

HOTĂRÎRE

În numele legii

09 decembrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău

În componența:

Președintele ședinței

Anatolie Minciuna

Grefiera

Olga Volînchin

Examinînd în ședința publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a SRL „Eurovalcons” către Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cu privire la anularea mărcii, instanța,

A C O N S T A T A T :

La data de 30.09.2013 reclamantul SRL „Eurovalcons” a depus cerere de chemare în judecată către Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) solicitînd constatarea faptului că companiile Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., S.A. au acționat cu rea - credință la înregistrarea mărcii „Eurovalcons” cu nr. 23704; anularea înregistrării mărcii „Eurovalcons” nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, potrivit certificatului de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat a RM pe data de 19.03.2012, a fost înregistrată Societatea cu Răspundere Limitată "Eurovalcons". Reclamantul indică că, numele comercial „Eurovalcons” reprezintă o desemnare verbală, alcătuită din trei rădăcini a unor cuvinte cu semnificație directă pentru activitatea întreprinderii reclamantului, astfel că cuvântul Euro - înseamnă European, adică prestarea serviciilor de calitate europeană; Val - rădăcina cuvântului Valea, care este adresa juridică a SRL "Eurovalcons" și Cons - rădăcina cuvântului Construcții, ce reprezintă domeniul principal de activitate al reclamantului.

Obiectul principal de activitate, potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice, este: 1) închirierea bunurilor imobiliare proprii; 2) Comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; 3) Construcții de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; 4) Fabricarea alcoolului etilic, a producției alcoolice și a berii, produse de producătorii autohtoni; 5) Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi; 6) Alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate.

La data de 19.03.2012 SRL „Eurovalcons” a obținut Licența seria A MMII Nr.040604, eliberată de Camera de Licențiere a RM privind genul de activitate : Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții conform listei indicate în anexa Licenței.

...momentul înregistrării întreprinderii și până în prezent, SRL „Eurovalcons” desfășoară activitate antreprenorială, care se probează prin încheierea mai multor tranzacții, cum ar fi : prin contractul de vânzare-cumpărare, semnat la 21.03.2013 și înregistrat la OCT Chișinău, de către SRL „Eurovalcons” au fost achiziționate mai multe terenuri pentru construcții.

Ulterior, de către Primăria Codru, au fost eliberate mai multe Certificate de Urbanism, nr.23 din 25.04.2012; nr.57 din 29.05.2013; nr. 42 din 31.05.2013, nr. 29 din 19.06.2012.

Iar prin intermediul companiei de publicitate „Magnum & Co” SRL, compania reclamantului a lansat și publicat mai multe spoturi de publicitate, iar în baza contractului încheiat cu Agenția de Publicitate „Makler Plus” SRL, publicitatea despre serviciile SRL „Eurovalcons” au fost plasate în ziarul „Makler”, ceea ce denotă faptul că reclamantul desfășoară o activitate de publicitate precum și gestionează corespunzător afacerile comerciale.

Mai invocă reclamantul, că gestionează și o activitate amplă în domeniul afacerilor imobiliare, iar dovada acesteia servește certificatul eliberat de Agenția relații funciare și cadastru, astfel la data eliberării certificatului, adică 15.08.2013, SRL „Eurovalcons” dispunea de câteva zeci de contracte de investiții.

Conform raportului financiar pe anul 2012 și a raportului financiar pentru perioada trimestrului 2 al anului 2013, în activitatea sa, SRL „Eurovalcons” a gestionat sume financiare în mărime de 12 394 926.19 lei.

La data de 20.08.2013 în adresa SRL „Eurovalcons” a parvenit o pretenție din numele Skylight Busines LTD., Republic of Panama, în care este expusă solicitarea ca în termen de 30 de zile să fie încetată utilizarea denumirii de firmă Eurovalcons, pe motiv că acest semn verbal încalcă dreptul exclusiv de valorificare asupra mărcii nr. 23704 „Eurovalcons” înregistrat la AGEPI pentru clasele 35,36,37 conform Clasificatorului internațional de produse și servicii (CIPS).

Consideră reclamantul că marca înregistrată de pîrît urmărește scopul de blocaj al activității întreprinderii reclamantului, fiind o practică a concurenței neloiale.

Reclamantul consideră că depunerea cererii de înregistrare a mărcii, cu trei zile mai târziu de la decizia de înregistrare a SRL „Eurovalcons”, precum și pretenția parvenită pe data de 20.08.2013 în adresa reclamantului, de la o companie din Republica Panama, care nu desfășoară nici o activitate de antreprenariat în RM, ce prevede sistarea valorificării mărcii Eurovalcons, denotă cu certitudine caracterul de rea-credință cu care a fost înregistrată marca.

Sușține SRL „Eurovalcons” că pe parcursul anilor 2012-2013 de către reclamant au fost inițiate lucrări de proiectare și construcție a câteva case, au fost elaborate și semnate contracte de investiții, a fost efectuate spoturi de publicitate.

Reclamantul consideră că titularul mărcii „Eurovalcons” are scop de blocaj al activității întreprinderii, ceea ce reprezintă un motiv absolut de nulitate.

În drept, reclamantul SRL „Eurovalcons” a invocat prevederile art. 8 alin.(4) lit. b), art.21, art. 22 alin.(1) lit. d), 61 al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, art.1 și art.8 al Convenției de la Paris privind Protecția Proprietății Industriale încheiată la 20 martie 1883, art.19 al Legii concurenței nr.183 din 11.07.2012.

Solicită reclamantul constatarea faptului că companiile Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., S.A. au acționat cu rea - credință la înregistrarea mărcii „Eurovalcons” cu nr. 23704; anularea înregistrării mărcii „Eurovalcons” nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37.

Reprezentantul pârîtului Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., fiind înștiințat legal despre locul, data și ora ședinței de judecată, nu s-a prezentat și nici nu a comunicat instanței motivul neprezentării, nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, din care considerente, instanța a apreciat ca fiind posibilă examinarea pricinii în lipsa acestuia.

Fiind remis pachetul de acte la adresa indicată de pârît în pretenția înaintată reclamantului cît și la adresa indicată de pârît la AGEPI, s-a stabilit că, adresa companiei pârîtului a fost indicată eronat sau incompletă, ceea ce rezultă expres din răspunsul companiei DHL Express din 06.12.2013.

Adresa indicată de pârîtul Roncal Management Corp., PA - Torre Advanced Building (Panama), este incompletă, aceasta fiind doar denumirea unei clădiri cu oficii.

Reprezentantul intervenientului accesoriu - Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în ședința de judecată s-a prezentat, a depus referința, lăsînd soluționarea pricinii la discreția instanței.

Analizînd argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, argumentele părților și materialele dosarului, instanța consideră acțiunea întemeiată și pasibilă de admis.

Instanța a stabilit cu certitudine, că pârîtul nu a prezentat instanței probe incontestabile, pertinente și admisibile în sensul prevederilor art. 121-122 din CPC a R. Moldova, ce ar respinge integral pretențiile invocate de reclamant, de aceea instanța a pus la baza adoptării hotărârii argumentele și înscrisurile prezentate de reclamant.

În ședința de judecată cu certitudine s-a constatat că, la data de 19.03.2012 a fost înregistrată întreprinderea reclamantă – SRL „Eurovalcons” (f.d.8).

Conform extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 245846 din 19.03.2012, obiectele principale de activitate ale SRL „Eurovalcons” sunt închirierea bunurilor imobiliare proprii; comerțul cu ridicata pe bază de tarife sau contracte; construcții de clădiri și (sau) construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările; fabricarea alcoolului etilic, a producției alcoolice și a berii, produse de producătorii autohtoni; 5) Comerțul cu amănuntul al băuturilor alcoolice și altor băuturi; alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate (f.d.10).

Totodată s-a stabilit și faptul că, la data de 22.03.2012, Roncal Management Corp., PA, Ricardo Arias Street, Torre Advanced Building of the City of Panama, Panama, a depus cererea de înregistrare a mărci verbale „Eurovalcons” cu nr. depozitului 030863 pentru serviciile claselor 35, 36, 37 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

La data de 26.02.2013 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii verbale „Eurovalcons” nr. 23704 pentru serviciile claselor 35, 36, 37 pe numele titularului Roncal Management Corp., PA.

În baza cererii de înregistrare a contractului de cesiune din 01.08.2013, a fost emisă Decizia de înregistrare a contractului în baza căruia toate drepturile asupra mărcii au fost transmise companiei Skylight Busines LTD., SA, PA, Via Ricardo J. Alfaro, „The Century Tower” Building, Office 905, Panama, Republica Panama.

Reclamantul a depus prezenta acțiune, solicitând constatarea faptului că companiile Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., S.A. au acționat cu rea - credință la înregistrarea mărcii „Eurovalcons” cu nr. 23704; anularea înregistrării mărcii „Eurovalcons” nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37.

Potrivit prevederilor art. 6-bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr.1328-XII din 11.03.1993, țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare.

Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate, sau folosite cu rea-credință.

Articolul 8 al Convenției date, prevede că, numele comercial va fi protejat în toate țările uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț.

Potrivit art. 21 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: b) 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 cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și 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 scop de blocaj.

În conformitate cu art.10-bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, țările uniunii sunt obligate să asigure cetățenilor uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale. Constituie un act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială.

Potrivit art. 61 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să inițieze acțiuni în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Obligația de a acționa cu bună credință reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova.

Conform prevederilor legislației naționale, art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobîndit de orice persoană fizică și juridică națională sau străină.

În corespundere cu prevederile art. 8 al.(1) lit. d) al Legii cu privire la protecția concurenței, agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parțial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietății industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul și aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic.

Din materialele cauzei, cu certitudine rezultă faptul că, reclamantul SRL „Eurovalcons”, de la data înregistrării a desfășurat activitate de întreprinzător, fapt ce rezultă din actele anexate la materialele cauzei și anume : Licența seria A MMII Nr.040604, eliberată de Camera de Licențiere a RM privind genul de activitate : Construcțiile de clădiri și construcții inginerești, reconstrucții conform listei indicate în anexa Licenței (f.d.11-12); Certificatele de Urbanism pentru proiectare nr.23 din 25.04.2012; nr.57 din 29.05.2013; nr. 42 din 31.05.2013, nr. 29 din 19.06.2012 și autorizațiile de construire (f.d.13-16); contractul de prestare a serviciilor de publicitate nr. 21/02/13/1 din 21.02.2013 (f.d.21-25) și din 04.01.2013 (f.d.26-27).

În același timp, se constată că, pîrîtul a acționat cu rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii, deoarece la momentul depunerii cererii la AGEPI, întreprinderea reclamantă deja era înregistrată, începîndu-și activitatea.

Potrivit art. 22 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, și în cazul cînd utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept anterior, în special a dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o

indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii.

Astfel, prin prisma art. 22 alin. (1) lit.d) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, se constată că reclamantul deține un drept anterior asupra denumirii de firmă „Eurovalcons”, în raport cu pîrîtul.

De asemenea, partea pîrîtă nu a prezentat nici o probă care ar confirma activitatea sa pe teritoriul R. Moldova, cu produsele sub marca înregistrată.

Mai mult decît atît, la dosar nu au fost anexate careva probe care ar confirma faptul existenței activității întreprinderii pîrîte, iar adresa indicată la AGEPI conține doar denumirea clădirii pentru oficii, fără indicarea oficiului concret.

Cele enunțate mai sus, exclud buna-credință a pîrîtului la înregistrarea mărcii, precum și duc la concluzia că marca a fost înregistrată anume în scop de blocaj al activității întreprinderii reclamante.

Instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele pricinii, de înscrierile prezentate și de prevederile legii materiale, consideră necesar de a admite acțiunea SRL „Eurovalcons” către Roncal Management Corp., PA și Skylight Busines LTD., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cu privire la anularea mărcii.

Conducîndu-se de prevederile art. 238-241 CPC a R. Moldova, instanța

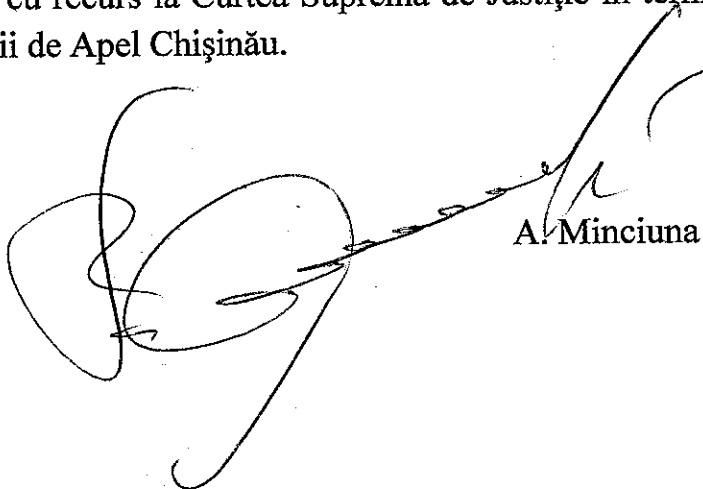
Hotărăște :

Acțiunea SRL „Eurovalcons” - a admite.

A constata că compania Roncal Management Corp., PA a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii „Eurovalcons” și a dispune anularea înregistrării mărcii „Eurovalcons” nr. 23704 pentru clasele 35, 36, 37 (conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor).

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței
Judecătorul



A. Minciuna