

D E C I Z I E

05 martie 2014

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele completului,
judecătorul
Judecătorii

Iulia Sîrcu
Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță
Iuliana Oprea, Valentina Clevadi

examinînd recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,
la cererea depusă de Abbott Laboratories, persoană interesată Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală privind constatarea notorietății mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 09 septembrie 2013 prin care
cererea a fost admisă,

c o n s t a t ă

La 15 iulie 2013 Abbott Laboratories s-a adresat cu cerere privind constatarea
notorietății mărcii SIMILAC СИМИЛАК.

În motivarea acțiunii petiționarul a indicat că, istoria companiei Abbott și a
mărcii SIMILAC СИМИЛАК are aproximativ 100 de ani. Amestecurile nutritive
ale companiei Abbott care pentru prima dată au apărut în anii 1920, erau
îmbunătățite progresiv în baza performanțelor științifice.

Alimentele pentru copii au fost livrate pe teritoriul fostei URSS, inclusiv și în
Moldova (fosta RSSM).

Menționează petiționarul că în Republica Moldova erau livrate produse cu
marca Similac, procurate de către furnizorii de produse și alimente pentru copii din
Ucraina și Rusia. În legătură cu sporirea popularității produsului SIMILAC și pentru
asigurarea necesităților unui anumit segment al consumatorilor de alimente pentru
copii, alimente dietetice și curative în anul 2010 în Moldova a fost deschisă
reprezentanța permanentă a companiei, fapt confirmat prin acordul semnat la 04
ianuarie 2010 cu ÎM,, Iseps-Farma” SRL.

Mai indică petiționarul, că marca SIMILAC se folosește pentru produsele ce se referă la clasa 05 a Clasificării Internaționale de Produse și Servicii, în special pentru alimente pentru sugari, alimente dietetice și de uz medical.

Cu marca SIMILAC se produc următoarele produse: Similac Premium (1, 2, 3) Similac (1, 2, 3) Similac Isomil, Similac Hipoalergic (1,2), Similac Special, Similac NeoSure.

Constatarea notorietății mărcii se solicită la data de 04 ianuarie 2010.

Gradul de cunoaștere a semnelui pe piață de către segmentul public vizat, este arătat în sondajul de opinie publică efectuat în 3 orașe din Republica Moldova: Chișinău, Bălți, Cahul.

De asemenea cunoașterea mărcii Similac este confirmată de medicii neonatologi, pediatri și medicii de familie care lucrează în spitalele și policlinicile Republicii Moldova și angajații rețelelor de farmacii.

Durata (începutul și perioada) utilizării semnelui constituie în general 86 de ani (începutul cu anul 1927 în SUA), gradul și întinderea geografică a utilizării semnelui fiind caracterizate de lista înregistrărilor mărcii în țările lumii și copiile certificatelor de înregistrare.

Utilizarea semnelui în Republica Moldova este confirmată de copiile contractelor de livrare a produselor, declarațiile vamale și facturile de livrare a comercianților cu amănuntul în Republica Moldova, precum și pliantele și fotografiile publicitare.

La fel, recunoașterea mărcii de către consumatori și specialiști, precum și caracteristica calității produselor marcate cu marca SIMILAC sunt confirmate de către medicii neonatologi, pediatri și medicii de familie care lucrează în spitalele și policlinicile Republicii Moldova.

Susține petiționarul că marca SIMILAC, este cunoscută de peste 86 % din consumatori, iar impresiile despre nivelul calității produselor se asociază la consumatori cu standarde înalte de calitate; este recunoscută și apreciată la nivel înalt de către medicii pediatri, este recomandată de către specialiști ca înlocuitor de lapte matern, precum și copiilor cu greutate mică, prematurilor și copiilor cu diverse patologii la naștere; marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al reputației dobândite în urma utilizării intensive; este cunoscută în Republica Moldova, inclusiv din publicitate în instituțiile specializate medicale și pentru copii; are nu doar valoare juridică în urma utilizării îndelungate și intensive, ci și conform încheierilor și recomandărilor specialiștilor are o valoare prioritară pentru soluționarea problemelor și scopurilor demografice în Republica Moldova legate de alimentația și îngrijirea sugarilor și drept urmare reducerea mortalității infantile.

Cererea de constatare a notorietății mărcii este depusă cu scopul protecției mărcii notorii pe teritoriul Republicii Moldova pe o durată nelimitată și înscrierii ei în registrul mărcilor notorii al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Solicită petiționarul, recunoașterea mărcii SIMILAC СИМИЛАК, executate cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova de la data de 04 ianuarie 2010.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 09 septembrie 2013 cererea depusă de Abbott Laboratories a fost admisă, fiind constatată notorietatea mărcii verbale SIMILAC СИМИЛАК de la data de 04 ianuarie 2010, pentru clasele 05 din Clasificatorul Internațional a produselor și serviciilor de la Nisa, pe numele titularului Abbott Laboratories, 100 Abbot Park Road Park Illinois 60064, Statele Unite ale Americii.

La 13 decembrie 2013 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs, solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii primei instanțe și restituirea pricinii la rejudecare.

În susținerea recursului s-a invocat că hotărârea instanței de judecată este neîntemeiată și ilegală, deoarece au fost aplicate greșit normele de drept material, iar concluziile expuse în hotărâre sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii.

Susține recurentul că în cadrul examinării cererii privind constatarea notorietății mărcii verbale SIMILAC СИМИЛАК din data de 04.01.2010, nu a fost probat și nici constatată existența conflictului referitor la marca SIMILAC СИМИЛАК, din care a reieșit necesitatea recunoașterii notorietății mărcii.

Verificând în limitele invocate în recurs legalitatea hotărârii atacate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa hotărârea primei instanțe și a emite o nouă hotărâre de respingere a acțiunii, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. b) CPC, 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.

Instanța de recurs constată că, la 15 iulie 2013 Abbott Laboratories s-a adresat cu cerere în Curtea de Apel Chișinău solicitând constatată notorietății mărcii verbale SIMILAC СИМИЛАК, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova de la data de 04 ianuarie 2010, pentru clasele 05 din Clasificatorul Internațional a produselor și serviciilor de la Nisa, pe numele titularului Abbott Laboratories.

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză, prima instanță a admis cererea depusă de Abbott Laboratories și a constatat notorietatea mărcii verbale SIMILAC СИМИЛАК.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că concluziile instanței în acest sens nu corespund întru totul

circumstanțelor cauzei, fiind interpretate eronat normele de drept material aplicabile speței date.

În sensul art. 2 din Legea nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca notorie este marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

În conformitate cu art. 32¹ alin. (1) din Legea nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță.

Conform art. 32² alin. (1) al aceleiași legi, în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art.166 din Codul de procedură civilă.

Din conținutul normelor citate, instanța de recurs reține că notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să corespundă cerințelor reglementate de prezenta lege.

Colegiul consideră că Abbott Laboratories depunând cererea de constatare a notorietății mărcii verbale SIMILAC СИМИЛАК, nu a dovedit existența unei situații conflictuale referitor la marca recurentului din care a reieșit necesitatea recunoașterii notorietății mărcii, precum și probe ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea semnului.

Or, intimatul urma să probeze mai întâi de toate existența unei situații conflictuale referitor la marca sa în cadrul unui segment de public vizat.

În acest context, instanța de recurs menționează că pentru admiterea cererii de recunoaștere a notorietății mărcii, solicitantul nu poate respecta doar o parte din condițiile impuse de legislația în vigoare, urmînd să se conformeze tuturor formalităților și cerințelor indicate.

În astfel de circumstanțe, Colegiul consideră neîntemeiată soluția primei instanțe privind admiterea cererii de constatare a notorietății mărcii SIMILAC СИМИЛАК, dat fiind că nu s-a constatat existența conflictului referitor la marca solicitantului.

Reieșind din considerentele sus menționate și avînd în vedere faptul că circumstanțele pricinii au fost stabilite de către prima instanță, însă normele de drept material au fost aplicate eronat și nu este necesară verificarea suplimentară a carorva

dovezi, Colegiul ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa hotărîrea primei instanțe și de a emite o nouă hotărîre de respingere a cererii de chemare în judecată.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. b) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e :

Se admite recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Se casează hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 09 septembrie 2013, la cererea depusă de Abbott Laboratories, persoană interesată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea notorietății mărcii, și se emite o hotărîre nouă prin care:

Se respinge cererea depusă de Abbott Laboratories privind constatarea notorietății mărcii SIMILAC СИМИЛАК.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Iuliana Oprea

Valentina Clevadi