

HOTĂRÎRE **în numele Legii**

09 august 2017

mun. Chișinău

Judecătoria mun. Chișinău

(sediul Rîșcani)

Instanța compusă din:

președintele ședinței, judecătorul
grefier

Cornelia Vârlan
Gheorghina Tîpa

A examinat în ședința de judecată publică pricina civilă la acțiunea inițiată de SC Etnomax SRL către SC Iansis SRL , intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind apărarea dreptului asupra mărcii

Reclamantul a depus acțiunea dată la 09 februarie 2015 și a micșorat cunțul ei la 03 noiembrie 2016 (f.d. 113)

Procedura de citare efectuată .

A constatat:

Argumentele participanților la proces

1. La 09 februarie 2015 SC Etnomax SRL a înaintat acțiune la Curtea de Apel Chișinău versus SC Iansis SRL , intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind apărarea dreptului asupra mărcii EPOS nr. 25094 din 30.01.2014 .
2. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 17 septembrie 2015 pricina civilă depusă de SC Etnomax SRL versus SC Iansis SRL , intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind apărarea dreptului asupra mărcii a fost strămutată la Judecătoria Rîșcani mun. Chișinău .
3. La 05 noiembrie 2015 potrivit programului integrat de gestionare a dosarelor cauza nominalizată a fost repartizată judecătorului Cornelia Vârlan .
4. În motivarea acțiunii reprezentantul reclamantului a indicat că SC Etnomax SRL a fost fondată la 17.11.1997. Potrivit Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice, principalele genuri de activitate a SC „Etnomax” SRL sunt: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; comerțul cu ridicata; cultura fructelor și legumelor.
5. Pe parcursul activității sale pe piața R Moldova, SC Etnomax SRL a reușit să promoveze cu succes mai multe produse, inclusiv produsele fabricii ООО «Новомосковская посуда». Toate produsele fabricii ООО «Новомосковская посуда», sunt marcate ” epos ” .
6. La 07 martie 2013 SC Etnomax SRL a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii ” epos ” .
7. La 30.01.2014 AGEPI a eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 25094 , care oferă SC Etnomax SRL protecție exclusivă pentru produsele din următoarele clase : 08- scule și instrument de mână acționate manual , cuțite , furculițe , linguri ,

- arme albe, aparate de ras .11- aparate de iluminat , de încălzit , de producere a vaporilor , de gătit , de refrigerare, de uscare , de ventilare , de distribuire a apei și instalații sanitare.21- ustensile și recipient pentru machiaj sau bucătări , material pentru curățarea , bureți metalici , sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de construcție) sticlări , porțelan și faianțe necuprinse în alte clase .
8. Pe parcursul examinării cererii e înregistrare a mărcii , nu au fost depuse obiecții sau contestații din partea persoanelor terțe.
 9. SC Iansis SRL desfășoară același gen de activitate ca și SC Etnomax SRL , inclusiv comercializând produse ale fabricii ООО Новомосковская посуда». Marcate cu semnul înregistrat de către SC Etnomax SRL - "epos".
 10. Prin comercializarea mărfii marcate "epos" SC Iansis SRL aduce atingere dreptului reclamantului la marca "epos", deoarece comercializează produse marcate cu marca reclamatului, fără permisiunea acestuia.
 11. De facto, societatea reclamantă a dobândit drepturile asupra mărcii anterior înregistrării mărcii la AGEPI - prin utilizarea efectivă a mărcii pe parcursul unei perioade îndelungate de timp și în urma unei promovări intense a acestui semn pe piața RM.
 12. Cifra de afaceri a reclamantului pentru ultimii 6 ani depășește suma de 11 000 000,00 MDL circumstanță care confirmă că societatea reclamantă a dobândit cu bună credință drepturile asupra mărcii "epos".
 13. Utilizarea mărcii de către societatea pârâtă se confirmă prin Extras de pe pagina web a ООО «Новомосковская посуда», care confirmă că produsele acestei fabrici sunt marcate cu semnul "epos", extrasul de pe pagina web al SC "IANSIS" SRL, în care este expus setul de cratițe Nr.16 "Вкусняшка" cu indicarea producătorului "Epos". Răspunsul nr.11 din 23.01.2015 expediat în adresa reclamantului de către ÎM „47th Parallel" SRL prin care se confirmă că SC "IANSIS" SRL comercializează marfa marcată "epos" Răspunsul nr.10 din 23.01.2015 expediat în adresa reclamantului de către „Unic" SA prin care se confirmă că SC "IANSIS" SRL comercializează marfa marcată "epos".
 14. Ulterior pe parcursul examinării cauzei reprezentantul reclamantului a depus o cerere privind micșorarea pretențiilor din acțiune și anume excluderea capătului de cerere privind încasarea prejudiciului și a venitului ratat . (f.d 113)
 15. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului a susținut integral acțiunea și a solicitat admitere acesteia .
 16. Reprezentatul pârâtului în ședința de judecată și în referința depusă acțiunea nu a recunoscut și a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiate .
 17. Reprezentatul intervenientului accesoriu în ședința de judecată și în referința depusă a recunoscut înregistrarea mărcii , în rest și menținut poziția de neutralitate .

Aprecierea instanței

18. Ascultând explicațiile participanților la proces, analizând probele prezentate, stabilind circumstanțele de fapt și de drept și dându-le apreciere în raport cu probele acumulate, instanța de judecată a considerat acțiunea întemeiată și posibil de admis din următoarele considerente.
19. În conformitate cu art. 240 al. (3) CPC, (3) instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

20. Acest text de lege, presupune limitarea la obiectul acțiunii depuse de reclamant și la temeiurile invocate de acesta, atât în fapt cât și în drept, în motivarea obiectului acțiunii constituit din aceste pretenții.
21. Potrivit art.118 alin.(1) Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
22. În ședința de judecată s-a constatat că la 17.11.1997 a fost fondată firma Etnomax SRL, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare nr. MD 008123 și atribuit codul fiscal nr. 100360009685 . (f.d 12)
23. Potrivit Extrasului din Registrul de Stat al persoanelor juridice nr. 17720 din 17 .08 .2012 , principalele genuri de activitate a SC „Etnomax” SRL sunt: prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor; servicii pentru agricultură , alte tipuri de comerț cu ridicata , comerțul cu amănuntul în standuri și piețe , cultura fructelor și legumelor, pomicultura și creșterea producției de pepinieră . (f.d 13)
24. La 07 martie 2013 SC Etnomax SRL a depus la AGEPI cerere de înregistrare a „părcii ” epos ” .
25. Potrivit materialelor cauzei la 30.01.2014 AGEPI a eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 25094 la 30.01.2014 care oferă SC Etnomax SRL protecție exclusivă pentru produsele din următoarele clase : 08- scule și instrument de mână acționate manual , cuțite , furculițe , linguri , arme albe, aparate de ras .11- aparate de iluminat , de încălzit , de producere a vaporilor , de gătit , de refrigerare, de uscarea , de ventilare , de distribuire a apei și instalații sanitare.21- ustensile și recipient pentru machiaj sau bucătări , material pentru curățarea , bureți metalici , sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepția sticlei de construcție) sticlări , porțelan și faianțe necuprinse în alte clase .(f.d 14-15)
26. Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 24827 din 08.12 .2009 SC Iansis SRL a fost înregistrată la 22.01.2003 și desfășoară același gen de activitate ca și SC Etnomax SRL precum transporturi terestre de călători , comerțul cu ridicata ale produselor alimentare , băuturilor și produselor din tutun , comerțul cu ridicata al produselor din porțelan și sticlă , al tapetelor și produselor de întreținere , etc. (f.d 25) .
27. Reieșind din materialele cauzei și anume din Răspunsul nr.11 din 23.01.2015 expediat în adresa reclamantului de către ÎM „47th Parallel” SRL prin care se confirmă că SC "IANSIS" SRL comercializează marfa marcată "epos " .(f. 17) , răspunsul nr.10 din 23.01.2015 expediat în adresa reclamantului de către „Unic” SA, prin care se confirmă că SC "IANSIS" SRL comercializează marfa marcată epos " (f.d 18) , extrasul de pe pagina web a ООО «Новомосковская посуда», care confirmă că produsele acestei fabrici sunt marcate cu semnul " epos " , extrasul de pe pagina web al SC "IANSIS" SRL, în care este expus setul de cratițe Nr.16 "Вкусняшка" cu indicarea producătorului "Epos".denotă faptul că SC Iansis SRL comercializează produse ale fabricii ООО Новомосковская посуда». Marcate cu semnul înregistrat de către SC Etnomax SRL - " epos " , astfel aduce atingere dreptului reclamantului la marca " epos " .
28. Potrivit art. 6 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 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.

29. Potrivit prevederilor art.9 alin (1) al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008: 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: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este ; b) 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; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora. (2) În aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit.a)-d)."
30. Astfel după cum rezultă din materialele cauzei, s-a constatat că pârâtul comercializează produse marcate cu marca reclamatului, fără permisiunea acestuia.
31. Tot odată instanța atrage atenția asupra faptului că , reclamantul a dobândit drepturile asupra mărcii anterior înregistrării mărcii la AGEPI - prin utilizarea efectivă a mărcii pe parcursul unei perioade îndelungate de timp și în urma unei promovări intense a acestui semn pe piața RM.
32. Potrivit prevederilor art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS) adoptat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1249- XIII din 10 iulie 1997 potrivit căruia "Titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționând fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerț a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată".
33. Din înstrisurile anexate rezultă că este vorba despre folosirea unui semn identic pentru produse acoperite de clasa 08, 11, 21.
34. Potrivit prevederilor Convenției de la Paris (adoptată prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328- XII din 11.03.1993) - art. 6 quinquies / lit. C)/ pct. 1): "Pentru a se aprecia dacă marca este susceptibilă de protecție, va trebui să se țină seama de toate circumstanțele de fapt, mai ales de durata folosirii mărcii. "

35. Potrivit prevederilor art. 72 al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008: "La cererea părții lezate, pârâțul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau având motive rezonabile de a ști acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La stabilirea despăgubirilor: a) se va ține cont de toate aspectele relevante, cum ar fi consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, beneficiile realizate pe nedrept de pîrît și, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale; sau b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puțin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care pârâțul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă. (2) În cazul când a comis o încălcare din neștiință sau fără a avea motive rezonabile de a ști acest lucru, contravenientul se obligă să recupereze beneficiile ratate sau pagubele aduse titularului de drepturi, stabilite conform legii."
36. Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.
37. Reieșind din faptul că pe teritoriul Republicii Moldova de către SC Iansis SRL a fost utilizată comercializarea mărfurilor marcate cu semnul „epos” instanța va dispune interzicerea pîrîtului SC Iansis SRL în comercializarea mărfurilor marcate cu semnul „epos”.
38. Conform art.94 CPC, instanța de judecată obligă partea care a pierdut procesul să plătească părții care a avut câștig de cauză toate cheltuielile de judecată.
39. În acest sens instanța reține că partea care are câștig de cauză nu a solicitat încasarea cheltuielilor de judecată.
40. În conformitate cu art. art. 238-242 CPC, art. art. 5,7, 8,9, 38, 72 Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, art. 10,11 CC instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Acțiunea inițiată se admite .
Se constată utilizarea ilicită de către SC Iansis SRL a mărcii „epos” nr. 25094 din 30 ianuarie 2014 .
Se interzice SC Iansis SRL comercializarea mărfurilor marcate cu semnul „epos” .
Se retrage din circuitul comercial marfa marcată „epos” comercializată de către SC Iansis SRL .
Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul judecătoriei mun. Chișinău (sediul Râșeni) .

Președintele ședinței,
judecătorul

C. Vârlan



