniul

respectiv înainte de data de depozit sau, dacă este invocată prioritatea, înainte de data de prioritate.

Conform art. 20 (1) al Legii nr. 161/2007, desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv de a-l utiliza și de a interzice oricărui terț utilizarea sa fără acordul titularului. Prin utilizare se înțelege în special fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul și modelul industrial în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

Potrivit art. 12 (1) al Legii nr. 161/2007, protecția conferită desenului și modelului industrial se extinde asupra oricărui desen sau model industrial care nu produce asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală globală diferită.

Astfel, se va considera încălcarea drepturilor exclusive ce reies dintr-un desen sau model industrial cazul în care un alt desen și model industrial, sau produs în sine, reprezintă o copie sau produce o senzație de copie cu desenul și modelul industrial înregistrat.

În cadrul examinării prezentului litigiu, s-a ridicat problema similitudinii ambalajelor din sticlă utilizate de SA „Tomai-Vinex”, SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, fiind invocată de către SA „Tomai-Vinex” similitudinea până la confuzie a acestor ambalaje. Respectiv, pe parcursul examinării cauzei, prima instanță a ordonat efectuarea mai multor expertize judiciare, întru elucidarea acestui aspect.

Astfel, potrivit raportului de expertiză al Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr. 2300/08 din 24 iulie 2008, mostrele de butelii de sticlă „WINE/trade DRIADA marc” și „TOMAI-VINEX/TOMAI”, privite separat, pot fi considerate de către consumatori ca butelii similare și pot fi confundate de către ei (f.d. 60-72, vol. I).

Potrivit raportului de expertiză al Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr. 1295/09 din 18 decembrie 2008, mostra de butelie de sticlă „TOMAI-VINEX-TV”, prezentată spre examinare de către reprezentantul SA „Tomai-Vinex”, și mostra de butelie de sticlă „WINE/trade DRIADA marc”, prezentată de către reprezentantul SRL „Esmalda”, privite separat, alături de sticlele obișnuite de îmbuteliere a vinului, pot fi confundate de către consumatorii neinețiați (în primul rând după siluetă și gâtul cu filet „Twiat-off”), (f.d. 117-122).

Potrivit raportului de expertiză din 21 februarie 2011, efectuat de către ÎCS „SGS (Moldova)” SA la solicitarea ÎCS „Suvorov-Vin” SRL, s-a stabilit existența unor elemente distinctive evidente dintre buteliile din sticlă care aparțineau societății reclamante și cele ale companiilor pârâte, iar riscul creării unor confuzii pentru consumatori ar fi lipsit (f.d. 234-239, vol. I).

Potrivit raportului de expertiză al Centrului Național de Expertize Judiciare de pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova nr. 1093 din 23 mai 2011, ambalajele din sticlă „TOMAI-VINEX-TV” și „TOMAI-VINEX/TOMAI”, care aparțin SA „Tomai-Vinex” în baza certificatelor AGEPI de înregistrare a mărcilor comerciale nr. 13688 și 17646, respectiv, și ambalajul din sticlă „WINE/trade DRIADA marc”, care aparține SRL „Esmalda” în baza certificatului AGEPI de înregistrare a desenului și modelului industrial nr. 1029, pot fi considerate de către

consumatori ca butelii similare și există riscul că ele pot fi confundate (f.d. 258-267, vol. I).

Potrivit copiei raportului de expertiză al Camerei de Comerț și Industrie nr. 0295768 din 18 mai 2011, spre examinare au fost prezentate 3 mostre de butelii de sticlă ale SA „Tomai-Vinex” cu volumul de 0,75 l, litri, 0 litri și 1,5 litri, și o mostră de butelie de sticlă a SRL „Esmalda” cu volumul de 1,0 litri, fiind concluzionat că acestea au unele elemente asemănătoare, însă prezența unor elemente distinctive considerabile determină diferența acestora, nefiind asemănătoare în măsura de a fi confundate (f.d. 295-296, vol. I).

Potrivit raportului de expertiză în comisie al Ministerului Afacerilor Interne al Republicii Moldova nr. 479 din 10 februarie 2012, mostrele de butelii din sticlă utilizate de către SA „Tomai-Vinex” și mostrele de butelii din sticlă utilizate de către SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” prezentate, fiind privite de către cumpărătorii neinițiați – separat, alăturate de sticle obișnuite de îmbuteliere a vinului și a altor băuturi alcoolice tari, pot fi confundate după: aspectul exterior al buteliilor (siluetă), gâtul buteliei cu filet „Twist off”. Divergențele de dimensiuni și inscripțiile stabilite, după părerea comisiei, deseori sunt greu memorate și percepute de către consumator (f.d. 317-319, vol. I).

Examinând concluziile experților, formulate în rapoartele de expertiză enumerate mai sus, Colegiul lărgit conchide că totuși a fost stabilită similitudinea buteliilor din sticlă utilizate de către recurente, excepție constituind concluziile experților din cadrul raportului de expertiză al Camerei de Comerț și Industrie nr. 0295768 din 18 mai 2011, care este anexat la materialele cauzei în copie neautenticată, și raportul de expertiză din 21 februarie 2011, efectuat de către ÎCS „SGS (Moldova)” SA, constituind rapoarte de expertiză extrajudiciară, efectuate la comanda SRL „Suvorov-Vin”. Astfel, aceste rapoarte de expertiză nu pot fi puse la baza unei decizii de către instanța de recurs, dat fiind faptul că au fost efectuate în mod unilateral.

Cu referire la concluziile experților, formulate în rapoartele de expertiză judiciară, Colegiul lărgit reține prevederile art. 9 alin. (1) pct. b) al Legii privind protecția mărcilor, potrivit căruia terții nu au dreptul să utilizeze în activitatea lor comercială fără consimțământul titularului mărcii 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.

Alineatul (2) al aceluiași articol prevede că, titularul mărcii, în scopul protecției dreptului său exclusiv asupra mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; importul sau exportul produselor sub acest semn; utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate; multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit. a)-d).

Totodată, conform art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS), 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 marca de fabrică sau de comerț a fost 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.

Pentru oricare utilizare este necesară obținerea permisiunii corespunzătoare de la titularul de drepturi. Respectiv, oricare dintre acțiunile menționate în art. 9 alin. (2) al Legii nr. 38/2008, săvârșite fără acordul titularului, pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, va constitui încălcare de drepturi.

Astfel, reieșind din normele citate și ținând cont de probatoriul administrat la dosar, Colegiul lărgit consideră corectă concluzia primei instanțe potrivit căreia, SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, utilizând ambalajul din sticlă „WINE/trade DRIADA marc” pentru marcarea producției alcoolice, încalcă dreptul de utilizare de către SA „Tomai-Vinex” a mărcilor comerciale proprii (a ambalajelor din sticlă „TOMAI-VINEX-TV” și „TOMAI-VINEX/TOMAI”) pentru marcarea grupului de mărfuri similar, adică a producției alcoolice. Respectiv, instanța a considerat posibilă protecția dreptului exclusiv al SA „Tomai-Vinex” asupra mărcilor comerciale, înregistrate în baza certificatelor AGEPI de înregistrare a mărcilor nr. 13688 și 17646, prin mijloacele expuse în art. 9 alin. (2) al Legii privind protecția mărcilor, însă, soluționând chestiunea cu privire la compensarea prejudiciului material, aceasta nu și-a motivat suficient și convingător concluzia de a admite parțial cerința respectivă.

Este de menționat că riscul de confuzie poate proveni dintr-o similitudine verbală, dintr-o similitudine figurativă sau dintr-o similitudine intelectuală (asociație de idei). În cazul riscului de confuzie directă, consumatorii pot face o substituție involuntară a produselor, cumpărând produsul protejat de marca frauduloasă, considerând că, de fapt, cumpără produsul autentic sau cumpărătorul, indus în eroare de caracteristicile comune ale mărcilor, consideră că produsele provin de la aceeași firmă. În cazul riscului de confuzie indirectă, consumatorul este conștient că cele două produse sau servicii provin de la două societăți diferite, dar consideră că între cele două există legături juridice, economice, financiare sau tehnice. Ceea ce determină diferența între riscul de confuzie și riscul de asociere sunt produsele: dacă publicul confundă produsele, suntem în situația riscului de confuzie în timp, iar în cazul în care publicul nu confundă produsele, dar consideră că provin din aceeași sursă, există riscul de asociere.

Potrivit art 72 al Legii privind protecția mărcilor, despăgubirile se acordă în modul următor: (1) 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:

a) 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; sau

b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puțin, valoarea rovalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care pârâtul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă.

Astfel art. 72 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, conține o enumerare cu caracter exemplificativ a aspectelor, pe care instanța le ia în considerare, la stabilirea despăgubirilor, printre acestea fiind și prejudiciul moral cauzat. Dat fiind faptul că prejudiciul moral a fost încasat de către Curtea Supremă de Justiție prin încheierea din 16 septembrie 2020, în ceea ce urmează instanța de recurs se va referi la despăgubirea materială a recurente SA „Tomai-Vinex”. Este de menționat că dacă prejudiciul constă în atingerea directă, adusă imaginii titularului de drepturi asupra mărcii, prin folosirea neautorizată a semnului identic cu marca sa, atingerea urmează a fi dovedită de reclamant. Or, reparația prejudiciului nu poate fi una arbitrară, nefundamentată pe împrejurări concrete care să ateste paguba suferită.

Totodată, și art. 68 ale Legii nr. 161/2007, prevede că: (1) La cererea părții lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra desenului sau modelului industrial cu bunăștiință 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: a) se va ține cont de toate aspectele corespunzătoare, cum ar fi consecințele economice negative, în special 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 din cauza atingerii aduse drepturilor sale; sau b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente cum ar fi, cel puțin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care pârâtul ar fi cerut autorizația de a utiliza desenul sau modelul industrial respectiv.

Ținând cont de faptul că, Agentul guvernamental în cererea sa de revizuire a indicat faptul că consideră judicios ca societății reclamante să îi fie oferită posibilitatea să-și actualizeze, într-un termen rezonabil, eventualele pretenții pentru pretinsul prejudiciu material suportat, iar Curtea Supremă de Justiție să examineze posibilitatea admiterii recursului depus de către societatea reclamantă în partea referitoare la repararea prejudiciului material, SA „Tomai-Vinex” a înregistrat la 27 octombrie 2020 o cerere de recurs suplimentară, anexând un șir de înscrisuri întru argumentarea și probarea pretențiilor sale.

Astfel, în recursul SA „Tomai-Vinex” din 26 iulie 2012 recurenta a formulat pretenții privind încasarea în mod solidar a prejudiciului material de la intimații SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” în mărime de 8 732 010 lei. Această pretenție a fost formulată atât față de CtEDO, cât și în recursul suplimentar din 27 octombrie 2020.

Potrivit art. 1 din Protocolul 1 la Convenție (Anheuser-Busch Inc vs Portugalia) dreptul la mărcile comerciale utilizate în afacerea sa de către recurenta SA „Tomai-Vinex” reprezintă un bun.

SA „Tomai-Vinex” a înregistrat mărcile sale comerciale la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală sub formă de ambalaje de sticlă originale cu sigiliul de tip „Twist-off” de volum 0,7 litri, 1,0 litri, 1,5 litri prin certificatele de înregistrare nr. 8743 din 04 iunie 2002, nr. 13688 din 13 mai 2006, nr. 14446 din 14 decembrie 2006, nr. 14447 din 14 decembrie 2006, nr. 17646 din 10 februarie 2009, iar prin certificatele de înregistrare nr. 861 din 10 martie 2006 și 1135 din 05 mai 2009 ambalajul sub formă de sticlă pentru băuturi alcoolice a fost înregistrat ca desen și model industrial. Prin certificatele cu nr. 782126, 925563, 1010173 dreptul exclusiv

asupra mărcilor comerciale la nivel internațional a fost înregistrat de către Organizația Mondială pentru Proprietatea Intelectuală.

Potrivit cererii de recurs, calculul prejudiciului material a fost efectuat pentru perioada anilor 2007-2010, reieșind din numărul producției din sticlă cu volum de un litru livrat intimaților - 2 910 670 unități, fapt care rezultă din scrisoarea ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău” din 12 ianuarie 2011, adresată Curții de Apel Chișinău (f.d. 226, vol. I). Totodată, potrivit Contractului nr. 124 din 16 martie 2009, încheiat între ÎS „Fabrica de Sticlă din Chișinău” și SA „Tomai-Vinex”, precum și a acordurilor adiționale la acest contract, prețul unui ambalaj din sticlă livrat cumpărătorului a variat între 2,54 lei și 3,10 lei (f.d. 146-152, vol. III).

Recurenta SA „Tomai-Vinex” a mai specificat faptul că suma minimală royalty în perioada respectivă în mediul de afaceri era de trei lei și era echivalentă cu sinecostul mediu al unei butelii de sticlă de un litru, iar în cazul în care intimații ar fi încheiat un contract de licență sau cesiune cu recurenta, SA „Tomai-Vinex” ar fi primit 8 732 010 lei (3 lei x 2 910 670 butelii din sticlă).

Mai mult, prejudiciul rezultă din folosirea unor însemne identice cu mărcile înregistrate, ceea ce nu numai că le oferă intimaților un profit nejustificat, dar, în egală măsură, lipsește titularul mărcilor de un câștig, pe care l-ar fi avut în condițiile, în care nu ar fi avut loc faptele ilicite. În același timp, renumele societății are de suferit, ca urmare a activităților intimaților care direcționează în mod greșit consumatorii societății reclamante spre alte produse ce nu corespund întotdeauna, din punct de vedere calitativ, cu produsele comercializate de către aceasta. Instanța este obligată să verifice, dacă între părți există anumite legături care ar permite intimaților să folosească mărcile înregistrate. Or, astfel de legături, create doar în mintea consumatorilor, pot aduce atingere reputației mărcii.

Instanța de recurs conchide că, deoarece între părți nu a fost încheiat un contract de licență pentru dreptul de a folosi mărcile, iar similitudinea dintre ambalajele utilizate de către părțile litigiului au fost demonstrate prin patru rapoarte de expertiză, SA „Tomai-Vinex” este îndreptățită să solicite achitarea cel puțin a valorii royalty, care i-ar fi fost datorată în cazul în care intimații ar fi cerut autorizația de a utiliza mărcile comerciale ce îi aparțin. Este de menționat faptul că suma de 8 732 010 lei care se solicită a fi încasată, rezultă din calculul și probele anexate la materialele cauzei de către compania reclamantă, iar SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, prin prisma prevederilor art. 118 din Codul de procedură civilă, nu au făcut uz de dreptul său de a prezenta probe care ar fi determinat un alt calcul al prejudiciului material solicitat.

De asemenea, în privința produselor, prin intermediul cărora s-a încălcat dreptul asupra mărcii sau în privința materialelor și instrumentelor care au servit la crearea și fabricarea acestor produse, instanța de judecată poate, la cererea reclamantului, să ia măsuri corective. Respectiv, în această parte, hotărârea primei instanțe este întemeiată și urmează a fi menținută.

Instanța de recurs consideră întemeiate și cerințele SA „Tomai-Vinex” de anulare a deciziilor AGEPI, referitor la înregistrarea pe numele SRL „Esmalda” a desenului și modelului industrial în formă de ambalaj din sticlă cu sigiliul „Twist-Off” de tip „WINE/trade DRIADA marc” (număr de depozit f 2007 0016, certificat nr. 1029 din 19 noiembrie 2007, data depunerii cererii 12 februarie 2007), deoarece desenul și modelul industrial respectiv se află în conflict cu desenul și modelul

industrial anterior, în formă de ambalaj din sticlă cu sigiliul „Twist-Off” de tip „TOMAI- VINEX-TV”, înregistrată la AGEPI pe numele SA „Tomai-Vinex” în baza certificatului de înregistrare a desenului. Cu referire la acest aspect, nu poate fi reținut argumentul reprezentantului AGEPI cu privire la faptul că la moment desenul/modelul industrial nr. 1029 este expirat și, pe cale de consecință, această pretenție urmează a fi respinsă, or, recurenta SA “Tomai-Vinex” nu a renunțat la acest capăt de cerere.

Potrivit hotărârii din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău, prin prisma prevederilor art. 94 din Codul de procedură civilă, s-au încasat din contul SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” cheltuielile de judecată suportate de SA “Tomai-Vinex” în rezultatul efectuării expertizelor și chemării expertului în ședința de judecată, în mărime de 3220 lei. Totodată se reține că reclamanta a solicitat încasarea sumei de 3250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, această cerință fiind formulată și în cererea de recurs din 26 iulie 2012. Colegiul lărgit atrage atenția că hotărârea primei instanțe în această parte este contradictorie, or, în motivare se conchide asupra temeiniciei pretenției de încasare a cheltuielilor de judecată în mărime de 1250 lei, prin dispozitiv se încasează de fapt suma de 3220 lei, cerința rezumându-se la suma de 3250 lei. Respectiv, instanța de recurs va casa hotărârea și în această parte, dispunând încasarea sumei de 3250 lei cu titlu de cheltuieli de judecată de la SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”.

În ceea ce privește cererile de recurs depuse de SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, instanța de recurs le consideră neîntemeiate și pasibile de a fi respinse. Reieșind din cererea de chemare în judecată reconvențională, acțiunea SRL „Esmalda” a fost întemeiată pe prevederile art. 8 alin. (4) lit. b) și art. 8 alin. (1) lit. b) ale Legii RM nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, aceste norme stipulând temeiurile pentru refuzul în înregistrarea mărcilor comerciale.

Instanța de recurs atrage atenția asupra faptului că SRL „Esmalda”, în acțiunea reconvențională, indică precum că mărcile comerciale, înregistrate pe numele SA „Tomai-Vinex”, sunt similare cu mărcile comerciale înregistrate anterior de alte persoane fizice și juridice, fără a prezenta probe în acest sens.

În privința argumentelor SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” privind conflictul desenului și modelului industrial, care aparține SA „Tomai-Vinex” în baza certificatului de înregistrare nr. 1135 din 05 mai 2009, cu desenul și modelul industrial, care aparține SRL „Esmalda” în baza certificatului de înregistrare nr. 1029 din 19 noiembrie 2007, se reiterează că prin înregistrarea ca model industrial a aspectului exterior al produsului, SA „Tomai-Vinex”, ca titular al proprietății intelectuale, a dobândit un drept exclusiv a formei produsului și, de asemenea, dreptul de a interzice tuturor terților reproducerea, fabricarea, comercializarea sau oferirea spre vânzare, punerea pe piață, importul, exportul sau folosirea unui produs în care modelul este incorporat.

De altfel, prin înregistrarea mărcilor comerciale enunțate supra, titularul creației intelectuale a obținut protecție împotriva riscului de confuzie, dar și posibilitatea de a solicita instanței de judecată competentă să interzică terților să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimțământul titularului, a unui semn identic sau similar acestei mărci. Astfel, SA „Tomai -Vinex”, ca titular al mărcii comerciale și modelului industrial, a obținut protecție legală sporită a proprietății sale intelectuale și a avut prioritate față de recurenții SRL „Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” atât prin

prisma art. 9 al Legii 38/2008 privind protecția mărcilor, cât și prin prisma art. 20 al Legii 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale, deoarece recurentul SRL “Esmalda” a înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală proprietatea intelectuală sub formă de model industrial la 19 noiembrie 2007, ulterior înregistrării efectuate de către SA “Tomai-Vinex”. Însă, atât recurenta SRL “Esmalda”, cât și recurenta SRL „Suvorov-Vin” nu au înregistrat o marcă comercială tridimensională, însă au comercializat băuturi alcoolice în ambalaj similar cu marca comercială tridimensională a SA “Tomai-Vinex”, motiv pentru care urmează a fi admisă cererea de recurs a ultimei.

În atare circumstanțe, Colegiul lărgit reține că recursurile declarate de SRL “Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” sunt declarative și neîntemeiate, necesitând a fi respinse, iar recursul declarat de SA “Tomai-Vinex” urmează a fi admis.

Totodată, instanța de recurs notează că pronunțarea asupra altor obiecții invocate în cererile de recurs este inoportună în situația în care prima instanță, la examinarea cauzei, a constatat și a elucidat pe deplin toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii, a determinat cadrul legal aplicabil litigiului, a analizat și a apreciat materialul probatoriu la justa lui valoare. Deci, în contextul dat, ținând cont de natura juridică a litigiului și de marja de apreciere a instanței de judecată, Colegiul judiciar opinează că prima instanță a examinat principalele întrebări juridice puse în fața instanței prin pretențiile și obiecțiile părților procesului și că nu este necesar să se pronunțe separat în privința tuturor motivelor invocate cu privire la fondul cauzei civile.

Astfel, din considerentele arătate, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a respinge recursurile declarate de SRL “Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”, a admite recursul declarat de SA “Tomai-Vinex”, a casa hotărârea din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău în partea încasării prejudiciului material și a cheltuielilor de judecată, pronunțând în această parte o hotărâre nouă, în rest hotărârea urmând a fi menținută.

Având în vedere cele expuse și în conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) din Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se resping recursurile declarate de SRL “Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin”.

Se admite recursul declarat de SA “Tomai-Vinex”.

Se casează hotărârea din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Tomai-Vinex” împotriva SRL „Suvorov-Vin”, SRL „Esmalda”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu privire la anularea înregistrării mărcii și încasarea prejudiciului cauzat, la acțiunea reconvențională a SRL „Esmalda” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la apărarea drepturilor la proprietatea intelectuală, și acțiunea intervenientului principal SA „Driada Wine” împotriva SA „Tomai-Vinex”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii, în partea încasării prejudiciului material și a cheltuielilor de judecată și, în această parte, se pronunță o hotărâre nouă, prin care:

Se încasează în mod solidar de la SRL “Esmalda” și SRL „Suvorov-Vin” în beneficiul SA „Tomai-Vinex” prejudiciul material în sumă de 8 732 010 (opt milioane șapte sute treizeci și două mii zece) lei și cheltuielile de judecată în sumă de 3 250 (trei mii două sute cincizeci) lei.

În rest, hotărârea din 29 iunie 2012 a Curții de Apel Chișinău se menține.
Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Svetlana Filincova,

Judecătorii

Galina Stratulat,

Iurie Bejenaru,

Dumitru Mardari,

Nicolae Craiu