

Dosarul nr.2-2342/2016
41-2-17803-25102015

HOTĂRÎRE
în numele Legii

25 iulie 2016

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Guzun Corneliu

Revencu Doina

a examinat în ședință publică cererea de chemare în judecată depusă de Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" către SRL "Inter-Tabac", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind constatarea faptului că SRL "Inter-Tabac" a încălcat drepturile Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" în privința mărcilor comerciale "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772 și obligarea SRL "Inter-Tabac" să retragă din contul propriu toate produsele pe care sânt aplicate semnele "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772,

a constatat:

La data de 15.08.2014 Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de chemare în judecată către SRL "Inter-Tabac", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind constatarea faptului că SRL "Inter-Tabac" a încălcat drepturile Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" în privința mărcilor comerciale "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772 și obligarea SRL "Inter-Tabac" să retragă din contul propriu toate produsele pe care sânt aplicate semnele "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772.

În motivarea acțiunii a invocat că, Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" este cel mai mare producător și distribuitor al produselor de tutun pe teritoriul Republicii Moldova. Reclamantul a început utilizarea de țigări PRIMA în Republica Moldova în anul 2001. Reclamantul a vândut 1 188 273 333 țigarete sub numele de marcă PRIMA în Republica Moldova în perioada iunie 2010-iunie 2014. Reclamantul este titularul mărcilor de înregistrare în RM, care conține elementul PRIMA. Mărcile înregistrate pe numele companiei Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" face obiectul unei utilizări efective și intense în Republica Moldova o perioadă îndelungată, ceea ce face posibilă confundarea de către consumatori a producătorului și calității produselor marcate cu mărci înregistrate și ambalajul pârâtului. Aceste mărci se bucură de protecție începând cu 2002.09.10. Mărcile respective au fost înregistrate în clasa CIPS 34 conform clasificatorului internațional. De asemenea menționează reclamantul că, mărcile sus-menționate reprezintă aspectul grafic al etichetei utilizate la marca produselor de tutun. Reclamantul a început utilizarea de țigări PRIMA în Republica Moldova în anul 2001. Reclamantul a vândut 1 188 273 333 țigarete sub numele de marcă PRIMA în Republica Moldova în perioada iunie 2010-iunie 2014. Reclamantul a aflat despre faptul că, pârâtul SRL "Inter-Tabac" utilizează combinația elementelor figurative în cadrul unei etichete care reprezintă o imitare a etichetei PRIMA pentru producerea țigărilor și produce o imitație a soluției grafice de

prezentare a produsului reclamantului, consumatorii asociindu-le. Reclamantul consideră că, acțiunile pârâtului privind fabricarea țigărilor cu aplicarea mărcilor a cărui titular este Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" inclusiv prin imitarea aspectului grafic al bine cunoscutei etichete a întreprinderii cât și comercializarea acestor produse duc la încălcarea drepturilor exclusive asupra mărcii menționate. Reclamantul Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" deține drepturile exclusive asupra mărcilor respective cât și este unica în drept să aplice combinația elementelor figurative cât și să utilizeze aspectul grafic al etichetei PRIMA. Ambalajul utilizat de pârât PRIMA LUX cuprinde în întregime marca "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772, inclusiv elemente figurative ce aparțin companiei Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine". Astfel, consumatorii vor percepe produsul marcat cu marca PRIMA al companiei SRL "Inter-Tabac" ca o modificare mai eficientă sau cu acțiune mai puternică a produsului deja cunoscut cu ambalaje marcate cu marca PRIMA al companiei Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine". Este cert că mărcile reclamantului sânt similare cu ambalajul pârâtului în măsura creării confuziei. În cazul dat există un risc considerabil de sugerare a ideii că produsele au aceeași origine sau că există o legătură economică între producătorii acestora. Natura produselor este identică- produse de tutun. Produsele examinate au o sferă comună de aplicare, aceeași piață de desfacere și consumatori comuni. În situația în care mărcile sânt efectiv identice, apariția în conștiința consumatorului a ideii referitoare la apartenența produselor examinate unuia și aceluiași producător nu trezește dubii. În situația în care mărcile sânt similare în măsura creării confuziei, iar produsele sânt identice sau similare, probabilitatea riscului de confuzie , inclusiv a riscului de asociere cu marca anterioară este foarte mare. Utilizând desemnarea PRIMA în privința produselor omogene, compania SRL "Inter-Tabac" va induce consumatorii potențiali în eroare în ceea ce privește apartenența produsului unui anumit producător. Astfel, în cazul dat va fi încălcat principiul de bază al existenței și funcția de bază a mărcii de a distinge produsele și serviciile unei persoane de produsele și serviciile unei alte persoane fizice/juridice.

Solicită Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" către SRL "Inter-Tabac" constatarea faptului că SRL "Inter-Tabac" a încălcat drepturile Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" în privința mărcilor comerciale "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772 și obligarea SRL "Inter-Tabac" să retragă din contul propriu toate produsele pe care sânt aplicate semnele "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772.

Reprezentantul pârâtului SRL "Inter-Tabac" acțiunea nu a recunoscut-o și a solicitat respingerea acesteia, pe motivele de fapt și de drept invocate în referință. În susținerea poziției sale SRL "Inter-Tabac" a indicat că Compania „INTER TABAC” SRL este de asemenea titularul unei mărci înregistrate de către AGEPI conform procedurilor legale, această marcă oferă toată acoperirea legală necesară pentru a utiliza denumirea „PRIMA” în marcarea produselor din clasa 34 CIPS. Având în vedere faptul că Reclamantii au cunoscut despre existența acestei înregistrări și nu au întreprins careva măsuri la etapa relevantă, pârâtul consideră că pretențiile înaintate față de el sunt nefondate. SRL „INTER TABAC” produce țigarete folosind în acest sens marca combinată nr. R10786 înregistrată pentru produsele din clasa 34 CIPS – mărcile din prezentul litigiu au coexistat o perioadă îndelungată, iar aplicarea mărcii lor pe pachetul de țigări constituie o utilizare legală a mărcii. Potrivit cercetărilor efectuate de SRL „OPICONSULTING GRUP” privind existența similitudinii și a confuziei între mărcile combinate cu denumirea „PRIMA” și „ПРИМА” rezultă că mărcile „PRIMA” și

„ПРИМА” sunt bine cunoscute pe teritoriul Republicii Moldova, iar majoritatea respondenților afirmă cu certitudine că mărcile prezentate sunt diferite (93 %), acestea pot fi identificate cu ușurință și nu sunt pasibile de confundat. Prin Hotărârea Colegiului Civil al Curții de Apel Chișinău din 09 aprilie 2002 pe cauza Nr. 3-404/02 menținută în vigoare prin Decizia Curții Supreme de Justiție din 3 iulie 2002 (nr. 3rca-257/200) s-a stabilit că denumirea „PRIMA” („ПРИМА”) a fost utilizată în tot spațiul sovietic pentru marcarea produselor din tutun, la fel s-a stabilit că verbalul „PRIMA” („ПРИМА”) nu poate fi monopolizat de un singur producător, deoarece el semnifică calitatea și indică la un produs. Pârâtul menționează, reclamantii nu au prezentat probe în susținerea pretențiilor sale, iar prin prisma art. 118 din Codul de procedură civilă fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Reieșind din cele menționate „INTER TABAC,, SRL a solicitat respingerea acțiunii reclamantilor ca neîntemeiată și lipsită de probe în susținerea pretențiilor sale (f.d.69-72).

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a lăsat la discreția instanței de judecată admiterea sau respingerea pretențiilor reclamantei. A invocat că, pe numele reclamantului Private Joint Stock Company „Imperial Tobacco Production Ukraine” sânt înregistrate următoarele mărci: marca combinată nr. R 13764 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34 „tutun, articole pentru fumători, chibrituri” conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Culorile revendicate: „albastru, alb, auriu, negru, gri, cafeniu”; marca combinată nr. R 13765 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34 „tutun, articole pentru fumători, chibrituri” conform CIPS. Culorile revendicate: „alb, auriu, negru, gri, cafeniu”; marca combinată nr. R 13772 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34 „tutun, articole pentru fumători, chibrituri” conform CIPS. Culorile revendicate: „galben, roșu, alb, auriu, negru, gri, cafeniu”. Pe numele pârâtului „INTER TABAC,, SRL este înregistrată marca combinată „ПРИМА” nr. R 10786 din 29.04.2003, pentru produsele din clasa 34 „tutun, articole pentru fumători, chibrituri” conform CIPS. Culorile revendicate: „alb-negru”. Mărcile enumerate mai sus dispun de protecție conform reproducerii din certificatul de înregistrare a mărcii în limita produselor din clasa 34 pentru care acestea sânt înregistrate. Totodată, serviciile de standardizare din Republica Moldova sânt caracterizate prin certificarea produselor din domeniul reglementat efectuat în Sistemul Național în baza reglementărilor tehnice și standardelor naționale pertinente care conțin condiții de identificare a produsului concret, cerințe esențiale (de securitate/inovensivitate), prevederi privind aplicarea procedurilor de evaluare a conformității (după caz). Certificarea produselor impune producătorului condiții de identificare a produsului concret, în speță- imaginea pachetului. Mai ales că, în Republica Moldova cuvântul PRIMA este utilizat de către mai mulți titular. Mai susține reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova că, se va considera încălcare a dreptului exclusiv al titularului mărcilor nr. R 13764, nr. R 13765, nr. R 13772 situația în care, utilizarea de către pârât a acestor mărci generează în percepția consumatorului riscul de confuzie cu produsele titularului. Pentru orice utilizare este necesară obținerea permisiunii corespunzătoare de la titularul de drepturi. Respectiv, oricare din acțiunile menționate în art. 9 alin.2) al Legii nr. 38/2008 săvârșite fără acordul titularului, pentru produsele pentru care mărcile sânt înregistrate, vor constitui încălcare de drepturi (f.d.32-33).

Audiind participanții la proces, apreciind argumentele părților litigante într-o susținerea pretențiilor formulate și obiecțiilor înaintate și ținând cont de probatoriul

administrat și legislația pertinentă, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, reieșind din următoarele considerente.

Conform art. 2 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, marca reprezintă orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 6 al aceleiași Legi, 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. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

În motivarea concluziei instanța de judecată a reținut că, pe numele reclamantului Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" sunt înregistrate următoarele mărci: marca combinată nr. R 13764 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34 "tutun, articole pentru fumători, chibrituri" conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Culorile revendicate: "albastru, alb, auriu, negru, gri, cafeniu"; marca combinată nr. R 13765 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34 "tutun, articole pentru fumători, chibrituri" conform CIPS. Culorile revendicate: "alb, auriu, negru, gri, cafeniu"; marca combinată nr. R 13772 din 10.09.2002 pentru produsele din clasa 34 "tutun, articole pentru fumători, chibrituri" conform CIPS. Culorile revendicate: "galben, roșu, alb, auriu, negru, gri, cafeniu" (f.d.34-36).

La rândul său, pe numele "INTER TABAC,, SRL este înregistrată marca combinată "ПИМА" nr. R 10786 din 29.04.2003, pentru produsele din clasa 34 "tutun, articole pentru fumători, chibrituri" conform CIPS. Culorile revendicate: "alb-negru" (f.d.37).

Instanța de judecată reține că, conform art.10 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sînt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților. Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terț să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanță cu practicile oneste: a) propriul său nume sau adresa sa; b) indicațiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora; c) marca, în cazul cînd este necesar de a indica destinația unui produs și/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detașabilă.

Conform art. 123 alin.2) CPC, faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluționată anterior în instanța de drept comun sau în instanța specializată sînt obligatorii pentru instanța care judecă pricina și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleași persoane.

Astfel, în ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine că, prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 3-404/02 din 09.07.2002, menținută prin Decizia Curții Supreme de

Justiției nr. 3rca-257/2002 din 03.06.2002, instanța de judecată a considerat că cuvântul PRIMA fiind utilizat în spațiul ex-sovietic și devenind un cuvânt uzual pentru marcarea produselor respective, conform art. 6 pct.3 al Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor, dreptul exclusiv nu poate fi extins asupra acestui cuvânt (f.d.40-41, 42-43).

Prin urmare, existența unei hotărâri judecătorești irevocabile prin care se constată că, denumirea PRIMA este una uzuală, și că nimeni nu poate pretinde la dreptul exclusiv asupra acesteia, denotă lipsa temeiniciei și a legalității pretențiilor Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine".

Totodată, potrivit art. 9 pct. 1) lit.b) al Legii, 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: 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.

Conform prevederilor art. 121 CPC instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului. Probele sunt apreciate de către instanța de judecată după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

Iar, potrivit prevederilor art.118 alin.(1) CPC fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Iar art.117 CPC stabilește că probe în pricini civile sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a pricinii. În calitate de probe în pricini civile se admit elementele de fapt constatate din explicațiile părților și ale altor persoane interesate în soluționarea pricinii, din depozițiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experților.

Instanța reiterează că, în cererea de chemare în judecată, reclamantul invocă că, anume consumatorul va fi indus în eroare referitor la producător. În acest sens, instanța va reține că, la materialele cauzei este anexat un Raport de cercetare prezentat de SRL "Opinconsulting Grup", care a efectuat un sondaj cu chestionarea a 300 persoane din mun. Chișinău, obiectul sondajului constituind determinarea similitudinii și a confuziei între mărcile PRIMA și "ПРИМА" (f.d.84-96).

Astfel, cu o aproximație de 90 % din numărul persoanelor chestionate, au indicat că mărcile sînt diferite, nu sînt similare sau identice, iar, concluzia dată în raport indică că, mărcile pot fi identificate cu ușurință fără a fi confundate.

Instanța de judecată va da o apreciere critică Raportului de constatare tehnico-științifică din 10.09.2015 anexat la materialele cauzei (f.d.108-116) întocmit de către mandatarul autorizat Socolova Olga, potrivit căruia produsul marcat cu marca PRIMA al companiei "INTER TABAC,, SRL și mărcile înregistrate ale companiei Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772 sînt similare după criteriu de grafic și au risc înalt de confuzie.

Or, reieșind din conținutul art. 9 pct. 1) lit.b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, pentru a califica drept încălcare a dreptului titularului mărcii

asupra mărcii, se impune identificarea confuziei în percepția consumatorului, element care nu se probează prin Raportului de constatare tehnico-științifică din 10.09.2015 or, în opinia instanței de judecată, mandatarul autorizat nu poate concluziona că, consumatorul final va fi confuz, în lipsa unei chestionări de rigoare a acestuia.

Totodată, de către instanța de judecată nu va fi reținut Avizul provizoriu prezentat de către AGEPI din 25.09.2015 de respingere a înregistrării mărcii de către "INTER TABAC,, SRL or, acesta constituie o decizie provizorie, care urmează a fi contestată tot în cadrul AGEPI, aceasta nefiind o decizie definitivă, mai mult de atât, însăși AGEPI elaborează proceduri speciale prin care asemenea decizii să poată fi modificate, în dependență de circumstanțele cauzei.

În circumstanțele enunțate mai sus, instanța de judecată ajunge la concluzia că, utilizarea mărcii combinate "ПРИМА" nr. R 10786 din 29.04.2003 de către "INTER TABAC,, SRL nu constituie o încălcare de drepturi a companiei reclamante, fapt pentru care acțiunea urmează a fi respinsă, ca fiind nefondată.

în conformitate cu art. art. 236-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" către SRL "Inter-Tabac", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind constatarea faptului că SRL "Inter-Tabac" a încălcat drepturile Private Joint Stock Company "Imperial Tobacco Production Ukraine" în privința mărcilor comerciale "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772 și obligarea SRL "Inter-Tabac" să retragă din contul propriu toate produsele pe care sânt aplicate semnele "Prima Lux Legkaya" nr. 13764, "Prima Lux" nr. 13765, "Prima Lux Super Legkaya" nr. 13772 se respinge, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău.

Președintele ședinței,
Judecător

Guzun Corneliu

Copia corespunde originalului

