



**Nr. 2ra-1247/13 din 07.06.13**

**Japan Tobacco**  
**Reprezentat de Vadim Vasiliev**  
m. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39, of. 28

✓ **Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM**  
m. Chișinău, str. Andrei Doga, nr. 24/1

**Colivașco Serghei**  
**SRL” PANTRONUS”**, P.O.Box 583  
Or. Tiraspol, MD-3300

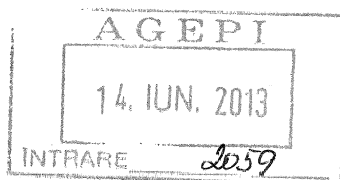
Prin prezenta, vă expediem copia deciziei Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 05 iunie 2013.

Anexă: copia deciziei (încheierii)

Președintele Colegiului civil, comercial  
și de contencios administrativ al  
Curții Supreme de Justiție

Ex: D.Munteanu

Sv. Filincova



DECIZIE

05 iunie 2013

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul  
Judecătorii

Svetlana Filincova  
Tatiana Vieru, Iurie Bejenaru,  
Galina Stratulat, Svetlana Novac

examinînd recursul declarat de către avocatul Vasilev Vadim în interesele recurenteii societății comerciale „Japan Tabaco” Inc.,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată formulată de societatea comercială „Japan Tabaco” Inc. împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, societatea comercială „Harrington Development” Inc. cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 februarie 2012 și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2012, prin care acțiunea a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată,

c o n s t a t ă:

La data de 24.05.2012, reclamanta SC „Japan Tabaco” Inc s-a adresat în instanța de judecată cu o acțiune către Agenția pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), SC „Harrington Development” Inc. cu privire la anularea hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.02.2012 și obligarea AGEPI de a anula înregistrarea mărcii „EXCESS” nr. 22617 (nr. depozit 028407).

În motivarea acțiunii, reclamanta a indicat că, SC „Harrington Development” Inc. a depus la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii verbale „EXCESS” nr. depozit 028407 pentru o serie din produsele cuprinse în clasa 34, conform CIPS.

Nefiind de acord cu cererea de înregistrare menționată, la data de 14.06.2011, reclamanta „Japan Tabaco” Inc. a depus la AGEPI o cerere de examinare a opoziției împotriva înregistrării mărcii, prin care a solicitat respingerea cererii „EXCESS” nr. depozit 028407 la toate produsele solicitate.

Prin decizia nr. 10899 din 13.10.2011, AGEPI a considerat cererea de opoziție a reclamantei neîntemeiată și a dispus înregistrarea mărcii „EXCESS” cu nr. de depozit 028407.

La data de 02.12.2011, reclamanta a depus la AGEPI o contestație împotriva deciziei privind înregistrarea mărcii.

Prin hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.02.2012, contestația reclamantei a fost respinsă, iar decizia nr. 10899 din 13.10.2011 a fost menținută în vigoare.

În același timp, conform procedurilor, cererea de înregistrare a mărcii „EXCESS” nr. depozit 028407 a devenit marca nr. 22617.

Reclamanta SC „Japan Tabacco” inc. consideră decizia neîntemeiată și pasibilă a fi anulată, deoarece reclamanta este titulara mărcii anterioare „IR 1019216 WINSTON XS” cu prioritate din 14.09.2009, precum și a mărcilor naționale „nr. 19766 WINSTON XS”, „19767 WINSTON XS”, „19768 WINSTON XS”, „19769 WINSTON XS”.

În momentul de față, reclamanta are înregistrate în Republica Moldova și promovează un șir de mărci, făcând parte din seria cunoscutului brand de țigări „WINSTON”, cu diferite sub-mărci (sub-denumiri) ce conțin în ele elementul „XS”: XS, XSence, XSpecial, XSlide, XSence, XSperience ș.a.

Reclamanta a invocată, elementul „XS” a devenit prin el însuși o serie specifică a țigărilor „WINSTON”, concomitent cu seria brandului „Winston”.

Consideră reclamanta că marca contestată este asemănătoare pînă la confuzie cu mărcile reclamantei, iar produsele solicitate spre înregistrare de către pîrta SC „Harrington Development” Inc. sînt identice cu cele din mărcile anterioare, înregistrate de către reclamantă, astfel încălcîndu-i-se drepturile acesteia din urmă.

Reclamanta SC „Japan Tabacco” Inc. a solicitat anularea hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.02.2012 și obligarea AGEPI de a anula înregistrarea mărcii „EXCESS” nr. 22617 (nr. depozit 028407).

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 08.11.2012 acțiunea a fost respinsă, ca fiind neîntemeiată.

Invocînd netemeinicia și ilegalitatea deciziei enunțate, avocatul Vasiliev Vadim în interesele recurente SC „Japan Tabaco” Inc., la data de 11.02.2013 a declarat recurs, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanțe, cu emiterea unei noi hotărîri privind admiterea integrală a acțiunii.

În motivarea amplă a recursului, în esență a indicat că, hotărîrea instanței de fond este pasibilă de a fi casată pe motivul că, au fost aplicate greșit normele de drept material, nu au fost apreciate probele la dosar.

În acest context, reprezentantul recurente a indicat că, denumirile „XS” și „Excess” se caracterizează printr-un grad înalt de confuzie la nivel auditiv. Prin urmare, înregistrarea mărcii „EXCESS” în Republica Moldova conduce la încălcarea drepturilor legale ale recurente asupra mărcilor sale anterioare.

De asemenea, intimata SC „Harrington Development” Inc. a fost reprezentată de către un avocat, care nu avea împuterniciri în modul prevăzut de lege.

Conform art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii 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 SC „Japan Tabacco” Inc. a hotărârii primei instanțe la data de 23.01.2013, (f.d.131).

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 deciziei instanței de apel din următoarele considerente.

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

Verificând argumentele recursului coroborate circumstanțelor de drept pe care este întemeiată hotărârea primei instanțe, instanța de recurs consideră că s-a ajuns la o concluzie corectă cu privire la respingerea acțiunii, ca fiind neîntemeiată.

În opinia instanței de recurs, prima instanță a determinat definitiv circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii, apreciind probele prezentate de părți în corespundere cu prevederile art. 130 CPC, multiaspectual, complet, în ansamblul și interconexiunea lor, aplicând corect normele de drept material și procedural, și întemeiat a ajuns la concluzia cu privire la respingerea acțiunii, ca fiind neîntemeiată.

Astfel, prin prezenta acțiune, recurenta SC „Japan Tabacco” Inc. a solicitat anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.02.2012 și obligarea AGEPI de a anula înregistrarea mărcii „EXCESS” nr. 22617 (nr. depozit 028407).

Contrar argumentelor recurente, prima instanță a menționat corect că, factorul distinctiv al mărcii recurente SC „Japan Tabacco” Inc. de cea a intimatei SC „Harrington Development” Inc., nu îl reprezintă îmbinația de litere XS, ci denumirea brand-ului internațional „WINSTON”, care în diferite varietăți („WINSTON Blue”, „WINSTON Classic”, „WINSTON XS” etc.) este prezentat cumpărătorului și care reprezintă elementul de bază distinctiv, în consecință dispunând respingerea acțiunii, ca fiind neîntemeiată.

Instanța de recurs constată că prima instanță a stabilit corect împrejurările de fapt ale litigiului, care pot fi rezumate în felul următor.

Intimata SC „Harrington Development” Inc. a depus cerere de înregistrare a mărcii verbale EXCESS nr. depozit 028407 din 10.01.2011, pentru produsele clasei 34 - țigări, tutun; articole pentru fumători; chibrituri, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

Pe numele recurente SC „Japan Tabacco” Inc. sînt înregistrate o serie de mărci „Winston XS” pentru produse clasei 34.

La data de 14.06.2011, în temeiul art. 40 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, recurenta SC „Japan Tabacco” Inc. a depus

procurare obișnuiește să pronunțe doar denumirea sub-mărcii (în cazul dat „XS”).

Astfel că, probabilitatea de confundare a mărcilor „Excess” și „Winstol XS” este foarte mică, (f.d.68-79).

Recurenta SC „Japan Tabacco” Inc. a invocat drept temei de anulare a mărcii „Excess” – prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

Conform art. 40 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, titularul unei mărci anterioare sau al unei mărci recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, la o indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau model industrial protejat sau titularul unui drept de autor, precum și orice altă persoană interesată, poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art.8.

Iar, potrivit art. 42 alin. (4) din aceeași Lege, în cazul în care, din examinarea opoziției, rezultă că marca este exclusă de la înregistrare pentru toate sau numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este solicitată, cererea se respinge pentru produsele și/sau serviciile respective. În caz contrar, se respinge opoziția.

Reieșind din circumstanțele enunțate în raport cu normele legale sus-indicate, instanța de recurs apreciază ca fiind întemeiată concluzia instanței de fond privind respingerea acțiunii privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.02.2012 și obligarea AGEPI de a anula înregistrarea mărcii „Excess” nr. 22617 (nr. depozit 028407), ca fiind neîntemeiată.

Or, marca „Excess” reprezintă un semn verbal, care se deosebește de mărcile invocate de recurenta SC „Japan Tabacco” Inc., înregistrate anterior, nu sînt similare sau identice, cu atît mai mult, în măsura de a fi confundate.

Din aceste considerente, nu s-au constatat temeiuri de refuz în înregistrarea mărcii „Excess”, prevăzute de art. 8 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

De asemenea, instanța de recurs reține că, studiul efectuat de SRL „Magenta Consulting” a fost realizat la nivel auditiv. Or, mărcile „Excess” și „Winston XS” constituie mărci verbale, ceea ce reprezintă în primul rînd un semn distinctiv, care poate fi vizualizat și citit.

Mai mult ca atît, mărcile recurentei SC „Japan Tabacco” Inc., înregistrate anterior beneficiază de protecție pe teritoriul Republicii Moldova în limitele combinației elementelor acesteia luate în ansamblu și nu fiecare element separat.

Argumentele recurentei SC „Japan Tabacco” Inc. precum că înregistrarea mărcii „Excess” poate induce în eroare consumatorul privind calitatea produsului, sînt neîntemeiate. Astfel că, instanța de recurs relevă că, la materialele dosarului nu au fost prezentate probe pertinente și admisibile în acest sens.

Prin urmare, înregistrarea mărcii „Excess” nu lezează dreptul la marca înregistrată anterior de către recurenta SC „Japan Tabacco” Inc., iar argumentele recurentei în acest sens sînt neîntemeiate.

Nu pot fi reținute nici argumentele recurente SC „Japan Tabacco” Inc. cu privire la reprezentarea intimă SC „Harrington Development” Inc. de către un avocat, fără împuternicirile în modul prevăzut de lege, deoarece acestea nu și-au găsit confirmare.

Or, din materialele dosarului atestă precum că, administratorul SRL „Patronus”, având procura apostilată din partea intimă SC „Harrington Development” Inc. cu împuternicirile specificate, a încheiat cu avocata Proni Aliona contractul de prestare a serviciilor juridice nr. 67/12 din 17.09.2012. Astfel că, avocata intimă SC „Harrington Development” Inc. a acționat în instanța de fond în baza mandatului avocațial cu seria MA nr. 0258674 din 01.08.2012, (f.d.50, 66, 100-106).

Din considerentele arătate și având în vedere faptul că, hotărârea primei instanțe este întemeiată și legală, iar temeiurile invocate de către recurentă sînt neîntemeiate, 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.art. 444, 445 alin. (1) lit. a), 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către avocatul Vasilev Vadim în interesele recurente societății comerciale „Japan Tabaco” Inc.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2012, adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată formulată de societatea comercială „Japan Tabaco” Inc. împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, societății comerciale „Harrington Development” Inc. cu privire la anularea hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 februarie 2012 și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,

Judecătorul

Judecătorii

Svetlana Filincova

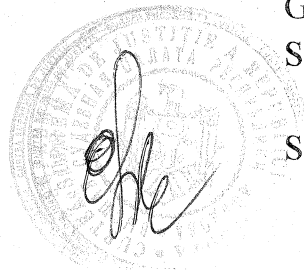
Tatiana Vieru

Iurie Bejenaru

Galina Stratulat

Svetlana Novac

Copia identică originalului, judecător



Svetlana Novac