

DECIZIE

14 mai 2014

mun. Chișinău

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

În componență:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Nicolea Clima
Tatiana Vieru, Ion Corolevski,
Oleg Sternioală, Svetlana Novac

examinînd recursul declarat de către avocatul Iftodii Eduard în interesele
recurentului Topalo Arcadie,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată formulată de către Topalo
Arcadie împotriva societății cu răspundere limitată „E-Market” cu privire la
protecția mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2013, prin care
acțiunea a fost admisă parțial,

c o n s t a t ă:

La data de 03 iunie 2013, reclamantul Topalo Arcadie s-a adresat cu cerere de
chemare în judecată către SRL „E-Market” cu privire la protecția mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul Topalo Arcadie a indicat, că este titularul
mărcii „Enter”, înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, în temeiul Legii
privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, fapt confirmat prin
certificatul nr. 23347 din 23 octombrie 2012 și certificatul nr. 22717 din 17 mai
2012.

Indică reclamantul că, de ceva timp în urmă a aflat că pîrîta utilizează
neautorizat cuvîntul „enter” în denumirea magazinelor, care îi aparțin, și anume -
„Eenter.md”. Magazinele pîrîtei sînt amplasate pe adresa: în mun. Chișinău, str.
Ismail, 9; în orașul Hîncești, str. Chișinăului 4, în orașul Strășeni, str. M. Eminescu,
19A, et. 2, iar în aceste magazine pîrîta comercializează, deservește și repară
aparate electronice, comercializează soft-uri.

Este evident, că, între denumirea magazinului „Eenter.md” și denumirea
mărcii „ENTER” există o similitudine pronunțată, care generează un risc de
confuzie în percepția consumatorilor. Marca „ENTER” a fost publicată în Buletinul

Oficial de Proprietate Industrială nr. 7/2012 și 12/2012, ceea ce înseamnă, că la moment marca produce efecte pentru toți terții.

Mai menționează, reclamantul, că pârâta, prin acțiunile sale încalcă dreptul exclusiv asupra mărcii „ENTER” al cărui titular este.

Cu concretizările ulterioare, reclamantul a solicitat: a interzice SRL „E-Market” utilizarea, în activitatea sa comercială, sub orice formă, a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „ENTER”, pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, și anume: de comercializare pentru terți, prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioșcuri și tarabe, precum și pentru construcții, reparații, servicii de instalații; obligarea SRL „E-Market” ca din contul său să demonteze, dezinstaleze și să distrugă orice obiecte informaționale și/sau publicitare, care conțin semnul „enter” și care sînt destinate pentru serviciile pentru care a fost înregistrată marca comercială „ENTER”; încasarea de la SRL „E-Market” în beneficiul său a despăgubirilor cauzate în mărime de 100 000 lei, precum și a cheltuielilor de judecată.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2013 acțiunea a fost admisă parțial.

S-a interzis SRL „E-Market” utilizarea, în activitatea sa comercială, sub orice formă, a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „ENTER”, pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, și anume: de comercializare pentru terți, prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioșcuri și tarabe, precum și pentru construcții, reparații, servicii de instalații.

S-a obligat SRL „E-Market” ca din contul său să demonteze, dezinstaleze și să distrugă orice obiecte informaționale și/sau publicitare, care conțin semnul „enter” și care sînt destinate pentru serviciile pentru care a fost înregistrată marca comercială „ENTER”.

În rest, acțiunea a fost respinsă.

În dezacord cu decizia sus-enunțată, avocatul Iftodii Eduard în interesele recurentului Topalo Arcadie, la data de 17 februarie 2014 a declarat recurs, prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea parțială a hotărîrii primei instanțe, în partea ce ține de respingerea cerințelor din acțiunea formulată de Topalo Arcadie privind încasarea despăgubirii cauzate și a cheltuielilor de judecată, cu emiterea în partea respectivă a unei noi hotărîri cu privire la încasarea de la SRL „E-Market” în folosul lui Topalo Arcadie a despăgubirii în mărime de 100 000 lei și a cheltuielilor de judecată în sumă de 5 000 lei.

În motivarea amplă a recursului, reprezentantul recurentului a indicat în esență despre aprecierea eronată de către instanța de fond a circumstanțelor de fapt și de drept ale pricinii, considerînd necesară prezentarea de către recurent a unor probe în sensul confirmării existenței pagubei.

Or, suma prejudiciului de 100 000 lei constituie contravaloarea utilizării abuzive și ilegale a mărcii „Enter” de către intimata SRL „E-Market” pentru perioada de un an și jumătate.

De asemenea, reprezentantul recurentului a remarcat despre concluzia incorectă a primei instanțe cu privire la respingerea cerinței din acțiunea privind compensarea cheltuielilor de judecată de asistență juridică.

În acest context, a menționat că recurentul Topalo Arcadie a suportat cheltuieli de asistență juridică în mărime de 5 000 lei, fapt confirmat prin ordinul de plată nr. 16 din 31 ianuarie 2013. Aceste cheltuieli sînt proporționale, justificate și rezonabile, corespunzătoare volumului de muncă depus.

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

Prin prisma normei citate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul declarat în termen, deoarece materialele pricinii atestă recepționarea de către reprezentantul recurentului a copiei deciziei instanței de apel la data de 20 decembrie 2013, expediată conform scrisorii de însoțire nr. 5275 din 12 decembrie 2013, (f.d.47).

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 întemeiat și care urmează a fi admis 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 parțial decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, pronunțînd o nouă hotărîre.

În ședința de judecată, s-a stabilit că, prin acțiunea intentată, recurentul Topalo Arcadie a solicitat interzicerea SRL „E-Market” de a utiliza în activitatea sa comercială, sub orice formă, a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „ENTER”, pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, și anume: de comercializare pentru terți, prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioșcuri și tarabe, precum și pentru construcții, reparații, servicii de instalații; obligarea SRL „E-Market” ca din contul său să demonteze, dezinstaleze și să distrugă orice obiecte informaționale și/sau publicitare, care conțin semnul „enter” și care sînt destinate pentru serviciile pentru care a fost înregistrată marca comercială „ENTER”; precum și încasarea de la SRL „E-Market” în beneficiul său a despăgubirilor cauzate în mărime de 100 000 lei și a cheltuielilor de judecată.

Fiind investită cu examinarea prezentului litigiu, prima instanță s-a pronunțat în favoarea admiterii parțiale a acțiunii.

Pentru a emite soluția enunțată, prima instanță a reținut că între denumirea magazinului „Eenter.md” și denumirea mărcii „ENTER” există o similitudine pronunțată, care generează un risc de confuzie în percepția consumatorilor.

Prin urmare, prima instanță a conchis în favoarea temeiniciei cerințelor din acțiunea intentată de Topalo Arcadie privind interzicerea SRL „E-Market” să utilizeze în activitatea sa comercială, sub orice formă, a semnelor identice și/sau

similare cu marca comercială „ENTER”, pentru serviciile pentru care a fost înregistrată, precum și privind obligarea SRL „E-Market” ca din cont propriu să demonteze, dezinstaleze și să distrugă orice obiecte informaționale și/sau publicitare, care conțin semnul „Enter” și care sînt destinate pentru serviciile pentru care a fost înregistrată marca comercială respectivă.

Instanța de fond nu a reținut ca fiind întemeiată cerința recurentului Topalo Arcadie privind încasarea de la SRL „E-Market” a despăgubirilor cauzate în mărime de 100 000 lei. Or, nu au fost prezentate careva probe în acest sens.

Verificînd legalitatea și temeinicia hotărîrii primei instanțe, coroborat normelor de drept material aplicabile raportului juridic litigios, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat, iar decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe pasibile de a fi casate parțial, în partea respingerii cerinței privind încasarea cheltuielilor de judecată, pentru argumentele ce sînt succed.

Astfel, analizînd circumstanțele faptice ale cauzei și actele anexate la materialele dosarului, instanța de recurs reține că recurentul Topalo Arcadie este titularul mărcilor „enter” și „ENTER”, înregistrate în Registrul Național al Mărcilor, în temeiul Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, fapt confirmat prin certificatele nr. 23347 din 23 octombrie 2012 și nr. 22717 din 17 mai 2012, (f.d.7-8).

De către instanța ierarhic inferioară s-a stabilit cu certitudine că mărcile „enter” și „ENTER” au fost înregistrate pentru un șir de servicii, și anume, de comercializare pentru terți prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioșcuri și tarabe precum și pentru construcții, reparații, servicii de instalații.

Este de menționat că mărcile „enter” și „ENTER” au fost publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 12/2012 și 7/2012, (f.d.9-12).

Din materialele cauzei, reiese că intimata SRL „E-Market” utilizează cuvîntul „enter” în denumirea magazinelor, care îi aparțin, și anume - „Eenter.md”, ceea ce se confirmă prin magazinele care sînt amplasate în mun. Chișinău, str. Ismail, 9; în orașul Hîncești, str. Chișinăului, 4, în orașul Strășeni, str. M. Eminescu, 19A, et. 2, (f.d.13-16).

Totodată, recurentul Topalo Arcadie i-a înaintat intimatei SRL „E-Market” o reclamație, care a fost recepționată la data de 17 ianuarie 2013, prin care i-a solicitat să înceteze încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii „ENTER”, (f.d.17-20).

În conformitate cu art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, prin marcă se înțelege – orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform prevederilor art. 6 din aceeași Lege, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile

dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii.

Iar dispozițiile art. 9 alin. (1)-(3) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, statuează precum că înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

În aplicarea alin. (1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit.a)-d).

Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii.

În temeiul art. 61 alin. (1) și (2) lit. a) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Sînt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: titularul mărcii.

Avînd în vedere circumstanțele pricinii enunțate în raport cu normele legale sus-indicate, instanța de recurs consideră corectă concluzia instanței de fond privind similitudinea pronunțată între denumirea magazinului „Eenter.md” și denumirea mărcii „ENTER” și respectiv constatarea utilizării neautorizate de către intimata SRL „E-Market” a cuvîntului „enter” în denumirea magazinelor, care îi aparțin, și anume „Eenter.md”.

De asemenea, instanța de recurs apreciază ca fiind întemeiată și soluția primei instanțe ce ține de respingerea cerinței din acțiune privind repararea prejudiciului material în sumă de 100 000 lei.

În acest context, conform prevederilor art. 72 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, la cererea părții lezate, pîrîtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau avînd 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: 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 pîrît și, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale; sau 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 pîrîtul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă.

Iar, recurentul Topalo Arcadie nu a prezentat probe admisibile și pertinente pentru a demonstra caracterul și întinderea prejudiciului suferit ca urmare a utilizării neautorizate de către intimata SRL „E-Market” a unui un semn similar cu marca înregistrată “enter”.

Totodată, instanța de recurs consideră eronată concluzia instanței de judecată ierarhic inferioare privind respingerea încasării de la SRL “E-Market” în folosul lui Topalo Arcadie a cheltuielilor pentru asistența juridică, în mărime de 5 000 lei, din următoarele considerente.

În baza prevederilor art. 94 alin. (1) CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut cîștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pîrîtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

În conformitate cu art. 96 alin. (1) CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut cîștig de cauză cheltuielile ei de asistență juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare și rezonabile.

Din materialele cauzei rezultă că, întru asigurarea asistenței juridice, la data de 23 mai 2013, între Topalo Arcadie l-a împuternicit pe avocatul Iftodii Eduard să reprezinte interesele în cadrul examinării respectivei pricini civile, (f.d.22).

În baza ordinului nr. 834922 din 28 octombrie 2013, recurentul Topalo Arcadie a achitat avocatului Iftodii Eduard suma de 5000 lei, (f.d.35).

Astfel, cheltuielile de asistență juridică încasate în mărime de 5000 lei urmează a fi considerate ca fiind reală, necesară și rezonabilă, care acoperă pe deplin cheltuielile pentru asistența juridică prestată efectiv de avocat în legătură cu examinarea acestei cauze.

Prin urmare, se impune concluzia privind casarea parțială a hotărîrii primei instanțe în partea respingerii cerinței din acțiunea formulată de Topalo Arcadie ce ține de încasarea cheltuielilor pentru asistență juridică în mărime de 5000 lei, cu emiterea în această parte a unei noi hotărîri privind admiterea respectivei cerințe.

Prin urmare se reține a fi întemeiat recursul declarat de către avocatul Iftodii Eduard în interesele recurentului Topalo Arcadie în acest sens.

Drept urmare, avînd în vedere faptul că, circumstanțele pricinii au fost constatate de prima instanță, însă normele de drept material au fost aplicate eronat și nu este necesară verificarea suplimentară de dovezi, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa parțial hotărîrea primei instanțe, în partea respingerii cerinței privind încasarea cheltuielilor de judecată, cu emiterea în această parte a unei noi hotărîri privind admiterea respectivei cerințe.

În conformitate cu art.art. 444, 445 alin. (1) lit. b), 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către avocatul Iftodii Eduard în interesele recurentului Topalo Arcadie.

Hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2013, adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată formulată de către Topalo Arcadie împotriva societății cu răspundere limitată „E-Market” cu privire la protecția mărcii, se casează parțial, în partea respingerii cerinței privind încasarea cheltuielilor de judecată, și în partea respectivă se emite o nouă hotărîre, prin care:

Se admite cerința din acțiunea intentată de către Topalo Arcadie privind compensarea cheltuielilor de judecată.

Se încasează din contul societății cu răspundere limitată „E-Market” în beneficiul lui Topalo Arcadie suma de 5000 lei cu titlu de cheltuieli pentru asistență juridică.

În rest, hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 noiembrie 2013 se menține fără modificări.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,

Judecătorul

Judecătorii

Nicolae Clima

Tatiana Vieru

Ion Corolevschi

Oleg Sternioală

Svetlana Novac