

HOTĂRIRE
În numele Legii

24 martie 2014

mun. Chișinău

Curtea de Apel Chișinău

În componența: președintele ședinței, judecătorul Cotruță Iurie
grefiera Malic Elena

examinînd în ședința judiciară publică cererea SA „Franzeļuța” de chemare în judecată a SRL „Vistortedar” privind apărarea dreptului asupra designului industrial și la cererea reconvențională a SRL „Vistortedar” împotriva SA „Franzeļuța” privind declararea nulității a desenului și modelului industrial, a

STABILIT:

La 31 octombrie 2012 Combinatul de panificație SA „Franzeļuța” sa adresat la Curtea de Apel Chișinău cu o cerere de chemare în judecată a SRL „Vistortedar”, în care a solicitat constatarea încălcării drepturilor Reclamantului titular „Franzeļuța” S.A. asupra desenului industrial nr. 565 din 26.02.2004, nr. de depozit f 2003 0037 din 26.05.2003 de către pârâtul „Vistortedar” S.R.L., dispunerea interdicției pârâtului „Vistortedar” S.R.L. de a utiliza pe viitor în oricare modalitate desenul industrial al reclamantului „Franzeļuța” S.A., dispunerea retragerii definitive din circuitul comercial a produselor pârâtului „Vistortedar” S.R.L., care imită desenul industrial nr.565 al reclamantului „Franzeļuța” S.A., încasarea din contul pârâtului „Vistortedar” S.R.L. a tuturor cheltuielilor de judecată suportate de către reclamant în legătură cu prezenta acțiune.

În motivarea cererii sale reclamantul a indicat că, Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeļuța” S.A. (în continuare „Franzeļuța” S.A.) este titularul design-ului industrial înregistrat cu nr. 565 din 26.02.2004, număr de depozit f 2003 0037 din 26.05.2003, desemnat în clasa 01 din Clasificatorul Internațional pentru desene și modele industriale (CIDMI) de la Locarno, ediția a 9-a- produse alimentare, și anume - subclasa 01-01 - Produse de brutărie, biscuiți, patiserie, paste făinoase și alte produse pe bază de cereale, ciocolată, produse de cofetărie, înghețată (Anexa 1 - *Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 17493 din 15.08.2012 cu privire la înregistrarea Combinatului de panificație din Chișinău „Franzeļuța” S.A. în registrul respectiv în data de 12.09.1995*). Desenul industrial, înregistrat de către reclamant reprezintă aspectul exterior al biscuiților, franzeluțelor, titularul desemnând cererea pentru trei produse, reprezentate în figuri în cererea de înregistrare cu numerele 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1 și 3.2. Astfel, desenul industrial nr. 2.1 și 2.2 reprezintă aspectul exterior al biscuiților în formă de circumferință tăiată, cu capetele îndreptate spre centru, având aspectul unei inimioare sau urechi cu dimensiuni de 4-5 cm în lățime, cu centrul de aceeași culoare ca și întregul desen. Hotărârea de înregistrare a desenului industrial a Reclamantului a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 4 din 30 aprilie 2004 și în termenul stabilit de lege aceasta nu a fost contestată (Anexa 2 - *Extrasul din Buletinul*

Oficial de Proprietate Industrială nr 4, din 30 aprilie 2004 și Anexa 3 - Extrasul din baza de date AGEPI privind desenul industrial nr. 565 din 26.02.2004; titular Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeluța” S.A.).

Reclamantul indică că autorii acestei prăjituri sînt salariații „Franzeluța” SA Voronova Aliona și Nastas Elena.

Reclamantul susține că în urma monitorizării pieței de desfacere a produselor de brutărie s-a depistat că pârâtul „Vistortedar” S.R.L., fără autorizația reclamantului, comercializează biscuiți „Urechiuși în foi”, care copie întocmai desenul industrial nr. 2.1 și 2.2 înregistrat de către „Franzeluța” S.A. la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală încă în 2004 (Anexa 4 - fotografii de pe produsele Pârâtului care imită exact aspectul exterior al produselor Reclamantului, protejat prin desen industrial).

Conform prevederilor art. 3 din Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale desenul sau modelul industrial este „aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine”. Aspectul produselor pârâtului imită exact aspectul exterior al produselor reclamantului protejat prin desenul industrial înregistrat, având aceeași formă, aceleași dimensiuni, astfel că este imposibilă deosebirea lor. Aceasta aduce o gravă prejudiciere drepturilor Reclamantului asupra desenului industrial, cauzându-i atât situații de disconfort psihologic, dar și aducându-i serioase pierderi materiale.

La 11 noiembrie 2013, pîrîtul „Vistortedar” S.R.L. s-a adresat la Curtea de Apel Chișinău cu o cerere reconvențională împotriva „Franzeluța” S.A., (f.d.68), în care a solicitat declararea nulității certificatului de înregistrare a modelului industrial al SA „Franzeluța” nr.565 din 26.02.2004 în partea figurilor nr. 2.1. și 2.2.

În motivarea acțiunii reconvenționale „Vistortedar” S.R.L. a indicat că „Franzeluța” SA în mod abuziv și neloial a înregistrat ca obiect al proprietății sale intelectuale un semn care nu poate fi realizat și apărut în cadrul activității comerciale ale sale, prin munca creatoare a sa. Faptul înregistrării formei notorie de franzele în calitate de desen industrial, și mai ales faptul încercării aplicării interdicției la utilizarea acestei forme face dovada acțiunilor de rea-credință a pîrîtului acțiunii reconvenționale, care nici nu corespund principiilor concurenței loiale, garantate de legislația în vigoare.

„Franzeluța” SA pretinde la utilizarea exclusivă a formei de franzele „urechiușe”, în acest scop pîrîtul acțiunii reconvenționale a înregistrat modelul industrial în Registrul de desene și modele, confirmat prin certificatul de înregistrare a modelului industrial nr.565 din 26.02.2004, 2.1. și 2.2. Anume această forma modelului industrial al său, „Franzeluța” SA invocă de a fi încălcat de către „Vistortedar” SRL, care la fel produce franzele de această formă.

„Vistortedar” SRL categoric nu este de acord cu faptul înregistrării modelului industrial „Franzeluța” SA asupra formei de franzele „urechiușe”, care conferă pîrîtului acțiunii reconvenționale dreptul de a interzice utilizarea acestei forme altor participanți la piață respectivă, inclusiv „Vistortedar” SRL. Astfel, existența la pîrîtul acțiunii reconvenționale a dreptului exclusiv înregistrat în mod neîntemeiat și folosirea abuzivă de dreptul său încalcă interesele „Vistortedar” ca unui producător și competitor al pîrîtului „Franzeluța” SA pe piață.

Pîrîtul în acțiunea sa reconvențională susține că la momentul depunerii de către „Franzeluța” SA la AGEPI a cererii de înregistrare a modelului industrial precum și la momentul prezent, desenul industrial în cauză nu răspunde condițiilor prevăzute de art. art. 6, 7, 8, 15, 16 din Legea RM nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale (în continuare - Legea RM 161/2007), ceea ce constituie temei pentru declararea nulă a desenului industrial înregistrat în temeiul art. 26 alin (1) în Legea RM 161/2007.

Condițiile esențiale pentru înregistrarea unui model sau desen industrial conform art. 6 alin 3 din Legea RM 161/2007 este noutatea desenului sau modelului industrial depus spre înregistrare și caracterul individual al acestuia, întrucît "se asigură protecție pentru desenul sau modelul industrial numai dacă acesta este nou și are un caracter individual".

Conform art. 7 din Legea RM 161/2007, se consideră că un desen sau un model industrial este nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public:

a) în cazul unui desen sau model industrial înregistrat, înainte de data de depozit sau, dacă a fost invocată prioritatea, înaintea datei de prioritate a desenului sau a modelului industrial pentru care se solicită protecție; sau

(2) Desenele sau modelele industriale sînt considerate identice în sensul aplicării alin. (1) dacă elementele lor caracteristice diferă între ele numai în detalii neesențiale.

În acest context, pîrîtul menționează că modelul industrial contestat a fost înregistrat în folosul „Franzeluța” SA la data de 26 februarie 2004, iar cererea privind înregistrarea modelului a fost depusă la data de 26 mai 2003. Franzeluțele de formă "urechiușe" existau și pînă la data indicată, cînd „Franzeluța” SA pretinde că l-a făcut public. Este notoriu faptul că franzeluțele identice au fost făcute și se produceau din timpurile sovietice, astfel încît forma desenului industrial în cauză nici într-un caz nu poate fi considerată ca nouă.

Pîrîtul mai invocă că, conform scrisorii informative din 15 mai 2013 primite de la producătorul italian „Alba&Teknoservice” rezultă că acest producător a produs și livrat în Republica Moldova utilajul tehnologic pentru producerea „urechiușelor”

Potrivit acestei scrisori informative „Alba&Teknoservice” S.R.L. a comunicat că produce utilaj și accesorii pentru produsele de patiserie și panificație, printre care figurează și "urechiușele" din 1992, iar societate de la care provine "Alba & Teknoservice" S.R.L. - CIM - Teckno Matik a activat în domeniul producerii încă de la începutul anilor 70. Prăjiturile care pretind să fie proprietate intelectuală a „Franzeluța” SA inventată în anul 2003, în realitate sunt răspîndite larg în toată lumea și au o mare diversitate de nume cum ar fi "evantai", "urechi", "palmier", "palmitos", "palmeras", "copac de palmier", „fluture", etc., fiind un produs foarte răspîndit în Europa și în America Latină încă de la începutul secolului XX. În toată lumea sunt patiserii vestite care produc "urechiușele", cum ar fi Vicenzi Bisconti (Italia), Amelie's (SUA), Grains of Montana (SUA), Kerstins-hundeelse (Germania), etc.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului a susținut acțiunea sa și nu a recunoscut acțiunea reconvențională

Reprezentantul pîrîtului acțiunea de bază nu a recunoscut-o și a susținut acțiunea reconvențională.

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI a lăsat soluționarea litigiului la discreția instanței de judecată.

Audiind părțile pe dosar, studiind materialele pricinii, instanța de judecată consideră că acțiunea de bază este neîntemeiată și urmează a fi respinsă, iar acțiunea reconvențională este fondată și urmează a fi admisă.

Astfel, conform art.6 alin.3 din Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale nr.161 din 12.07.2007 (în continuare Lege) se asigură protecție pentru desenul sau modelul industrial numai dacă acesta este nou și are un caracter individual.

Conform art.7 din Lege, se consideră că un desen sau un model industrial este nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public:

a) în cazul unui desen sau model industrial înregistrat, înainte de data de depozit sau, dacă a fost invocată prioritatea, înaintea datei de prioritate a desenului sau a modelului industrial pentru care se solicită protecție; sau

b) în cazul unui desen sau model industrial neînregistrat, înainte de data la care desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecție a fost făcut public pentru prima oară.

(2) Desenele sau modelele industriale sînt considerate identice în sensul aplicării alin.(1) dacă elementele lor caracteristice diferă între ele numai în detalii ne semnificative.

Conform art.8 din Lege, Se consideră că un desen sau un model industrial are caracter individual dacă impresia globală pe care o produce asupra utilizatorului avizat este diferită de impresia produsă asupra unui asemenea utilizator de orice alt desen sau model industrial făcut public:

a) în cazul unui desen sau model industrial înregistrat, înainte de data de depozit sau, dacă se revendică o prioritate, înainte de data de prioritate; sau

b) în cazul unui desen sau model industrial neînregistrat, înainte de data la care desenul sau modelul industrial pentru care se solicită protecție a fost făcut public pentru prima oară.

(2) Pentru evaluarea caracterului individual trebuie să se ia în considerare gradul de libertate a autorului în elaborarea desenului sau modelului industrial, ținîndu-se cont de natura produsului și de caracteristicile sectorului industrial sau artizanal.

Conform art.15 alin.1 și 2 din Lege, dreptul asupra desenului sau modelului industrial aparține autorului și/sau succesorului lui în drepturi.

(2) Este considerată autor al desenului sau al modelului industrial persoana fizică ce le-a realizat prin munca sa creatoare.

Conform art.16 din Lege, dreptul asupra desenului sau modelului industrial creat de salariat în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în executarea unei sarcini încredințate în scris de patron (desen sau model industrial de serviciu) aparține patronului dacă contractul încheiat între ei nu prevede altfel.

Conform art.26 alin.1, lit.a) și b) din Lege, se respinge cererea de înregistrare a desenului sau a modelului industrial și se declară nul desenul sau modelul industrial înregistrat sau neînregistrat dacă:

a) desenul sau modelul industrial nu este un desen sau un model industrial în sensul art.6 alin.(1);

b) desenul sau modelul industrial nu îndeplinește condițiile prevăzute la art.7-11;

După cum a fost stabilit în cadrul ședinței de judecată, Combinatul de panificație din Chișinău „Franzeļuța” S.A. (în continuare „Franzeļuța” S.A.) este titularul design-ului industrial înregistrat cu nr. 565 din 26.02.2004, număr de depozit f 2003 0037 din 26.05.2003, desemnat în clasa 01 din Clasificatorul Internațional pentru desene și modele industriale (CIDMI) de la Locarno, ediția a 9-a- produse alimentare, și anume - subclasa 01-01 - Produse de brutărie, biscuiți, patiserie, paste făinoase și alte produse pe bază de cereale, ciocolată, produse de cofetărie, înghețată, (f.d.6-8).

Tot în cadrul ședinței de judecată sa constatat că pârâtul „Vistortedar” S.R.L., la fel produce și comercializează biscuiți „Urechiuși în foi”, care seamănă cu desenul industrial nr. 2.1 și 2.2 înregistrat de către „Franzeļuța” S.A. la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Reclamantul în susținerea pretențiilor sale a invocat că autorii acestei prăjituri sînt salariații „Franzeļuța ” SA Voronova Aliona și Nastas Elena.

Instanța de judecată critic apreciază aceste afirmații ale reclamantului și consideră că probele administrate în cadrul dosarului demonstrează cu certitudine că la momentul depunerii de către „Franzeļuța” SA la AGEPI a cererii de înregistrare a modelului industrial precum și la momentul prezent, desenul industrial în din litigiu nu corespunde condițiilor prevăzute de art. art. 6, 7, 8, 15, 16 din Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale.

Cum a fost menționat mai sus, condițiile esențiale pentru înregistrarea unui model sau desen industrial conform art.6 alin 3 din Legea este noutatea desenului sau modelului industrial depus spre înregistrare și caracterul individual al acestuia, întrucît "se asigură protecție pentru desenul sau modelul industrial numai dacă acesta este nou și are un caracter individual".

Conform art. 7 din Legea, se consideră că un desen sau un model industrial este nou dacă nici un desen sau model industrial identic nu a fost făcut public:

a) în cazul unui desen sau model industrial înregistrat, înainte de data de depozit sau, dacă a fost invocată prioritatea, înaintea datei de prioritate a desenului sau a modelului industrial pentru care se solicită protecție; sau

(2) Desenele sau modelele industriale sînt considerate identice în sensul aplicării alin. (1) dacă elementele lor caracteristice diferă între ele numai în detalii neesențiale.

În acest context, este necesar de menționat că modelul industrial contestat a fost înregistrat în folosul „Franzeļuța” SA la data de 26 februarie 2004, iar cererea privind înregistrarea modelului a fost depusă la data de 26 mai 2003.

Franzeļuțele de formă „urechiușe” existau și pînă la data indicată, cînd „Franzeļuța” SA pretinde că l-a făcut public. Este notoriu faptul că franzeļuțele identice au fost făcute și se produceau din timpurile sovietice, astfel încît forma desenului industrial în cauză nici într-un caz nu poate fi considerată ca nouă, fapt demonstrat de instrucțiunea tehnologică „Producerea prăjiturilor și torturilor”, Moscova, „Industria alimentară”, anul 1973, autorii P.S. Marheli, Iu.L.Gopenștein, S.V.Smellov, în care, la p. 173, se descrie în măsură deplină tehnologia și receptura prăjiturii „Palmira” din aluat de foetaj, precum și este dată poza acestei prăjituri, care

este absolut identică formei modelului industrial al „Franzeļuța” SA, certificat nr.565 din 26.02.2004 , figurele nr. 2.1. și 2.2., (f.d.74-77).

Potrivit informației eliberate de A.O.Asociația Culinarilor Catering Moldova nr.21-06 din 21.06.2013, produsul „Urechiușe de zahăr” au fost introduse în fabricație în serie din anul 1988 prin ordinul Ministerului de Comerț al RSS Moldovenești nr.53 din 18.04.1988, (f.d.87,88).

În afară de aceasta, conform scrisorii informative din 15 mai 2013 primite de la producătorul italian „Alba&Teknoservice” rezultă că acest producător a produs și livrat în Republica Moldova utilajul tehnologic pentru producerea „urechiușelor”

Potrivit acestei scrisori informative „Alba&Teknoservice” S.R.L. a comunicat că produce utilaj și accesorii pentru produsele de patiserie și panificație, printre care figurează și "urechiușele" din 1992, iar societate de la care provine "Alba & Teknoservice" S.R.L. - CIM - Teckno Matik a activat în domeniul producerii încă de la începutul anilor 70. Prăjiturile care pretind să fie proprietate intelectuală a „Franzeļuța” SA inventată în anul 2003, în realitate sunt răspândite larg în toată lumea și au o mare diversitate de nume cum ar fi "evantai", "urechi", "palmier", "palmitos", "palmeras", "copac de palmier", „fluture", etc., fiind un produs foarte răspândit în Europa și în America Latină încă de la începutul secolului XX. În toată lumea sunt patiserii vestite care produc "urechiușele", cum ar fi Vicenzi Bisconti (Italia), Amelie's (SUA), Grains of Montana (SUA), Kerstins-hundelese (Germania), etc., (f.d.89-95,99).

Prin urmare, desenul industrial litigios nu corespunde condițiilor prevăzute de art. art. 6, 7, 8, 15, 16 din Legea nr. 161 din 12.07.2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale, este lipsit întru tot de noutate, care este condiția esențială pentru înregistrarea acestuia ca un model industrial, ceea ce conform prevederilor art. 26 alin.1 din Lege constituie temei pentru declararea nulă a desenului industrial înregistrat.

Astfel, fiindcă desenul industrial litigios a fost înregistrat contrar legii și urmează a fi anulat, fiindcă argumentele expuse în acțiunea reconvențională sînt întemeiate, iar toate pretențiile formulate de recalamant în cererea de bază nu sînt fondate și întemeiate, instanța de judecată consideră necesar să respingă acțiunea și să admită integral acțiunea reconvențională.

În baza celor expuse, în conformitate cu art.238-241 din Codul de procedură Civilă, Curtea de Apel Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

Se respinge ca nefondată cererea SA „Franzeļuța” de chemare în judecată a SRL „Vistortedar” privind apărarea dreptului asupra designului industrial nr.565 din 26.02.2004, nr.de depozit f 2003 0037 din 26.05.2003.

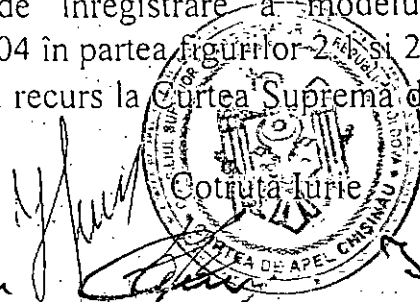
Se admite cererea reconvențională a SRL „Vistortedar” împotriva „Franzeļuța” privind declararea nulității a desenului și modelului industrial.

Se anulează certificatul de înregistrare a modelului industrial al SA „Franzeļuța” nr.565 din 26.02.2004 în partea figurilor 2.1 și 2.2.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Judecătorul

Copia corespunde
Președintele Curții de Apel Chișinău



Ion Pleșca