

DECIZIE

30 aprilie 2014

mun. Chișinău

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

În componența:

Președintele completului, judecătorul
Judecătorii

Iulia Sîrcu
Valentina Clevadi
Iuliana Oprea
Liliana Catan
Tamara Chișca-Doneva

examinând recursul declarat de către Societatea pe Acțiuni „Floarea Soarelui”,
în pricina civilă la cererea la cererea de chemare în judecată a Societății pe
Acțiuni „Floarea Soarelui” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Florio
Milenti”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu
privire la constatarea faptului încălcării drepturilor exclusive, anularea înregistrării
mărcii și încasarea cheltuielilor de judecată,
împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 15 noiembrie 2013, prin care
acțiunea a fost respinsă,

c o n s t a t ă:

La 16 iulie 2013, SA „Floarea Soarelui” a depus cerere de chemare în judecată
împotriva SRL „Florio Milenti”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea faptului încălcării drepturilor
exclusive, anularea înregistrării mărcii și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii, reclamantul a invocat că este titularul de drepturi asupra
mărcii „Floris” (verb.) nr. R 8739 din 04 iunie 2002, înregistrată în clasa 29 CIPS,
„Floris” (comb.) nr. 24100 din 21 martie 2013, care a fost recunoscută ca fiind notorie
începând cu 01 ianuarie 2009 în clasele 29 și 30 CIPS prin Decizia Curții Supreme de
Justiție, menționînd că marca „Floris” nr. 24100 reprezintă aspectul grafic al cunoscutei
etichete utilizate la marcarea uleiurilor.

Susține că pîrîtul utilizează combinația „Florio Milenti” în cadrul unei etichete
pusă pe produsele din clasa CIPS 29, pe uleiuri alimentare, utilizînd pentru marcarea
produselor proprii un semn care este similar mărcii „Floris”, fiind de fapt o imitație a
acesteia, însă consumatorii le asociază.

Invocă că la 27 noiembrie 2008 reclamantul a formulat contestație împotriva
înregistrării mărcii „Florio Milenti”, însă la 12 mai 2009 contestația a fost respinsă,
fiind decisă înregistrarea mărcii respective.

Menționează că fabricarea și comercializarea produselor marcate cu semnul

„Florio Milenti”, similar mărcii reclamantului „Floris” cunoscută de un cerc nelimitat de persoane, constituie acte îndreptate pentru obținerea unor foloase necuvenite pe seama notorietății brandurilor și produselor SA „Floarea Soarelui” marca „Florio Milenti”, fiind de fapt o imitație.

Exclusivitatea dreptului oferit la înregistrarea mărcii „Floris”, îi oferă posibilitatea de a se opune utilizării de către persoane terțe a mărcilor similare și identice mărcii sale, inclusiv să se opună înregistrării de mărci identice, similare sau care imită marca sa.

Reclamantul afirmă că la caz se atestă o similitudine pronunțată între marca reclamantului - „Floris” și marca pârâtului - „Florio Milenti”, și se atestă identitatea de produse pentru care acestea au fost desemnate - produsele din clasa CIPS 29, ceea ce în opinia sa duce la crearea unui risc sporit de confuzie în rândul consumatorilor.

Insistă că marca „Floris” a fost recunoscută notorie, aceasta fiind pe larg cunoscută în rândul consumatorilor. Similitudinea dintre semnele menționate a fost atestată și de către specialiștii în domeniul terminologiei, astfel că prin scrisoarea Centrului Național de Terminologie nr. 29 din 02 iulie 2013, aceștia au constatat că între semnele verbale „Floris” și „Florio Milenti” există similitudine fonetică și grafică.

Mai indică reclamantul că, în practică, similitudinea acestor două mărci urmează a fi apreciată în funcție de eventuala confuzie creată în rândul consumatorilor în ceea ce privește produsele pentru care acestea au fost desemnate.

Luînd în considerație gradul înalt de cunoaștere în rândul consumatorilor a mărcii „Floris”, reclamantul consideră că înregistrarea și utilizarea de către pârât a mărcii „Florio Milenti” duce la producerea în rândul consumatorilor a confuziei, marca pârâtului reprezintă o imitație a mărcii reclamantului, ceea ce poate induce în eroare consumatorul.

La fel consideră că fabricarea și comercializarea de către societatea pârâtă a unei mărci similare mărcii reclamantului duce la încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii acestuia.

Solicită anularea înregistrării mărcii „Florio Milenti” nr. 18678 din 06 august 2009, nr. de depozit 021678 din 09 august 2007 și încasarea cheltuielilor de judecată.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 16 septembrie 2013, a fost atras în proces în calitate de intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

La 07 octombrie 2013, reclamantul SA „Floarea Soarelui” a depus o cerere de completare a acțiunii, în care a invocat că reieșind din prevederile Capitolului VI al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, admiterea pretențiilor în privința încălcării drepturilor ce izvorăsc din înregistrarea sau recunoașterea notorie a mărcilor este dependentă de constatarea existenței acestei încălcări.

Solicită constatarea faptului încălcării de către SRL „Florio Milenti” a drepturilor exclusive ale SA „Floarea Soarelui” cu privire la marca „FLORIS” prin faptul înregistrării și utilizării mărcii similare „Florio Milenti”, anularea înregistrării mărcii „Florio Milenti” nr. 18678 din 06 august 2009, nr. de depozit 021678 din 09 august 2007, și încasarea cheltuielilor de judecată în mărime de 11940,45 lei.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 15 noiembrie 2013, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

La 28 ianuarie 2014, SA „Floarea Soarelui” a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanțe solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanțe cu emiterea unei noi hotărîri prin care acțiunea să fie admisă integral.

În motivarea recursului, recurentul SA „Floarea Soarelui” a invocat că în cadrul examinării cauzei prima instanță a interpretat în mod eronat legea și nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată.

Menționează că prima instanță a dispus respingerea acțiunii fără a aprecia probele prezentate în confirmarea cerințelor înaintate și contrar prevederilor art. 130 al. (4) CPC, nu a reflecta în hotărîre motivele concluziilor sale despre admiterea doar a probelor prezentate de intimat cu atît mai mult că acestea sunt insuficiente și nu combat circumstanțele invocate în susținerea cerințelor acțiunii.

Susține că la emiterea hotărîrii, prima instanță referindu-se doar la colajul unor etichete prezentate de intimat nu a explicat în ce măsură aceste etichete combat faptul că combinația „Florio Milenti” nu este o imitație a mărcii „FLORIS”, iar între semnele verbale „Florio Milenti” și „Floris” nu există similitudine fonetică și grafică.

Consideră că aprecierea probelor de către prima instanță a fost arbitrară, iar proba prezentată în susținerea concluziei este insuficientă în raport cu celelalte probe contradictorii ce se conțin la materialele cauzei, motiv din care soluția primei instanțe este eronată.

Mai invocă recurentul că prima instanță neîntemeiat a concluzionat că SA „Floarea Soarelui” nu beneficiază de exclusivitate asupra semnelor sale „Floris” deoarece nici Registrul public al mărcilor înregistrate și nici Certificatul de înregistrare a mărcii nu conțin mențiuni despre careva elemente ale mărcii asupra cărora nu s-ar extinde dreptul exclusiv, iar la momentul înregistrării mărcii AGEPI examinează și decide în privința căror elemente ale semnului nu se va extinde dreptul exclusiv, în speță semnele „Floris” fiind înregistrate fără nici o limitare.

Ca urmare, prima instanță a interpretat și aplicat eronat prevederile art. 9 alin. (1) art. 8 și art. 22 al Legii privind protecția mărcilor și a argumentat soluția pe faptul că reclamantul nu a probat existența riscului de confuzie fără a da apreciere concluziei Centrului Național de Terminologie din care rezultă existența similitudinii fonetice și grafice a semnelor „Florio Milenti” și „Floris” și probele prezentate în confirmarea faptului că semnele discutate sunt similare.

Totodată, susține recurentul că dreptul exclusiv al său se extinde asupra oricăror acțiuni în măsura în care acestea creează riscul de confuzie pentru consumator, iar în cadrul examinării cauzei a fost demonstrat cu certitudine faptul că utilizarea semnului „Florio Milenti” creează un pericol de confuzie, care este suficient de previzibil pe seama similitudinii fonetice și grafice a acestuia cu semnul „Floris”.

De asemenea invocă că la emiterea hotărîrii prima instanță nu a dat apreciere studiului sociologic cu privire la notorietatea mărcii „Floris”, diplomele obținute pe parcursul timpului cu ocazia diferitor evenimente de către marca „Floris” și decizia Curții Supreme de Justiție din 03 aprilie 2013 privind recunoașterea notorietății etichetei „Floris”, înscrisuri ce demonstrează incontestabil notorietatea și renumele produselor respective, circumstanță de care intimatul profită nejustificat, încercând să asimileze propriile produse cu renumele mărcii „Floris”.

În context afirmă recurentul că instanța de fond în partea aprecierii întinderii drepturilor recurentului asupra mărcii și în partea aprecierii aplicabilității circumstanței riscului de confuzie a interpretat în mod eronat legea, iar în partea constatării lipsei de

încălcări nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată, inclusiv prevederilor art. 6 bis, art. 10 bis din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Din materialele cauzei rezultă că copia motivată a hotărârii primei instanțe din 15 noiembrie 2013 a fost recepționată de către reprezentantul recurentului la 05 decembrie 2013, fapt confirmat prin recipisa semnată de ultimul (f.d. 98).

Instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul în termen, la 28 ianuarie 2014.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe din considerentele ce urmează.

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

Din materialele dosarului rezultă că SA „Floarea Soarelui” este titularul de drepturi asupra mărcii „Floris” (verb.) nr. R 8739 din 04 iunie 2002, înregistrată în clasa 29 CIPS, „Floris” (comb.) nr. 24100 din 21 martie 2013, care a fost recunoscută ca fiind notorie începând cu 01 ianuarie 2009 în clasele 29 și 30 CIPS prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 05 septembrie 2012, menținută prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 03 aprilie 2013.

Aici se va menționa că marca „Floris” nr. 24100 reprezintă aspectul grafic al etichetei utilizate la marcarea uleiurilor.

Este cert și faptul că SRL „Florio Milenti” utilizează combinația „Florio Milenti” în cadrul unei etichete pusă pe produsele din clasa CIPS 29, pe uleiuri alimentare.

Tot actele cauzei atestă că SRL „Florio Milenti” a înregistrat marca „Florio Milenti” la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 18678 din 06 august 2009, nr. de depozit 021678 din 09 august 2007.

Considerînd că marca „Florio Milenti” încalcă drepturile recurentului deoarece este similară mărcii „Floris”, titular al căreia este SA „Floarea Soarelui”, ultima a înaintat prezenta cerere de chemare în judecată și în urma concretizării a cerințelor a solicitat constatarea faptului încălcării de către SRL „Florio Milenti” a drepturilor exclusive ale SA „Floarea Soarelui” cu privire la marca „Floris” prin faptul înregistrării și utilizării mărcii similare „Florio Milenti”, anularea înregistrării mărcii „Florio Milenti” nr. 18678 din 06 august 2009, nr. de depozit 021678 din 09 august 2007, și încasarea cheltuielilor de judecată în mărime de 11940,45 lei.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea pricinii în cauză, a ajuns la concluzia netemeinicii acțiunii și respingerii acesteia.

Instanța de recurs relevă că soluția dată de prima instanță este corectă, motivată și amplu argumentată, cu pronunțarea asupra tuturor aspectelor juridice și trimitere, atât la probele administrate, cât și prevederile legale aplicabile la caz.

În susținerea opiniei enunțate, instanța de recurs reține prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), c) și g) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care indică că se refuză înregistrarea mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv; mărcilor

constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Conform art. 9 Cod Civil de acțiune cu bună credință este o obligație. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna credință a solicitantului.

Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, și în cazul când există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din norma respectiv.

Cu referire la prevederile normelor enunțate, justificat prima instanță a considerat neîntemeiat motivul recurentului în vederea anulării înregistrării mărcii „FLORIO MILENTI” în baza art.22 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 38, deoarece mărcile din speță pot coexista, or, deși sunt înregistrate pentru aceeași clasă de produse alimentare, și anume clasa 29, acestea diferă atât după denumire, cât și după reprezentarea grafică.

Cu atât mai mult că la momentul examinării cererii și înregistrării mărcii nr. 18678 din 09 august 2007, nici o marcă a SA „Floarea Soarelui” nu era recunoscută notorie, precum și nu au fost prezentate de către recurent probe concludente și pertinente în susținerea cerințelor cu privire la anularea înregistrării mărcii „Florio Milenti” nr. 18678, cât și probe ce ar confirma similitudinea invocată de recurent, cum ar fi un studiu a opiniilor consumatorilor, sau a percepției de către consumatori a produselor.

Pe când înscrisul prezentat, scrisoarea Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei nr. 29 din 02 iulie 2013 (f.d.23), nu confirmă faptul asemănării mărcilor, or, din înscrisul nominalizat rezultă cu certitudine faptul că, între semnele verbale Floris și Florio Milenti există o relativă similitudine fonetică și grafică, care se datorează faptului că ambele conțin un element comun: FLORI.

De asemenea, Institutul a menționat că, din punct de vedere semantic ele nu pot fi identice (f.d.23). FLORIS este varianta latină a cuvântului Floare, reținând că între aceste două semne verbale există o similitudine relativă, însă acestea nu sunt identice, fapt ce în plus indică la corectitudinea concluziei primei instanțe cu privire la respingerea cerințelor SA „Floarea Soarelui” cu privire la anularea înregistrării mărcii „Florio Milenti” nr. 18678.

Sub aspectul celor relatate instanța de recurs consideră neîntemeiată criticile formulate în recurs cu referire la faptul că de către Centrului Național de Terminologie a fost constatat faptul că între semnele verbale „Floris” și „Florio Milenti” există similitudine fonetică și grafică, deoarece contravine conținutului scrisorii nr. 29 din 02 iulie 2013 și respectiv concluziilor Centrului Național de Terminologie.

Astfel, temeinic prima instanță a conchis că marca „Florio Milenti” este una combinată, în ea fiind asociată partea verbală cu cea grafică. Partea verbală, constă din două cuvinte, iar aranjarea literelor în cuvintele „Florio Milenti” nu permite o confuzie. Mai mult că, în reprezentarea grafică ambele cuvinte sunt separate, astfel încât percepția cuvântului este una clară, care nu permite nici un fel de confuzii.

În susținerea opiniei enunțate, instanța de recurs reține și prevederile art. 6^{bis} pct. (1) și (3) al Convenției de la Paris din 20 martie 1883, care indică că țările uniunii se

obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta. Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate sau folosite cu rea-credință.

Respectiv, în sensul normei enunțate recurentul urma să probeze precum că marca, anularea căreia se solicită la caz, reprezintă o reproducere, imitație sau traducere a mărcii sale, precum și faptul că marca intimatului ar crea confuzie în rândul consumatorilor, în consecință însă, astfel de probe nu au fost prezentate instanței, fapt care și a generat respingerea pretențiilor acțiunii invocate în acest sens.

Nu au fost prezentate de către recurent nici probe în susținerea pretinselor acte de concurență neloială, prin fabricarea și comercializarea produselor „Florio Milenti” de rând cu produsele recurentului cu marca „Floris”, or, în acest sens a fost prezentat doar actul de constatare a faptului că la tarabele din „Piața Centrală” a mun. Chișinău, este realizat ulei de floarea soarelui cu denumirea mărcii „Florio Milenti”, însă nefiind probat și faptul în ce mod, comercializarea de către intimat a uleiului sub marca „Florio Milenti”, aduce atingere intereselor legale ale recurentului și care este gradul de confuzie a consumatorului atunci când alege între mărcile „Floris” și „Florio Milenti”.

Îar cât privește referirea recurentului în acest sens la prevederile art. 10^{bis} al Convenției de la Paris din 20 martie 1883, instanța de recurs reține că reieșind din conținutul normei citate, cât și potrivit Legii nr. 183 din 11 iulie 2012 privind concurența, nu constituie obiect al actelor de concurență neloială depunerea cererii de înregistrare a unei mărci și nici înregistrarea mărcii nu constituie obiect al actelor de concurență neloială.

Mai mult că procedura de examinare și constatare a actelor de concurență neloială este stabilită prin Legea nr. 183 din 11 iulie 2012 privind concurența și este de competența Consiliului Concurenței.

În aceste condiții, instanța de recurs respinge afirmațiile recurentului cu referire la faptul că prin înregistrarea și utilizarea mărcii similare „Florio Milenti” sunt încălcate drepturile exclusive ale recurentului cu privire la marca sa „Floris”, or, atât compania SRL „Florio Milenti” cât și compania „Floarea Soarelui” SA dețin drepturi exclusive asupra mărcilor care le aparțin în baza înregistrării, respectiv, la caz, nu poate fi invocat dreptul exclusiv nici din partea recurentului și nici din partea intimatului.

În această ordine de idei, se atestă și corectitudinea concluziei primei instanțe cu privire la respingerea și cerințelor SA „Floarea Soarelui” cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată, deoarece aceste cerințe sunt subsecvente celor principale.

Ca urmare, argumentele invocate în recurs precum că concluziile instanței sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii, fiind aplicate eronat normele de drept material și procedural nu au suport legal, deoarece se combat cu cele invocate mai sus, mai mult că poartă și un caracter declarativ.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea primei instanțe este întemeiată și legală, fiind adoptată în limitele competenței, cu aplicarea corectă a legii materiale care guvernează raportul juridic litigios, iar în cadrul judecării pricinii au fost create condiții obiective participanților la proces, pentru realizarea drepturilor sale procedurale, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea primei instanțe.

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

decide:

Se respinge recursul declarat de către Societatea pe Acțiuni „Floarea Soarelui”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 15 noiembrie 2013 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni „Floarea Soarelui” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Florio Milenti”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea faptului încălcării drepturilor exclusive, anularea înregistrării mărcii și încasarea cheltuielilor de judecată.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Valentina Clevadi

Iuliana Oprea

Liliana Catan

Tamara Chișca-Doneva