

Dosarul nr. 2a-1017/2018

(02-2a-6300-14032018)

Prima instanță: Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani, jud. Vasilache Serafim)

DECIZIE

Colegiul civil și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

10 mai 2018

mun. Chișinău

În componența:

Președintele completului, judecător

Nelea Budăi

Judecătorii:

Ion Muruianu și Victoria Sîrbu

Grefier:

Vera Furculiță

examinând în ședință publică în ordine de apel, cererea de apel depusă de The Karelia Tobacco Company împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 08 februarie 2018, pronunțată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de The Karelia Tobacco Company către Gogu Marin, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii combinate individuale,

CONSTATĂ :

La data de 19 septembrie 2017, The Karelia Tobacco Company a depus o cerere de chemare în judecată către Gogu Marin, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând anularea hotărârii Comisiei de Contestații din 27 septembrie 2016 și anularea înregistrării mărcii combinate individuale nr. 29046 Legend, depusă spre înregistrare pe data de 23 iulie 2014, cu nr. de depozit 035518 pentru clasa 34 al Clasificării de la Nisa.

În motivarea cererii reclamantul a invocat că, la data de 23 iulie 2014, cetățeanul Gogu Marin a depus la AGEPI, cererea de înregistrare a mărcii combinate individuale Legend cu nr. de depozit 035518, la care Compania The Karelia Tobacco Company a depus opoziție la înregistrarea mărcii Legend, iar prin Decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 07 iulie 2015 s-a considerat opoziția neîntemeiată și s-a acceptat spre înregistrare marca solicitată.

Mai relatează că, la data de 07 septembrie 2015 a depus o contestație împotriva Deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 07 iulie 2015 și a solicitat respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate individuale Legend, cu nr. de depozit 035518, iar prin Hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI emisă pe data de

27 septembrie 2016 contestația a fost respinsă și ca urmare la data de 04 ianuarie 2017 marca combinată individuală Legend, cu nr. de înregistrare 29046, a fost înregistrată după Gogu Marin.

Mai menționa că, primele mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova de către Compania The Karelia Tobacco Company, datează cu anul 1994, iar din acea perioadă au fost efectuate investiții în promovarea produselor de înaltă calitate.

Susținea că denumirea „Karelia” a fost asociată cu tutunul și producerea de articole de tutungerie începând cu anul 1888, când George și Stathis Karelias au fondat compania Karelia Tobacco.

Preciza că generațiile succesive ale familiei au lucrat asupra îmbunătățirii produselor și dezvoltării unor piețe noi, iar astăzi compania The Karelia Tobacco Company se numără în rândul celor mai mari companii din Grecia, brandurile The Karelia Tobacco Company fiind mai mult apreciate, atât la nivel național, cât și la nivel internațional.

Explica instanței că aspectul exterior al ambalajului de țigări cu imaginea vulturului și desemnarea verbală American Legend, precum și structura cu combinațiile de culori care constituie în sine o operă de artă, a fost creată în octombrie 1994, de către angajatul companiei David Taylor, fapt cu valoare juridică confirmat prin decizia CSJ nr. 3ra-1637/16 din 14 decembrie 2016.

Astfel, invoca că, prin decizia CSJ s-a constatat faptul că contractul de cesiune a dreptului de autor asupra ambalajului de țigări elaborat de David Taylor, anexat la acordul privind importul și realizarea produselor pe piața Republicii Moldova încheiat cu SRL „Comontel – Grup”, confirmă că simbolurile (desenul) de pe ambalajul produselor de tutunărit ale The Karelia Tobacco Company au fost înregistrate ca drept de autor și cesiunea acestui drept a fost preluată de compania reclamantă de la „Taylorbrands Limited a Gainsboroug House”, drept ce se bucură de protecția Legii privind dreptul de autor și a Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice.

Mai afirma că, în urma respingerii cererii de înregistrare a mărcii figurative individuale cu nr. de depozit 035529 pentru lista de produse din clasa 34 al Clasificatorului de la Nisa, pe motiv că există un drept de autor anterior ce aparține companiei The Karelia Tobacco Company, la data de 23 iulie 2014, Gogu Marin a mai depus la AGEPI o cerere cu privire la înregistrarea mărcii combinate individuale „Legend” cu nr. de depozit 035518, pentru aceiași clasă de produse, clasa 34.

Indica că prin suprapunerea ambelor imagini din cererile depuse de Gogu Marin, se obține imaginea ambalajului de țigări cu imaginea vulturului și desemnarea verbală American Legend, care constituie în sine o operă de artă ce aparține companiei The Karelia Tobacco Company.

Mai menționa că, imaginea vulturului și desemnarea verbală American Legend constituie în sine o operă de artă, iar fiecare element al acesteia este protejat în conformitate cu art. 7 alin. (3)-(4) al Legii privind dreptul de autor.

Explica că se întrunesc toate condițiile pentru a fi anulată înregistrarea mărcii combinată individuală "Legend" cu nr. de depozit 035518, pentru aceeași clasă de produse 34, înregistrarea căreia s-a efectuat cu încălcarea prevederilor art. 8 alin. (3) al Legii privind protecția mărcii care stipulează că o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

Prin hotărârea Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani) din 08 februarie 2018, acțiunea înaintată de The Karelia Tobacco Company către Gogu Mari, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii combinate individuale, s-a respins ca neîntemeiată.

Nefiind de acord cu hotărârea instanței de fond, la data de 01 martie 2018, The Karelia Tobacco Company a declarat apel împotriva hotărârii Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani) din 08 februarie 2018, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii.

În motivarea cererii de apel, apelantul a reiterat motivele de fapt și de drept din cererea de chemare în judecată, suplimentar invocând că, argumentele de drept indicate, cu privire la anularea înregistrării mărcii "Legend", sunt formulate prin prisma existenței unui drept de autor, ce aparține companiei The Karelia Tobacco Company, care are o dată de creare, cu mult anterioară celei de depunere spre înregistrare a mărcii aflate în litigiu.

Suplimentar, afirmă că instanța de fond, face o concluzie greșită desființând integral probele pertinente care au fost constatate deja de către o instanță de judecată superioară.

Menționează că, decizia CSJ din 14 decembrie 2016, a fost prezentată ca probă în susținerea faptului că a fost constatat un drept de autor anterior, ce aparține companiei The Karelia Tobacco Company și care reprezintă temei de anulare a mărcii, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) al Legii privind protecția mărcii.

Apelantul consideră că, referirea primei instanțe la prevederile art. 13 alin. (2) al Legii protecția desenelor și modelelor industriale, nu au relevanță la obiectul acțiunii, întrucât se invocă încălcarea dreptului de autor asupra ambalajului și nu invocă încălcarea legii privind protecția desenului sau modelului industrial.

Consideră că prima instanță a făcut abstracție de argumentele invocate în susținerea cererii de chemare în judecată, întrucât decizia AGEPI de a înregistra marca combinată individuală "Legend" cu nr. de depozit 035518, pentru aceeași clasă de produse, clasa 34, este una ilegală.

La fel apelantul nu este de acord cu constatarea primei instanțe, expuse în hotărâre, referitor la calitatea procesuală pe care o deține AGEPI.

În contradictoriu la cererea de apel, AGEPI a depus referință, prin care a solicitat respingerea cererii de apel și menținerea hotărârii primei instanțe.

Susține că hotărârea Comisiei de Contestații din 27 septembrie 2016 privind cererea de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 035518 din 23 iulie 2014, este una legală și întemeiată.

Face referire AGEPI la constatările Comisiei de Contestații, expuse în hotărârea din 27 septembrie 2016, a cărei anulare se solicită în speță.

Menționează reprezentantul AGEPI că sunt neîntemeiate argumentele apelantului cu privire la temeiurile degrevării de probațiune, întrucât constatările din decizia Curții Supreme de Justiție din 14 decembrie 2016 se referă la acțiunile de concurență neloială din partea companiei SRL "Imperial Unit" (fondator - GOGU Marin), săvârșite față de Karelia Tobacco Company Inc., GR, în timp ce obiect al prezentului litigiu este anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 septembrie 2016.

În ședința de judecată, reprezentantul apelantului The Karelia Tobacco Company, avocatul Chiroșca Dorian, a solicitat admiterea apelului, casarea hotărârii primei instanțe, cu emiterea unei hotărâri noi de admitere a acțiunii.

Reprezentantul intimatului Gogu Marin, avocatul Lungu Vasile și reprezentantul AGEPI, Dadu Elena, în ședința de judecată au solicitat respingerea cererii de apel, cu menținerea hotărârii primei instanțe.

Conform art. 362 alin.(1) Cod de procedură civilă, termenul de declarare a apelului este de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

Astfel, dispozitivul hotărârii contestate a fost pronunțat la data de 08 februarie 2018. Prin urmare, Colegiul consideră că apelul depus de compania The Karelia Tobacco Company la data de 01 martie 2018, este depus în termenul legal.

Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate de participanții la proces și a materialelor din dosar, Colegiul consideră că apelul declarat de compania The Karelia Tobacco Company, urmează a fi admis din alte motive decât cele invocate în apel, iar hotărârea contestată urmează a fi casată, cu trimiterea cauzei la rejudecare în prima instanță, din următoarele motive.

Conform art.385 alin. (1) lit. d) Cod de procedură civilă, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul, să caseze integral hotărârea primei instanțe și să trimită pricina spre rejudecare în primă instanță doar în cazul în care s-au încălcat temeiurile prevăzute la art.388 alin.(1) lit. d) și i). La solicitarea participanților la proces, instanța de apel poate trimite pricina spre rejudecare în prima instanță în cazul prevăzut la art.388 alin.(1) lit. b).

În conformitate cu prevederile art.373 alin.(1), (2), (4), (5) Cod de procedură civilă, instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță.

În limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea pricinii, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces. Instanța de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărârii primei instanțe, ci este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei. Concomitent, instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Reieșind din materialele dosarului, Colegiul reține că, potrivit deciziei AGEPI din 07 iulie 2015 de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 035518, data depozitului 23 iulie 2014, s-a considerat neîntemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008, fiind acceptată înregistrarea mărcii "Legend" (f.d.36).

Ulterior, la data de 07 septembrie 2015, contestatorul The Karelia Tobacco Company, a depus la AGEPI cerere de examinare a contestației referitoare la decizia privind cererea de înregistrare mărcii (f.d.37-39).

Tot din materialele dosarului, Colegiul mai atestă că, la data de 18 septembrie 2015, Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI, a emis decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, cu nr. depozitului 035529, data depozitului - 25 iulie 2017, al solicitantului Gogu Marin, potrivit căreia s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008, fiind respinsă cererea de înregistrare a mărcii "cu vultur" din motiv că prin opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, se demonstrează faptul atingerii dreptului de autor a persoanei terțe Karelia Tobacco Company Inc, asupra creației grafice, ce a fost executată la comanda opozantului în anul 1994 (f.d.27).

Se mai atestă că ulterior, Comisia de Contestare a Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală, a emis la data de 27 septembrie 2016, hotărârea potrivit căreia s-a respins revendicarea contestatarului și s-a menținut în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 07 iulie 2015, cu transmiterea dosarului în Direcția Mărci, Modele și Desene Industriale, pentru continuarea procedurilor (f.d.43-53).

Astfel, reieșind din pretențiile reclamantului The Karelia Tobacco Company, din cererea de chemare în judecată, ultimul a solicitat anularea hotărârii Comisiei de Contestatii din 27 septembrie 2016 și anularea înregistrării mărcii combinate individuale nr. 29046 "Legend", depusă spre înregistrare pe data de 23 iulie 2014, cu nr. de depozit 035518 pentru clasa 34 al Clasificării de la Nisa.

Prin urmare, Colegiul civil reține că în speță, reclamantul contestă nemijlocit actul emis de către Comisia de Contestatii a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – hotărârea din 27 septembrie 2016, ceea ce indică la atribuirea eronată a calității procesuale de intervenient accesoriu a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Or, în litigiul dedus judecătii, pentru examinarea corectă a cauzei, instanța de fond urma să atribuie Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală calitatea procesuală de pârât și nu de intervenient accesoriu, întrucât în pricina în speță, instanța a soluționat

problema drepturilor unui participant la proces căruia i s-a stabilit o calitate procesuală greșită, or, prin pretențiile înaintate de compania The Karelia Tobacco Company, i se lezează în mod direct drepturile și interesele legitime ale Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care este subiect distinct la raportul material litigios.

Făcând trimitere la art. 388 alin. (1) lit. d) Cod de procedură civilă, hotărârea primei instanțe urmează a fi casată, independent de argumentele cererii de apel, dacă instanța a soluționat problema drepturilor unor persoane neantrenate în proces.

Astfel, reieșind din cele menționate supra, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră că instanța de fond a soluționat problema drepturilor unor participanți la proces, cărora nu li s-a stabilit corect calitatea în proces, nu a stabilit toate circumstanțele pertinente cauzei și nu a analizat sub toate aspectele litigiul în speță, în consecință instanța de apel apreciază ca fiind neîntemeiată hotărârea contestată și urmează a fi casată integral, cu trimiterea cauzei la rejudecare într-un alt complet de judecată, urmând ca în instanța de fond, la rejudecarea cauzei, să atragă în proces Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în calitate de pârât.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. d), art.389-390, 394 Codul de procedură civilă, Colegiul civil și de contencios administrativ,

DECIDE:

Se admite apelul declarat de The Karelia Tobacco Company.

Se casează hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 08 februarie 2018, pronunțată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de The Karelia Tobacco Company către Gogu Marin, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea înregistrării mărcii combinate individuale, cu remiterea cauzei la rejudecare în aceiași instanță, în alt complet de judecată.

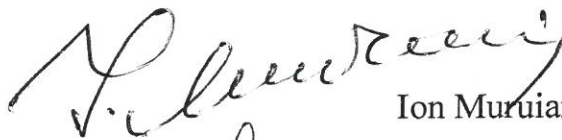
Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președintele ședinței,
Judecătorul:



Nelea Budăi

Judecătorii:



Ion Muruianu



Victoria Sîrbu

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI

