

DECIZIE

08 noiembrie 2016

mun. Chișinău

Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău

având în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul

Nina Cernat

Judecătorii

Lidia Bulgac și Anatol Pahopol

Grefier

Iulia Slobodzean

a examinat în ședința publică, în ordine de apel, pricina la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Numex&Co” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011, Hotărârii Comisiei de Contestare a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014, la cererea de apel depusă de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală împotriva hotărârii Judecătoriai Rîșcani din 13.05.2016 prin care cererile acțiunii au fost admise.

După expunerea esenței cauzei de către judecătorul A. Pahopol, ținând cont de explicațiile părților, Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău,-

CONSTATĂ

La data de 29.07.2014 SRL „Numex&Co” s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011, Hotărârii Comisiei de Contestare a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014.

În motivarea acțiunii a indicat că, la 04.05.2011 a depus cerere de înregistrare a mărcii, cu numărul de intrare 31402, ce reprezenta o marcă individuală, figurativă, partea figurativă reprezentând o imagine stilizată a unei fete pe o poiană cu flori, unde fetița este cu o pălărie și într-o poză șireată.

Marca a fost înregistrată pentru următoarele clase conform clasificatorului de la Nisa: 05 - alimente pentru sugari; 32 - ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, la cererea de înregistrare a mărcii fiind depus și depozitul nr. 029192 din 10.05.2010.

Mai indică reclamanta că, la 22.02.2011 a încheiat cu SRL „Franslait” (Ucraina), contractul de utilizare comună a mărcilor comerciale, prin care părțile au consemnat de a permite utilizarea comună a mărcilor deținute de părți pe teritoriul Republicii Moldova și a Republicii Ucraina, îndeosebi dreptul SRL „Numex&Co” de a utiliza marca comercială a întreprinderii SRL „Franslait”, înregistrate sub nr. 110355 Maliutka pentru clasele 05, 29, 30 și marca Malîsh 116508, pentru clasa 05. Ambele mărci ale SRL „Franslait” sunt combinate, iar imaginea acestora practic reproduce imaginea mărcii proprietate a SRL „Numex&Co”, depozit nr. 029192 din 10.05.2010.

243

Prin contractul de transmitere a drepturilor de proprietate asupra mărcilor comerciale nr. 110355 și nr. 116508 din 20.12.2011, SRL „Franslait” a transmis, iar SRL „Numex&Co” a primit toate drepturile asupra mărcilor comerciale menționate, fapt consemnat suplimentar și prin decizia din 03.03.2012 a Serviciului de Stat a Proprietății Intelectuale a Ucrainei.

Prin notificarea din 14.07.2011 cu nr. de ieșire 7814 din 22.07.2011 s-a comunicat că sunt îndeplinite cerințele de depunere a cererii de înregistrare a mărcii și a fost admisă publicarea cererii cu numărul de depozit nr. 029192 din 10.05.2011 în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 8/2011.

Totodată, la 18.10.2011, prin cererea cu numărul de depozit 029975, SA „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” UA a solicitat Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală înregistrarea mărcii figurative „Personaj fantezist”, executată în stil de animație, ce reprezintă imaginea unei fetei, îmbrăcate într-un mantou, încheiat cu doi nasturi, decorat cu aceleași imagini și cu aceeași fundă mare la gât. Pe capul fetei este o scufiță, pe mâini are mănuși, iar picioarele sunt încălțate în cizme. Fetița este cu degetul în gură și zâmbește jucăuș (Imaginea fetei fiind practic identică cu cea din marca figurativă a SRL „Numex&Co” depozit nr. 029192 din 10.05.2010).

Invocă reclamanta că, la 29.03.2012 a depus la AGEPI o opoziție împotriva mărcii cu numărul de depozit 029975 din 18.10.2011, fapt confirmat prin notificarea de opoziție din 03.04.2012, nr. 4342, iar prin notificarea nr. 12460 din 09.10.2012 AGEPI a înștiințat SRL „Numex&Co” că în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029975 din 18.10.2011, cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă parțial.

În avizul provizoriu nr. 12483 din 09.10.2012 este specificat că opoziția nr. 1470 din 29.03.2012, este parțial întemeiată, fiind indicat că, desemnarea solicitată de „Combinat” poate fi înregistrată pentru toate produsele din clasa 29 și 30, și pentru următoarele produse din clasa 05: produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

Prin decizia AGEPI din 15.02.2013 a fost înregistrată marca cu numărul de depozit 029975 pentru clasele 29 și 30, în care au fost incluse toate produsele din aceste clase, împotriva căreia a depus la 21.02.2013 contestația nr. 841, iar prin hotărîrea Comisiei de Contestare a pîrîtei din 09.06.2014 revendicarea reclamantei a fost respinsă, menținîndu-se decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 15.02.2013, cu transmiterea dosarului Departamentului dat pentru continuarea procedurilor, hotărîrea remisă în adresa SRL „Numex&Co” la 30.06.2014 prin scrisoarea nr. 9632.

Consideră reclamanta că hotărîrea Comisiei de Contestare a AGEPI din 09.06.2014 și decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 15.02.2013 privind înregistrarea mărcii figurative „Personaj fantezist” cu nr. depozit 029975 sunt ilegale, nemotivate și nefondate, deoarece desemnarea solicitată conform cererii cu nr. depozit 029975 este similară, practic identică, cu marca anterioară a acesteia nr. 23380, cu nr. de depozit 029192 din 10.05.2011, publicată în BOPI 8/2011.

Invocă reclamanta că, ambele mărci sunt figurative, executate în stil de animație, ce reprezintă imaginea unei fetei îmbrăcate într-un mantou, încheiat cu doi

nasturi, decorat cu aceleași imagini și cu aceeași fundă mare la gât. Pe capul feritei este o scufiță, pe mâini are mănuși, iar picioarele sunt încălțate în cizme. Fetița este cu degetul în gură și zîmbește jucăuș. Singura diferență a mărcii depusă de către SRL „Numex&Co” este prezența florilor, frunzelor stilizate, buburuzele și fluturii în jurul fetiței, dar acestea nu sunt elemente esențiale ale mărcii și pot fi identificate doar la o vizualizare minuțioasă, iar în ansamblu dacă privești imaginile, acestea sunt similare, pînă la confuzie.

Afirmă reclamanta că, marca sa a fost elaborată luînd ca bază mărcile combinate: „Maliutka” cu nr. 110355 și „Malîsh” cu nr. 116508, înregistrate în Ucraina, drepturile asupra cărora au fost transmise acesteia de către compania SRL „Franslait” în baza contractului de cesiune încheiat la 20.12.2011, marca intervenientului fiind identică cu mărcile anterioare, iar în cazul în care sunt identice două mărci verbale, aceasta poate fi o coincidență, însă, solicitarea spre înregistrare a unei imagini publicate și cunoscute, este un act de rea-credință, deoarece cererea cu nr. de depozit 029192 a fost publicată la 31.08.2011, iar cererea examinată cu nr. de depozit 029975 a fost depusă doar la 18.10.2011, adică peste două luni.

Afirmă că protecția mărcii solicitate de către „Combinat” pentru produsele din clasele 29 și 30 din CIPS (ediția a 10-a) nu poate fi acordată, deoarece o parte din produsele din aceste clase servește ca bază pentru alimente pentru sugari din clasa 05 sau un tip de aceste alimente. Astfel, printre produsele din clasa 29 ca bază pentru alimente pentru sugari sau tipul de aceste alimente sunt: carne, păsări, fructe și legume conservate și gătite, lapte și produse lactate, și anume, conserve de carne, conserve de legume, conserve de fructe, lapte, lapte cu conținutul sporit de albumină, lapte de soia, carne conservată, băuturi pe bază de lapte, legume conservate, legume gătite, produse lactate, pireu de mere, frișca, frișca bătută, sucuri de legume, preparate pentru supe, supe, supe vegetale, ser de lapte, fermenți de lapte, fructe conservate, fructe fierte. Printre produsele din clasa 30 pentru alimente pentru sugari se utilizează ca bază și sunt produse de tip următoarele: orez, făina și preparate de cereale, și anume, aditivi de gluten, cașă cu lapte, gluten de uz alimentar, crupe de porumb, griș, crupe de ovăz, crupe de orz, crupe de uz alimentar, porumb măcinat, făină de porumb, făină alimentară, făină de grâu, făină de soia, făină de orz, băuturi lactate, ovăz măcinat, ovăz curățat, produse cereale, produse din industria morăritului, produse pe bază ovăzului, fulgi (cereale uscate), fulgi de porumb, fulgi de ovăz, orz curățat. Deci, în clasele susmenționate sunt produsele similare cu produsele din clasa 05 - alimente pentru sugari.

Invocă reclamanta că marca solicitată de către „Combinat” este identică cu o marcă anterioară și este solicitată pentru produsele similare, deci, intră sub incidența articolului 8 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor și înregistrarea trebuie să fie refuzată din motive relative, din cauza existenței riscului de confuzie pentru consumator, inclusiv a riscului de asociere cu marca anterioară, prin acțiunile contrare ale pîrteii fiind încălcate prevederile art. 5, art. 8 alin. (1) lit. b) ale Legii date.

Mai menționează reclamanta că la 19.03.2006 a primit machetele (5 exemplare modele) ce reproduceau pe ambalaj și chipul fetiței în stil animat, iar conform pct. 5.7 al contractului nr. 19/06, dreptul de proprietate asupra machetelor ambalajului în complex cu imaginile fetiței din acest moment a trecut la reclamantă, iar figura fetiței luminoasă și amuzantă a ridicat atractivitatea ambalajului și reclamanta a considerat necesară înregistrarea ei în țările de vânzare a mărfii, în Republica Ucraina

2135

înregistrând pe numele său mărcile combinate 110355 „Maliutka” și 116508 „M...”, care conțineau imaginea fetei, o marcă analogică figurativă fiind înregistrată de aceasta și în Republica Moldova (nr. 23380).

Notează reclamanta că la 20.12.2011 drepturile asupra mărcilor în Ucraina au fost transmise acesteia, cu toate că din 25.11.2008 și 12.02.2009 în Ucraina sunt protejate mărcile combinate 110355 „Maliutka” și 116508 „Malish” care conțin imaginea fetei, existența relațiilor de parteneriat cu „Combinatul” pînă la 31.12.2010 a determinat atitudinea loială a reclamantei față de producătorul din Ucraina pentru încălcarea drepturilor asupra mărcilor prin folosirea imaginii fetei pe ambalajul produselor lui.

Afirmă reclamanta că prin înregistrarea mărcilor pîrîtul a creat următoarele probleme: în calitate de mărci pe piața Moldovei pot fi folosite mărci similare pînă la gradul de confuzie - imaginile unei fetei, care este greu să le deosebești, fără o examinare minuțioasă, în așa mod creîndu-se riscul asocierii semnului ce aparține „Combinatului” cu marca anterioară nr. 23380, fapt ce constituie o încălcare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, folosirea imaginii similare ca marcă nu va permite deosebirea produselor SA „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov” de produsele altor producători, fiindcă în activitatea comercială reclamanta folosește semnul similar pentru marcarea produselor alimentare pentru copii, produce la comanda companiei de către alți producători și se încalcă art. 5 și 7 alin. (1) ale Legii privind protecția mărcilor; imaginea fetei în stil animațional se asociază la consumator cu destinația produselor ca fiind pentru copii, ceea ce va induce la riscul de confuzie în privința destinației produselor în cazul cînd produsele din clasele 29 și 30 CIPS vor fi marcate cu marca figurativă susnumită și nu vor corespunde prin caracteristicile sale produselor destinate copiilor, ceea ce creează direct pericol pentru sănătatea și viața copiilor prin faptul că produsele pentru copii trebuie să corespundă cerințelor către materia primă și tehnologia de producere deosebite de cele pentru maturi și de aceea protecția produselor pentru copii se execută de altă clasă și anume CIPS - 05.

Apreciază reclamanta acțiunile „Combinatului” ca fiind un act de concurență neloială, deoarece corespunde criteriilor prevăzute la art. 10 bis par. (2) și (3) al Convenției de la Paris, fiind capabile să creeze o confuzie cu întreprinderea, produsele, activitatea industrială sau comercială a unui concurent, datorită asemănării acesteia cu marca înregistrată și utilizarea acesteia pentru produsele care generează conflict cu o altă marcă, fapt ce constituie, în opinia reclamantei, motive absolute de nulitate în partea produselor similare din clasele 29 și 30 conform clasificatorului CIPS în temeiul art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor.

Prin hotărîrea Judecătorei Rîșcani din 13.05.2016 a fost admisă cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Numex&Co”. A fost anulată decizia de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011 și Hotărîrea Comisiei de Contestare a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014.

La data de 24.05.2016, cu respectarea termenului prevăzut la art. 362 CPC al RM, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat apel împotriva hotărîrii instanței de fond, solicitînd casarea a acesteia cu emiterea unei noi hotărîri.

În motivarea apelului a indicat că instanța de judecată a dat apreciere eronată normelor aplicabile speței și situației în litigiu. Menționează că certificatul de înregistrare a obiectelor dreptului de autor și drepturilor conexe seria AP NR. 5122

din 22.07.2015 este posterior datei de depozit 18.10.2011 a mărcii litigioase, cât și hotărârii Comisiei de Contestații 09.06.2014, astfel nu putea fi pusă la baza hotărârii. Mai mult, la examinarea contestației, reclamantul a invocat dreptul de autor, însă cum este menționat chiar în textul hotărârii AGEPI, argumentele nu pot fi admise deoarece documentele prezentate nu sunt semnate de cineva anume în calitate de autor.

De asemenea, instanța a pus la baza admiterii acțiunii materialele prezentate privind înregistrarea mărcilor „MALIUTKA” nr. 110355 și „MALISH” nr. 116508 pe teritoriul Ucrainei pentru produse din clasele 05, 29, 30 conform CIPS, precum și copia contractului de cesiune din 2011.12.20, încheiat între compania SRL „FRANSLAIT” și SRL „NUMEX & CO”, privind transmiterea drepturilor asupra acestor două mărci. Menționează că aceste probe nu puteau fi luate în considerație, or, conform principiului teritorialității, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin trei modalități expres prevăzute de art. 3 din Legea nr. 38/2008, iar SRL „NUMEX & CO” nu deține alte drepturi dobândite anterior datei depozitului mărcii examinate pe teritoriul Republicii Moldova, cu excepția înregistrării mărcii nr. 23380, care a fost pusă la baza deciziei de înregistrare a mărcii comerciale nr. depozit 029975 din 18.10.2011 și a hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 09.06.2014.

Mai indică faptul că Hotărârea Comisiei de Contestații din 09.06.2014, precum și decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 15.02.2013 au fost emise în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, fiind întemeiate pe prevederile art. 8 (1) b) al Legii nr. 38/2008, conform căruia se refuză înregistrarea unei mărci în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Indică faptul că urmează a se ține cont de faptul că produsele „alimente pentru sugari din clasa 05 pentru care este înregistrată marca SC NUMEX & CO S.R.L. nu sunt similare, dimpotrivă acestea se deosebesc esențial de cele din clasele 05, 29, 30 pentru care a fost înregistrată marca nr. 25921 din 18.10.2011. Astfel, deși semnele analizate sunt similare, produsele menționate sunt diferite, iar practica admite coexistența unor mărci foarte apropiate sau chiar identice pentru diferite categorii de produse conform CIPS.

Mai indică faptul că cerința reclamantului privind anularea înregistrării mărcii nr. 25921 din 18.10.2011, pe motiv că titularul „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, menționează că aprecierea faptului dacă solicitantul mărcii a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, urmărind scopul de a obține o marcă deja cunoscută, ține exclusiv de competența instanței de judecată, iar obligația de a acționa cu bună credință reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova.

Astfel, consideră că deși instanța a admis integral acțiunea, nu a indicat în hotărâre temeiurile legale pentru admiterea acțiunii, iar concluzia admiterii nu este argumentată corespunzător.

În ședința instanței de apel, reprezentantul apelantului, în baza procurii Patricia Bondaresco, a susținut apelul și a solicitat admiterea acestuia, casarea hotărârii instanței de fond cu emiterea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii.

Intimații nu s-au prezentat în ședința de judecată, fiind înștiințați legal despre ora, data și locul examinării cauzei.

Audiind partea prezentă, examinând materialele cauzei în raport cu circumstanțele invocate, Colegiul civil consideră că cererea de apel urmează a fi admisă, din următoarele considerente:

Conform art. 385 CPC al RM, (1) Instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept: c) să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, emițând o nouă hotărâre.

Colegiul civil reține că SRL „Numex&Co” s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011, Hotărârii Comisiei de Contestare a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014.

Materialele cauzei confirmă că la 04.05.2011, SRL „Numex&Co” a depus cerere de înregistrare a mărcii, cu numărul de intrare 31402, reprezentând o imagine stilizată a unei fetețe pe o poiană cu flori, unde feteța este cu o pălărie și într-o poză șireată. La fel, se evidențiază că a fost înregistrată conform clasificatorului de la Nisa pentru clasele: 05 - alimente pentru sugari; 32 - ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, la cererea de înregistrare a mărcii fiind depus și depozitul nr. 029192 din 10.05.2010.

Colegiul civil reține că la 22.02.2011, SRL „Numex&Co” a încheiat cu SRL „Franslait” (Ucraina), contractul de utilizare comună a mărcilor comerciale, prin care părțile au consemnat de a permite utilizarea comună a mărcilor deținute de părți pe teritoriul Republicii Moldova și a Republicii Ucraina, îndeosebi dreptul SRL „Numex&Co” de a utiliza marca comercială a întreprinderii SRL „Franslait”, înregistrate sub nr. 110355 Maliutka pentru clasele 05, 29, 30 și marca Malîsh 116508, pentru clasa 05.

Prin notificarea AGEPI din 14.07.2011 cu nr. de ieșire 7814 din 22.07.2011 s-a comunicat către SRL „Numex&Co” că sunt îndeplinite cerințele de depunere a cererii de înregistrare a mărcii și a fost admisă publicarea cererii cu numărul de depozit nr. 029192 din 10.05.2011 în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 8/2011.

La fel, Colegiul civil reține că la 18.10.2011, prin cererea cu numărul de depozit 029975, SA „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” UA a solicitat Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală înregistrarea mărcii figurative „Personaj fantezist”.

SRL „Numex&Co” a depus la 29.03.2012 față de AGEPI o opoziție împotriva mărcii cu numărul de depozit 029975 din 18.10.2011, fapt confirmat prin notificarea de opoziție din 03.04.2012, nr. 4342, iar prin notificarea nr. 12460 din 09.10.2012 AGEPI a înștiințat SRL „Numex&Co” că în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029975 din 18.10.2011, a „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov”, cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă parțial.

Potrivit avizului provizoriu nr. 12483 din 09.10.2012 s-a specificat că opoziția nr. 1470 din 29.03.2012, este parțial întemeiată, fiind indicat că desemnarea solicitată

de „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov” poate fi înregistrată pentru toate produsele din clasa 29 și 30, și pentru următoarele produse din clasa 05: produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

Astfel, prin decizia AGEPI din 15.02.2013 a fost înregistrată marca cu numărul de depozit 029975 pentru clasele 29 și 30, în care au fost incluse toate produsele din aceste clase, împotriva căreia s-a depus la 21.02.2013 contestația nr. 841 de către SRL „Numex&Co”, iar prin hotărîrea Comisiei de Contestare a AGEPI din 09.06.2014 revendicarea respectivă a fost respinsă, menținîndu-se decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 15.02.2013, cu transmiterea dosarului Departamentului dat pentru continuarea procedurilor, hotărîrea remisă în adresa SRL „Numex&Co” la 30.06.2014 prin scrisoarea nr. 9632.

În acest sens, reclamanta/intimată SRL „Numex&Co” consideră că hotărîrea Comisiei de Contestare a AGEPI din 09.06.2014 și decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 15.02.2013 privind înregistrarea mărcii figurative „Personaj fantezist” cu nr. depozit 029975 sunt ilegale, nemotivate și nefondate, deoarece desemnarea solicitată conform cererii cu nr. depozit 029975 este similară, practic identică, cu marca anterioară a acesteia nr. 23380, cu nr. de depozit 029192 din 10.05.2011, publicată în BOPI 8/2011.

Astfel, precum urmează din argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, Colegiul civil reține că drept temei pentru anularea înregistrării mărcii figurative nr. depozit 029975 din 18.10.2011 a solicitantului „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov”, SRL „Numex&Co” invocat existența riscului de confuzie în percepția consumatorilor și reaua-credință la înregistrarea mărcii.

Conform art. 6 al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, 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 dobîndite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

La fel, Colegiul civil subliniază că motivele absolute de refuz de a înregistra marca sunt enumerate în art. 7 al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008.

Conform art. 8 al Legii menționate, (1) lit. b) în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea și în cazul cînd marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

La fel, Colegiul civil menționează că prin prisma art. 21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38 din 29.02.2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse în aceeași instanță, dacă solicitantul a acționat cu rea

credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.

Prima instanță, prin compararea expunerilor grafice ale mărcilor, a indicat în hotărîrea sa că imaginea fetiței din marca solicitată spre înregistrare de reclamantă este similară pînă la identic cu imaginea fetiței din mărcile înregistrate în Ucraina.

Colegiul civil menționează că pe numele SRL „Numex&Co” este înregistrată marca figurativă nr. 23380 din 10.05.2011 pentru produsele „alimente pentru sugari” din clasa 05 și pentru totalitatea produselor și serviciilor din clasele 32 și 35.

La fel, Colegiul civil reține că la data de 18.10.2011 de către SA „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov” a fost înaintată cererea de înregistrare a mărcii naționale figurative nr. 029975 pentru produsele/serviciile din clasa 05, 29, 30 și 35 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii (CIPS), cererea fiind publicată în BOPI 12/2011.

Astfel, pe numele SA „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov” a fost acceptată înregistrarea mărcii nr. depozit 029975 pentru produsele din clasa 05, cu excepția „alimente pentru sugari”, pentru produsele clasa 29 și clasa 30, iar pentru serviciile din clasa 35 cererea a fost respinsă pe motivul similitudinii cu cererea națională figurativă nr. depozit 029192 din 10.05.2011.

Prin urmare, Colegiul civil subliniază că legea permite înregistrarea mărcii pentru solicitanți, în limitele anumitei clase de produse/servicii, iar în situația litigioasă, este evident că mărcile înregistrate pe numele titularului SRL „Numex&Co” și a titularului SA „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov”, se referă la clase de produse/servicii diferite, ultimului fiindu-i admisă înregistrarea parțială anume pe motivul similitudinii la nr. depozit 029192 din 10.05.2011.

În acest sens, urmează a se ține cont de faptul că produsele „alimente pentru sugari” indicate la clasa 05 pentru care este înregistrată marca SRL „NUMEX & CO” nu sunt similare și se deosebesc esențial de cele din clasele 05, 29, 30 pentru care a fost înregistrată marca nr. 25921 din 18.10.2011. Astfel, deși semnele analizate sunt similare, produsele sunt diferite, astfel că instanța consideră temeinică și legală coexistența unor mărci apropiate, similare sau chiar identice pentru diferite categorii de produse conform CIPS. Astfel, pentru produsele „alimente pentru sugari” din clasa 05 pentru care este înregistrată marca SRL „NUMEX & CO”, AGEPI a emis refuz la cererea SA „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov”.

Prin urmare, Colegiul civil consideră justă concluzia Comisiei, care a constatat că desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit 029975, nu poate fi respinsă de la înregistrare și în privința unor produse din clasele 29, 30 în temeiul prevederilor art. 8 alin. (1) b) din Legea nr. 38/2008, din cererea nr. 25921 din 18.10.2011.

În sensul dat, contrar argumentelor invocate de către reclamantul SRL „Numex&Co”, Colegiul civil consideră că dreptul acestuia nu este lezat sub nici o formă, iar argumentele reclamantului nu pot fi admise.

Pe cale de consecință, Colegiul civil stabilește că Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale a AGEPI nu avea temei de respingere integrală a cererii de înregistrare a mărcii, solicitant SA „Horoliskii Molocinokonservnîi Kombinat Detskih Produktov”.

Totodată, referitor la pretenția privind anularea înregistrării mărcii nr. 25921 din 18.10.2011, pe motiv că titularul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, urmărind scopul de a obține o marcă deja cunoscută, Colegiul civil la fel le apreciază critic.

În sensul dat, Colegiul civil notează că instanței nu au fost prezentate probe ce ar confirma eventuala rea-credința solicitantului, or, prin efectul ar. 9 CC al RM, buna credință a părților este prezumată pînă la proba contrarie.

Așadar, contestînd acțiunile AGEPI prin invocarea relei-credințe a solicitantului SA „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Productov”, Colegiul civil subliniază că SRL „Numex&Co” nu a prezentat confirmări a intențiilor solicitantului, or, rea-credința urma a fi probată prin eventuale hotărîri judecătorești, fie constatări a organului abilitat vis-a-vis de pretinsa acte de concurență neloială.

Din cele expuse supra, Colegiul civil consideră că soluția instanței de fond vine în contradicție cu circumstanțele cauzei și normele aplicabile speței, or, nu sunt determinate condiții de admitere a acțiunii cu anularea actelor.

Din considerentele indicate, reieșind din circumstanțele stabilite supra, avînd în vedere că soluția adoptată de prima instanță este eronată și bazată pe o apreciere greșită a materialelor cauzei, Colegiul civil ajunge la concluzia că cererea de apel urmează a fi admisă, hotărîrea primei instanțe urmează a fi casată, cu emiterea unei noi soluții de respingere a cererii de chemare în judecată.

În baza art. 385 alin.(1) lit. c), art.389-390 CPC al RM, Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău,-

DECIDE:

Admite apelul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Casează integral hotărîrea Judecătoriei Rîșcani din 13.05.2016 și emite o hotărîre nouă, prin care:

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Numex&Co” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „Horoliskii Molocinokonservnii Kombinat Detskih Produktov” privind anularea mărcii, deciziei de înregistrare a mărcii comerciale cu nr. de depozit 029975 din 18.10.2011, Hotărîrii Comisiei de Contestare a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.06.2014.

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele ședinței, judecătorul

Nina Cernat

Judecătorii

Lidia Bulgac

Anatol Pahopol



