Dosarul 2-131/90

HOTĂRÂRE
în numele Legii

29 mai 2009 mun. Chişinău

Colegiul Civil al Curţii de Apel Chişinău
Având în componenşa sa:
Preşedintele şedinţei de judecată, judecătorul Nina Vascan
Grefier Andrei Iosip

Examinând în şedinţa publică cererea Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” împotriva S.R.L. „Moldagroproduct” şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind recunoaşterea mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” înregistrată conform Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 după S.R.L. „Moldagroproduct” ca fiind înregistrată cu rea-credinţă şi contrar prevederilor legislaţiei în vigoare, anularea Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS, instanţa de judecată,

CONSTATĂ:

Reclamanta Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva S.R.L. „Moldagroproduct” şi intervenientului accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind recunoaşterea mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” înregistrată conform Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 după S.R.L. „Moldagroproduct” ca fiind înregistrată cu rea-credinţă şi contrar prevederilor legislaţiei în vigoare, anularea Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS.

În motivarea cererii Societatea pe Acţiuni de tip închis „ENZIM” a indicat că, pe teritoriul Ucrainei în anul 2004 au fost create produse pentru hrana animalelor cu marca comercială „КЛУБ 4 ЛАПЫ”. Marca a fost înregistrată de către Oficiul de Brevete din Ucraina şi a fost eliberat Certificatului de înregistrare nr. 57027 din 03.03.2004.

În afară de aceasta, reclamanta Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” a mia indicat că, ulterior, în scopul promovării mărcii a fost încheiat contractului nr. 50 din 18.01.2005 cu Întreprinzătorul Individual Cijicov Serghei, prin crearea clipurilor publicare pentru promovarea producției, precum şi plasarea publicații în publicațiile periodice. În baza contractului menționat, sporturile publicitare se difuzează şi prin intermediul posturilor de televiziune „СТБ” şi „ТРК Украина”, care sunt retransmise şi pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, publicitatea a fost plasată şi în nr. 1 al revistei „ZOO БИЗНЕС” pentru anul 2005 şi, de asemenea, în internet pe domeniul „com.ua” a fost creat şi înregistrat site-ul cu denumirea „club4lapy.com.ua”, pe care a fost plasat informația despre marcă şi despre produsele comercializate, pagină care este accesibilă din orice parte a lumii, precum şi a contribuit la promovarea cunoaşterii produselor cu această marcă.

Suplimentar, reclamanta Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” a mai comunicat că au avut loc negocieri n cu compania „MIHTAMOL” S.R.L. privind livrarea produselor companiei, inclusiv şi cu marca „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, reclamanta Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” a mai comunicat că la data de 08.04.2005 la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost depusă de către S.R.L. „Moldagroproduct” cererea de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 a Clasificării Internaționale de Produse şi Servicii, care, însă, nu este producător a unor asemenea produse, dar este doar furnizor de produse pe piața din Republica Moldova. În baza cererii înaintate, AGEPI a eliberat S.R.L. „Moldagroproduct” Certificatul nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a marca „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pentru produsele şi serviciile din casele 31, 35 şi 39 CIPS.

În afară de aceasta, reclamanta Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” a indicat că a întreprins măsuri de soluționare pe cale amiabilă a conflictului de utilizare a mărcii străine şi a înaintat S.R.L. „Moldagroproduct” propunere de a-i fi transmisă Societății pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” benevol marca „КЛУБ 4

ЛАПЫ” utilizată legal, însă fără succes. de asemenea, Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” a mai informat că S.R.L. „Moldagroproduct” a refuzat să transmită benevol marca „КЛУБ 4 ЛАПЫ” şi a amenințat-o că marca în cauză va fi înscrisă în registrul Vamal, pentru a interzice importul produselor pe teritoriul Republicii Moldova de alte persoane cu excepția celor autorizate de S.R.L. „Moldagroproduct”.

Reprezentantul reclamantei Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” – Socolova Olga în baza contractului de mandat, a susținut cererea de chemare în judecată şi a solicitat admiterea acesteia în întregime şi recunoaşterea mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” înregistrată conform Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 după S.R.L. „Moldagroproduct” ca fiind înregistrată cu rea-credință şi contrar prevederilor legislației în vigoare şi anularea Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Ciuş Doinița în baza procurii, a indicat că la emiterea Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 au fost respectate toate procedurile legale în vigoare la acel moment. Totodată, reprezentantul AGEPI a mai indicat că, la momentul emiterii Certificatului contestat, AGEPI nu era obligată să verifice existența unei înregistrări a aceleiaşi mărci pe teritoriul altui stat. Suplimentar, reprezentantul AGEPI a lăsat la decizia instanței soluția cauzei privind admiterea sau respingerea acțiunii.

Reprezentantul pârâtei S.R.L. „Moldagroproduct” – Cureatnicova Ecaterina fiind citată legal prin recipisa anexată la dosar despre locul, data şi ora şedinței de judecată pentru 29 mai 2009 orele 12.00 în şedință de judecată nu s-a prezentat, nu a comunicat instanței motivele neprezentării sale şi nici nu a solicitat amânarea examinării cauzei.

Audiind explicațiile participanților la proces, apreciind probele administrate la materialele dosarului în raport cu circumstanțele pricinii, instanța de judecată

consideră cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” legitimă şi întemeiată care urmează a fi admisă, din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (1) lt. a) CPC al RM, ca instanțe de drept comun, curțile de apel judecă în primă instanță pricinile civile privind apărarea drepturilor de autor şi drepturilor conexe, dreptului asupra invențiilor, mărcilor de produs şi mărcilor de serviciu, indicațiilor geografice (inclusiv a denumirilor de origine), desenelor şi modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, numelor comerciale, reprimării concurenței neloiale, indiferent de calitate persoanei.

În şedința de judecată s-a stabilit cu certitudine că, de către Societatea pe acțiuni de tip închis „ENZIM” pe teritoriul Ucrainei în anul 2004 au fost create produse pentru hrana animalelor u marca comercială „КЛУБ 4 ЛАПЫ”.

Din materialele rezultă că marca a fost înregistrată de către Oficiul de Brevete din Ucraina şi a fost eliberat Societății pe acțiuni de tip închis „ENZIM” Certificatul de înregistrare nr. 57027 din 03.03.2004.

În afară de aceasta, instanța de judecată a stabilit faptul că reclamanta Societatea pe acțiuni de tip închis „ENZIM”, în scopul promovării mărcii, a încheiat contractul nr. 50 din 18.01.2005 cu Întreprinzătorul Individual Cijicov Serghei, privind crearea clipurilor publicitare pentru promovarea producției, precum şi plasarea publicații în publicațiile periodice. În baza contractului menționat, spoturile publicare se difuzează şi prin intermediul posturilor de televiziune „СТБ” şi „ТРК Украина”, car sunt retransmise şi pe teritoriul Republicii Moldova.

Suplimentar, instanța de judecată a stabilit că publicitatea, în interesul reclamantei Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM”, a fost plasată şi în nr. 1 al revistei „ZOO БИЗНЕС” pentru anul 2005 şi, de asemenea, şi în internet pe domeniul „com.ua” a fost creat şi înregistrat site-ul cu denumirea „club4lapy.com.ua”, pe care a fost plasat informația despre marcă şi despre

produse, pagină care este accesibilă din orice parte a lumii, precum şi a contribuit la promovarea cunoaşterii produselor cu această marcă.

De asemenea, instanța de judecată a stabilit că la data de 08.04.2005 la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a fost depusă de către S.R.L. „Moldagroproduct" cererea de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 a Clasificării Internaționale de Produse şi Servicii.

Din materialele dosarului instanța de judecată a stabilit că S.R.L. „Moldagroproduct" nu este producător a unor produse din categoriile menționate, dar este doar furnizore de produse pe piața din Republica Moldova.

În baza cererii înaintate, AGEPI a eliberat S.R.L. „Moldagroproduct" Certificatul nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS.

Instanța de judecată conchide că, Certificatul nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ", eliberat de AGEPI S.R.L. „Moldagroproduct", a fost emis la o dată ulterioară emiterii de către Oficiul de Brevete din Ucraina a Certificatului de înregistrare nr. 57027 din 03.03.2004 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" Societății pe Acțiuni de tip închis „ENZIM".

Conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38/2008 din 29.02.2008, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice.

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (2) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38/2008 din 29.02.2008, în sensul alin. (1), mărci anterioare sunt mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art. 34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținând cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art. 33 sau, după caz, în sensul art. 35, invocat în sprijinul acestei mărci, şi care aparțin următoarelor categorii: mărci înregistrate în

Republica Moldova; înregistrări internaționale care îşi extind efectele în Republica Moldova.

Instanța de judecată reține faptul că ambele aceste certificate au fost emise în conformitate cu prevederile Clasificării Internaționale de Produse şi Servicii şi, prin urmare, au o aplicare la nivel internațional. Prin urmare, instanța de judecată ajunge la concluzia că forță juridică are Certificatului de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" nr. 57027 din 03.03.2004 după Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM" care a fost emis la o dată anterioară, iar Certificatul de înregistrare mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" nr. 13834 din 04.07.2006, eliberat de AGEPI S.R.L. „Moldagroproduct", a fost pretins şi obținut cu rea credință.

Conform prevederilor art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38/2008 din 29.02.2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi 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 de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine şi este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scopul de blocaj.

Astfel, instanța de judecată concluzionează că înregistrarea cu rea-credință a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" de către AGEPI după S.R.L. „Moldagroproduct" a fost efectuată după ce marca a fost înregistrată în țara de origine, iar pe teritoriul Republicii Moldova se cunoştea despre existența unei asemenea mărci în baza sporturilor publicitare difuzate pe teritoriul țării, cât şi din publicațiile periodice şi din internet.

Totodată, faptul că pârâta S.R.L. „Moldagroproduct” nu produce produse din categoria produselor şi serviciilor din clasele 31, 35 şi 39 CIPS, din care categorie fac parte şi produsele cu marca „КЛУБ 4 ЛАПЫ”, conduce instanța de judecată la concluzia că pârâta S.R.L. „Moldagroproduct” a înregistrat marca cu rea-credință, în scopul monopolizării pieței şi blocarea concurenței libere.

În afară de aceasta, instanța de judecată a ținut seama de argumentele reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din care reține faptul că, la momentul emiterii Certificatului de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” nr. 13834 din 04.07.2006, AGEPI nu era obligată să verifice existența unei înregistrări a asemănătoare până la confundare. Instanța de judecată concluzionează că anume din aceste considerent AGEPI nu a cunoscut despre faptul existenței Certificatului de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” nr. 57027 din 03.03.2004 după Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM”. Dacă AGEPI ar fi cunoscut despre acest fapt, nu ar fi înregistrat marca „КЛУБ 4 ЛАПЫ” după S.R.L. „Moldagroproduct” şi nu ar fi eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” nr. 13834 din 04.07.2006.

Studiind cererea de chemare în judecată şi materialele dosarului, reieşind din considerentele enunțate şi având în vedere faptul că pretențiile reclamantei Societatea pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” sunt legitime şi întemeiate, care au fost coroborate cu probe veridice şi incontestabile, acestea fiind apreciate multiaspectual, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni de tip închis „ENZIM” împotriva S.R.L. „Moldagroproduct” şi intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind recunoaşterea mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” înregistrată conform Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 după S.R.L. „Moldagroproduct” ca fiind înregistrată cu rea-credință şi contrar prevederilor legislației în vigoare, anularea Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ” pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS, urmează a fi admisă.

În conformitate cu prevederile art.art. 174, 175 lit. b), 238-241 CPC al Republicii Moldova, Cole4giul Civil al Curții de Apel Chişinău,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se admite cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni de tip închis „ENZIM" împotriva S.R.L. „Moldagroproduct" şi intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Se recunoaşte nulă marca „КЛУБ 4 ЛАПЫ", înregistrată conform Certificatului nr. 13834 din 04.07.2006 după S.R.L. „Moldagroproduct", ca fiind înregistrată cu rea-credință şi contrar prevederilor legislației în vigoare.

Se anulează Certificatul nr. 13834 din 04.07.2006 de înregistrare a mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" după S.R.L. „Moldagroproduct", pentru produsele şi serviciile din clasele 31, 35 şi 39 CIPS.

Se suspendă valabilitatea Certificatul nr. 13834 din 04.07.2006 şi se interzice oricare acțiuni în privința mărcii „КЛУБ 4 ЛАПЫ" până la rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii instanței de judecată.

Hotărârea poate fi cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 20 zile, prin intermediul Curții de Apel Chişinău.

Preşedintele şedinței,
Judecătorul Curții de Apel Chişinău Nina Vascan