

193

Dosarul nr.2a-4029/16  
Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău  
Judecător Corneliu Guzun

DECIZIE

15 martie 2017 mun. Chișinău  
Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău

În componența :

Președintele ședinței  
Judecătorii  
Grefier

Mihail Ciugureanu  
Iurie Cotruță Liudmila Popova  
Simion Diana

examinînd în ședință publică, în ordine de apel pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” împotriva SRL „Inter-Tabac”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la constatarea încălcării dreptului asupra mărcii

La cererea de apel declarată de Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” împotriva hotărârii Judecătoriai Rîșcani mun. Chișinău din 25 iulie 2016, prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă ca neîntemeiată

CONSTATĂ :

La data de 15 august 2014 Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” a depus cererea de chemare în judecată împotriva SRL „Inter-Tabac”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, solicitînd constatarea încălcării dreptului asupra mărcii.

În motivarea acțiunii a invocat că, Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” este cel mai mare producător și distribuitor al produselor de tutun pe teritoriul Republicii Moldova, tutularul mărcilor de înregistrare în RM, care conține elementul PRIMA. A început utilizarea de țigări PRIMA în Republica Moldova în anul 2001, în perioada iunie 2010-iunie 2014 a vândut 1 188 273 333 țigarete sub numele de marcă PRIM

Menționează reclamantul că mărcile înregistrate pe numele companiei Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” face obiectul unei utilizări efective și intense în Republica Moldova o perioadă îndelungată, ceea ce admite posibilă confundarea de către consumatori a producătorului și calității produselor marcate cu mărcile înregistrate și ambalajul pârâtului. Aceste mărci se bucură de protecție începînd cu 2002-09-10. Mărcile respective au fost înregistrate în clasa CIPS 34 conform clasificatorului internațional.

Totodată, a devenit cunoscut faptul că , pârâtul SRL „Inter-Tabac” utilizează combinația elementelor figurative în cadrul unei etichete care reprezintă o imitare a etichetei PRIMA pentru producerea țigărilor și produce o imitație a soluției grafice de prezentare a produsului reclamantului, consumatorii asociindu-le.

199

Reclamantul consideră că, acțiunile pârâtului privind fabricarea țigărilor cu aplicarea mărcilor a cărui titular este Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” inclusiv prin imitarea aspectului grafic al bine cunoscutei etichete a întreprinderii cât și comercializarea acestor produse duc la încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii menționate. Reclamantul Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” deține drepturile exclusive asupra mărcilor respective cât și este unica în drept să aplice combinația elementelor figurative cât și să utilizeze aspectul grafic al etichetei PRIMA. Ambalajul utilizat de pârât PRIMA LUX cuprinde în întregime marca „Prima Lux Legkaya” nr. 13764, „Prima Lux” nr. 13765, „Prima Lux Super Legkaya” nr. 13772, inclusiv elemente figurative ce aparțin companiei Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine”.

Astfel, consumatorii vor percepe produsul marcat cu marca PRIMA al companiei SRL „Inter-Tabac” ca o modificare mai eficientă sau cu acțiune mai puternică a produsului deja cunoscut cu ambalaje marcate cu marca PRIMA al companiei Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine”. Or, mărcile reclamantului sînt similare cu ambalajul pârâtului în măsura creării confuziei. În cazul dat există un risc considerabil de sugerare a ideii că produsele au aceeași origine sau că există o legătură economică între producătorii acestora. Natura produselor este identică- produse de tutun. Produsele examinate au o sferă comună de aplicare, aceeași piață de desfacere și consumatori comuni. În situația în care mărcile sînt efectiv identice, apariția în conștiința consumatorului a ideii referitoare la apartenența produselor examinate unuia și aceluiași producător nu trezește dubii. În situația în care mărcile sînt similare în măsura creării confuziei, iar produsele sînt identice sau similare, probabilitatea riscului de confuzie, inclusiv a riscului de asociere cu marca anterioară este foarte mare. Utilizând desemnarea PRIMA în privința produselor omogene, compania SRL „Inter-Tabac” va induce consumatorii potențiali în eroare în ceea ce privește apartenența produsului unui anumit producător.

Solicită reclamantul constatarea încălcării de către SRL „Inter-Tabac” a drepturilor Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” asupra mărcilor comerciale „Prima Lux Legkaya” nr. 13764, „Prima Lux” nr. 13765, „Prima Lux Super Legkaya” nr. 13772 și obligarea SRL „Inter-Tabac” să retragă din contul propriu toate produsele pe care sînt aplicate semnele „Prima Lux Legkaya” nr. 13764, „Prima Lux” nr. 13765, „Prima Lux Super Legkaya” nr. 13772.

Prin hotărîrea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 25 iulie 2016 acțiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” în apelul declarat la data de 22 august 2016 a solicitat casarea hotărîrii primei instanțe cu emiterea unei noi hotărîri privind admiterea acțiunii, invocînd motive similare cu cele din cererea de chemare în judecată. Iar cele suplimentare sînt următoarele:

- Faptul că ambalajul este similar după criteriul grafic cu mărcile sale, s-a confirmat prin raport de expertiză tehnico-științifică nr. 9-05/15.

Aceleași produse țigări marcate cu desemnare „PRIMA” al companiei SRL „Inter-Tabac”, ambalate în ambalajul similar cu ambalajul companiei Private Joint Stock Company „Imperial Tabacco Production Ukraine” „Prima Lux Legkaya” nr. 13764, „Prima Lux” nr. 13765, „Prima Lux Super Legkaya” nr. 13772 au un risc înalt de confuzie în percepția consumatorului. Faptul că ambalajul intimatului, sub care comercializează țigări pe teritoriul Republicii Moldova cu denumirea „PRIMA”, este identică cu cea a Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” se confirmă și prin Avizul Provizoriu de respingere a înregistrării mărcii din 25.04.2014. Potrivit informații din baza de date AGEPI, SRL „Inter-Tabac” la data de 26 noiembrie 2013 a înaintat, la AGEPI, cerere de înregistrare a mărcii, însă la data de 25 aprilie 2014, AGEPI, a emis decizia de respingere a înregistrării, deoarece s-a constatat că la înregistrarea desemnării solicitate spre înregistrare se opun mărcile „Prima Lux Legkaya” nr. 13764, „Prima Lux” nr. 13765, „Prima Lux Super Legkaya” nr. 13772. Deține drepturi exclusive asupra mărcilor și este unica în drept să aplice combinația elementelor figurative cât și să utilizeze aspectul grafic al etichetei „PRIMA”. SRL „Inter-Tabac” utilizează ambalajul pentru țigări care de fapt reprezintă o imitare a etichetei „PRIMA”. Ambalajul utilizat de SRL „Inter-Tabac” cuprinde în întregime marca „Prima Lux Legkaya” nr. 13764, „Prima Lux” nr. 13765, „Prima Lux Super Legkaya” nr. 13772 inclusiv elemente figurative ce aparține companiei Imperial Tobacco Production Ukraine. Astfel, consumatorii percep produsul marcat cu marca „PRIMA” al companiei SRL „Inter-Tabac” ca o modificare mai eficientă sau ca o acțiune mai puternică a produsului cunoscut cu ambalaje marcate cu marca „PRIMA”. Există un risc considerabil de sugerare a ideii că produsele au aceeași origine sau că există o legătura economică între producătorii acestora. Produsele examinate au o sferă comună de aplicare, aceeași piață de desfacere și consumatori comuni. În situația când mărcile sunt similare, probabilitatea riscului de confuze, inclusiv a riscului de asociere este foarte mare. Intimatul induce consumatorii potențiali în eroare în ceea ce privește apartenența produsului unui anumit producător. În cazul dat va fi încălcat principiul de bază a existenței și funcția de bază a mărcii de a distinge produsele și serviciile unei persoane de produsele și serviciile unei alte persoane fizice/juridice.

Conform art. 362 al. (1) CPC, termenul de declarare a apelului este de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii dacă legea nu dispune altfel. Potrivit materialelor pricinii, dispozitivul hotărârii a fost pronunțat la data de 25 iulie 2016, iar la data de 22 august 2016, Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine”, a depus apel, în termenul legal.

În ședința judiciară a instanței de apel, avocatul Jîgău Radu în interesele apelantului Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” a

susținut apelul declarat pe motivele invocate, solicitând casarea hotărîrii primei instanțe , emițînd o nouă hotărâre de admiterea acțiunii.

Reprezentantul intimatului SRL „Inter-Tabac” avocatul Gamurari Victoria și s-a expus întru respingerea apelului și menținerea hotărîrii primei instanțe.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova Doina Vataman, a susținut poziția expusă în referință.

Verificînd argumentele expuse în cerere de apel, în raport cu materialele pricinii, audiind participanții la proces, Colegiul Civil consideră apelul declarat neîntemeiat și care urmează a fi respins din următoarele.

Conform art. 385 (1) lit.a) CPC, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea primei instanțe.

Hotărârea este întemeiată, dacă instanța a constatat corect caracterul raportului juridic dintre părți și legile aplicabile la soluționarea litigiului, fiind expuse toate circumstanțele care au importanță la soluționarea cauzei și care au fost verificate în ședința de judecată multilateral.

S-a stabilit că, pe numele Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” sunt înregistrate următoarele mărci, marca combinată nr. R 13764 din 10 septembrie 2002 pentru produsele din clasa 34 tutun, articole pentru fumători, chibrituri, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Culorile revendicate: „albastru, alb, auriu, negru, gri, cafeniu”; marca combinată nr. R 13765 din 10 septembrie 2002 pentru produsele din clasa 34 „tutun, articole pentru fumători, chibrituri” conform CIPS. Culorile revendicate: "alb, auriu, negru, gri, cafeniu"; marca combinată nr. R 13772 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34” tutun, articole pentru fumători, chibrituri conform CIPS. Culorile revendicate: "galben, roșu, alb, auriu, negru, gri, cafeniu" (f.d.34-36).

Totodată pe numele SRL „Inter-Tabac” este înregistrată marca combinată „ПРИМА” nr. R 10786 din 29 aprilie 2003, pentru produsele din clasa 34 „tutun, articole pentru fumători, chibrituri” conform CIPS. Culorile revendicate alb-negru" (f.d.37).

Prin Hotărârea Curții de Apel al Republicii Moldova din 09.04.2002, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 03.06.2002, într-o altă cauză civilă în care obiectul acțiunii a constituit refuzul AGEPI privind înregistrarea mărcii „Prima” pentru produsele din clasa 34, instanța de judecată a reținut că cuvîntul PRIMA fiind utilizat în spațiul ex-sovietic și devenind un cuvînt uzual pentru marcarea produselor respective, nu constituie un drept exclusiv conform art. 6 Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor, dreptul exclusiv nu poate fi extins asupra acestui cuvînt (f.d.40-41, 42-43).

Potrivit art. 123 al. (2) CPC, faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sînt obligatorii pentru instanța care judecă pricina și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleași persoane.

Conform art. 6 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI 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 dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite 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.

Conform art. 9 alin. 1 lit.b) din Legea enunțată, 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: 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.

Conform art. 10 din legea enunțată, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sînt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților. În cazul limitării prevăzute la alin.(1), marca va fi examinată în totalitatea elementelor sale, inclusiv a celor asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv, în scopul stabilirii similitudinii cu alte mărci. Limitarea dreptului exclusiv se poate referi doar la acele categorii de produse și/sau servicii revendicate în cerere față de care elementele mărcii nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci. Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terț să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanță cu practicile oneste: propriul său nume sau adresa sa; indicațiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora; marca, în cazul cînd este necesar de a indica destinația unui produs și/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detașabilă.

Prin urmare, instanța de apel concluzionează că, afirmațiile apelantului Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” privind probabilitatea riscului înalt de confuzie a apartenenței produsului, inducerea potențialelor consumatori în eroare, nu pot fi reținute drept temei de casare a hotărârii contestate. Or, reclamantul nu a prezentat probe ce ar confirma că în urma fabricării de către SRL „Inter-Tabac” a produsului marcat cu marca PRIMA cu folosirea ambalajului cu unele semne identice, ar fi lezate efectiv drepturile asupra mărcii.

Având în vedere că instanța de fond a constatat și elucidat pe deplin circumstanțele importante pentru soluționarea pricinii, a aplicat corect normele legale relevante speței, Colegiul Civil ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat de Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” și a menține hotărârea Judecătoriai Rîșcani mun. Chișinău din 25 iulie 2016.

În baza celor expuse, conform art. 385 alin. (1) lit. a), 389-390 CPC Colegiul Civil

DECIDE :


Se respinge ca neîntemeiat apelul declarat de Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine”.

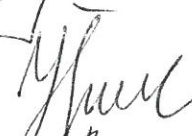
Se menține hotărârea Judecătoriai Rîșcani mun. Chișinău din 25 iulie 2016 adoptată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” împotriva SRL „Inter-Tabac”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la constatarea încălcării dreptului asupra mărcii.

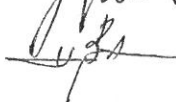
Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele ședinței

Judecătorii

  
M.Ciugureanu

  
Iu.Cotruță

  
L.Popova

  
COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI