

Dosarul Nr.2-329/12

# HOTĂRÎRE

În numele legii

08 noiembrie 2012

mun. Chişinău

Colegiul civil al Curţii de Apel Chişinău

În componenţa:

Preşedintele şedinţei

Anatolie Minciuna

Grefiera

Olga Volînchin

Examinînd în şedinţa publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Japan Tobacco Inc către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Harrington Development Inc. privind anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29 februarie 2012 şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii, instanţa

## A C O N S T A T A T :

Reclamantul Japan Tobacco Inc. s-a adresat în instanţa de judecată cu o acţiune către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Harrington Development Inc. privind anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29 februarie 2012 prin care s-a menţinut în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale al AGEPI din 13 octombrie 2011 privind înregistrarea mărcii EXCESS nr. depozit 028407; şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii EXCESS nr.22617 (nr. depozit 028407).

În motivarea acţiunii a indicat că, Harrington Development Inc. a depus la Agenţia pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) o cerere de înregistrare a mărcii verbale EXCESS nr. depozit 028407 pentru o serie din produsele cuprinse în clasa 34, conform CIPS.

Nefiind de acord cu cererea de înregistrare menţionată, la data de 14.06.2011 reclamantul Japan Tobacco Inc. a depus la AGEPI o cerere de examinare a opoziţiei împotriva înregistrării mărcii, prin care a solicitat respingerea cererii EXCESS nr. depozit 028407 la toate produsele solicitate.

Prin decizia nr. 10899 din 13.10.2011, AGEPI a considerat cererea de opoziţie a reclamantului neîntemeiată şi a dispus înregistrarea mărcii EXCESS cu nr. de depozit 028407.

La data de 02.12.2011, reclamantul a depus la AGEPI o contestaţie împotriva deciziei privind înregistrarea mărcii.

Prin Hotărârea Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 29.02.2012, contestaţia reclamantului a fost respinsă, iar decizia nr. 10899 din 13.10.2011 a fost menţinută în vigoare.

În acelaşi timp, conform procedurilor, cererea de înregistrare a mărcii EXCESS nr. depozit 028407 a devenit marca nr. 22617.

Reclamantul consideră decizia neîntemeiată şi pasibilă a fi anulată, deoarece reclamantul este titularul mărcii anterioare IR 1019216 WINSTON XS cu prioritate din 14.09.2009, precum şi al mărcilor naţionale nr. 19766 WINSTON XS, 19767 WINSTON XS, 19768 WINSTON XS, 19769 WINSTON XS.

AGEPI
24. IAN. 2013
INTRARE 225

În momentul de față, reclamantul are înregistrate în Republica Moldova și promovează un șir de mărci făcând parte din seria cunoscutului brand de țigări WINSTON, cu diferite sub-mărci (sub-denumiri) ce conțin în ele elementul XS: XS, XSence, XSpecial, XSlide, XSence, XSperience ș.a.

Reclamantul indică că, elementul XS a devenit prin el însuși o serie specifică a țigărilor WINSTON, concomitent cu seria brandului Winston.

Consideră reclamantul că marca contestată este asemănătoare până la confuzie cu mărcile reclamantului, iar produsele solicitate spre înregistrare de către pârât sunt identice cu cele din mărcile anterioare, înregistrate de către reclamant.

Reclamantul consideră că, prin înregistrarea mărcii verbale EXCESS se încalcă drepturile anterioare ale acestuia.

Reprezentantul reclamantului Japan Tobacco Inc., în ședința de judecată a susținut integral cererea, conform cerințelor înaintate și a solicitat anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29 februarie 2012 prin care s-a menținut în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale al AGEPI din 13 octombrie 2011 privind înregistrarea mărcii EXCESS nr. depozit 028407; și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii EXCESS nr.22617 (nr. depozit 028407).

Reprezentantul pârâtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Reprezentantul pârâtului Harrington Development Inc., în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Analizând argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, argumentele reclamantului și materialele dosarului, instanța consideră acțiunea neîntemeiată și pasibilă de respins.

Instanța a stabilit cu certitudine, că pârâtul a prezentat probe incontestabile, pertinente și admisibile în sensul cerințelor art.121-122 din CPC a R. Moldova, ce ar respinge integral pretențiile invocate de reclamant, de aceea a pus la baza adoptării hotărârii argumentele și probele prezentate de reprezentantul pârâtului.

În ședința de judecată cu certitudine s-a constatat că, pârâtul Harrington Development Inc. a depus cerere de înregistrare a mărcii verbale EXCESS nr. depozit 028407 din 10.01.2011, pentru produsele clasei 34 - țigări, tutun; articole pentru fumători; chibrituri, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

În conformitate cu art. 38 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 4/2011.

La data de 14.06.2011, în temeiul art.40 alin. (1) al Legii nr. 38/2008, reclamantul JAPAN TOBACCO Inc., a depus opoziție împotriva înregistrării semnului cu nr. depozit 028407 și a invocat drepturile sale anterioare.

AGEPI a examinat opoziția, considerînd-o neîntemeiată, iar prin Decizia din 13.10.2011 a fost înregistrată marca Excess.

Nefiind de acord cu decizia respectivă, la data de 02.12.2011, reclamantul JAPAN TOBACCO Inc. a depus contestație împotriva Deciziei din 13.10.2011 privind înregistrarea mărcii Excess.

Ex  
29.02.20  
contesta  
Desene  
Ol  
Civil al  
Co  
protecți  
este pa  
naționa  
Pe  
în term  
mărci a  
privire  
formul  
refuzat  
AGEPI  
care a  
acestei  
mențio  
de la  
solicita  
examin  
C  
nr.38-  
privin  
AGEP  
respin  
lună d  
Î  
reclan  
aceiaș  
verbal  
simila  
(1) lit  
un cu  
deplin  
const  
comb  
repre  
„WIN  
repre

Examiniind contestaia depusă de compania JAPAN TOBACCO Inc., la data de 29.02.2012 Comisia de Contestaia a emis hotarirea privind respingerea revendicarilor contestatarului si mentinerea in vigoare a Deciziei Departamentului Marci, Modele si Desene Industriale din 13.10.2011.

Obligatia de a aciona cu buna credinta reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova.

Conform prevederilor legislatiei nationale, art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind protectia marcilor, precum si a tratatelor internationale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marca poate fi dobândit de orice persoana fizica si juridica nationala sau straina.

Potrivit art. 40 din Legea privind protectia marcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, in termen de 3 luni de la data publicarii cererii de inregistrare a marcii, titularul unei marci anterioare sau al unei marci recunoscute notorii, titularul unui drept anterior cu privire la propriul nume sau imagine, precum si orice alta persoana interesata, poate formula o opozitie la inregistrarea marcii pe motiv ca inregistrarea acesteia ar trebui refuzata in baza prevederilor art.8. Opozitia argumentata va fi prezentata in scris la AGEPI. Opozitia se considera depusa numai dupa achitarea taxei stabilite. Persoana care a formulat opozitia poate prezenta, in termen de o luna de la data depunerii acesteia, dovezi si argumente suplimentare in sustinerea opozitiei. Opozitiile mentionate in prezentul articol sint notificate solicitantului care, in termen de 2 luni de la data notificarii, va putea sa-si expuna punctul de vedere. In cazul in care solicitantul nu-si va expune punctul de vedere in termenul mentionat, opozitiile vor fi examinate in baza materialelor existente.

Conform art. 41 alin. (2) lit.c) si alin. (3) din Legea privind protectia marcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, AGEPI examineaza observatiile si opozitiile formulate in privinta cererii de inregistrare a marcii. In functie de rezultatele examinarii de fond, AGEPI adopta decizia de inregistrare a marcii, in totalitate sau in parte, ori de respingere a cererii de inregistrare a marcii si o notifica solicitantului in termen de o luna de la data adoptarii.

In cadrul sedintelor de judecata, cu certitudine s-a constatat ca, pe numele reclamantului sunt inregistrate o serie de marci „WINSTON XS” pentru produse din aceiasi clasa, insa, s-a constatat ca semnul solicitat „Excess”, care reprezinta un semn verbal, se deosebeste de marcile invocate de contestatar inregistrate anterior, nu sunt similare, de aceea inregistrarea marcii solicitate nu poate fi respinsa in temeiul art. 8 (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008.

Instanta reține faptul ca, semnul solicitat a fi inregistrat - „Excess”, reprezinta un cuvint, pe cind abrevierea XS, este o imbinatie din doua litere din denumirea deplina a marcii reclamantului. Astfel, instanța reține ca elemntul distinctiv nu il constituie imbinatia de litere „XS”, ci denumirea „WINSTON”, utilizata in diferite combinatii : „WINSTON Blue”, „WINSTON Classic”, „WINSTON XS” etc.

Astfel, factorul distinctiv al marcii reclamantului de cea a piritalui, nu il reprezinta imbinatia de litere XS, ci denumirea brand-ului international „WINSTON”, care in diferite varietati este prezentat cumparatorului si care reprezinta elementul de baza distinctiv.

Din aceste considerente, analizând înscrisurile nominalizate, în cumul cu argumentele părților, în baza art.26 din Legea Contenciosului Administrativ a R. Moldova Nr.793-XIV de la 10.02.2000 instanța consideră necesar a respinge integral acțiunea înaintată de Japan Tobacco Inc. către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Harrington Development Inc. privind anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29 februarie 2012 și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii, ca fiind neîntemeiată.

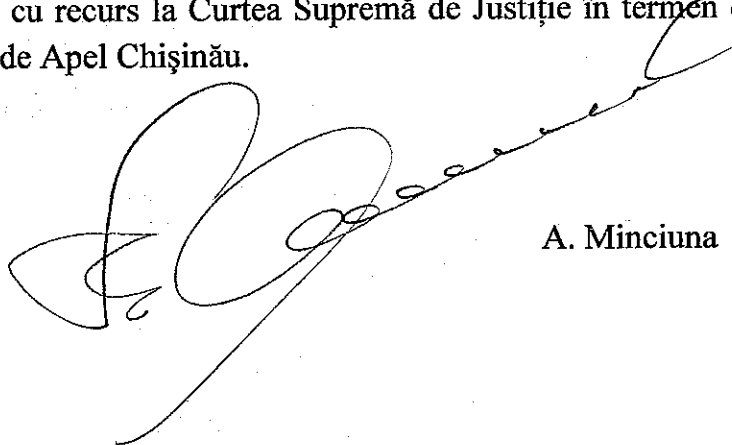
Conducându-se de prevederile art.25-26 din LCA a R. Moldova Nr.793-XIV de la 10.02.2000 și art.238-240, 242 din CPC a R. Moldova, instanța

**Hotărăște :**

Acțiunea Japan Tobacco Inc. către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Harrington Development Inc. privind anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29 februarie 2012 și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a anula înregistrarea mărcii, a respinge, ca fiind neîntemeiată.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 20 zile, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței  
Judecătorul



A. Minciuna

am pr

Jude  
Curții de