

Dosarul nr. 2-91/14

HOTĂRÎRE
În numele Legii

08 octombrie 2015

mun. Chişinău

Instanţa de drept comun a Curţii de Apel Chişinău

Avînd în componenţa sa :

Preşedintele şedinţei, judecătorul

Grefier

M. Ciugureanu

Z. Ciobanu

examinînd în şedinţa publică în instanţa de drept comun în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată SRL "Viantic Internaţional" şi SRL "Viantic Bio" împotriva SA "Viorica Cosmetic", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Protecţia Intelectuală privind recunoaşterea mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877 ca lipsite de caracter distinctiv şi care nu pot deosebi produsele unui producător altui producător, recunoaşterea faptului de înregistrare a mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877 cu rea - credinţă şi declararea nulităţii înregistrărilor mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877, precum şi pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SA "Viorica -Cosmetic" către SRL "Viantic International" privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii tridimensionale nr. 24877 înregistrată la AGEPI la 05.12.2013 cu retragerea definitivă de către pîrît a produselor contrafăcute puse în circuitul comercial, utilizînd marca tridimensională cu nr. 24877, instanţa de judecată,

a constatat:

La data de 04 decembrie 2014 SRL "Viantic Bio" şi SRL "Viantic Internaţional" au depus cerere de chemare în judecată împotriva SA "Viorica Cosmetic", intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877, recunoaşterea mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877 ca lipsite de caracter distinctiv şi care nu pot deosebi produsele unui producător altui producător şi recunoaşterea faptului de înregistrare a mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877 cu rea - credinţă.

În motivarea acţiunii reclamanţii au invocat că, în anul 2006 din Federaţia Rusă şi Ucraina în Republica Moldova erau furnizate flacoane din sticlă şi plastic pentru produse de parfumerie şi cosmetice cu marcasele K001 (producător ООО «КСЕ Russia), P-03-90 (ООО «Скло-Пак», Ucraina), ВИА (producător ЗАО Фирма Эллипс, Ucraina), ФПК-Ю9-86-МТО (producător ОАО Солстек, Russia), pentru producătorii producţiei de parfumerie şi cosmetică "Viantic International" S.R.L. şi "Viantic Bio" S.R.L. Începînd cu anul 2006, procură şi îmbuteliază produsul cosmetic loţiune parfumată în ambalajele sus-numite. Imaginile produselor Viantic sunt plasate în regim deschis pentru public pe pagina de Internet a companiei (www.viantic.md), iar producţia ca atare se comercializează atât pe teritoriul Republicii Moldova, prin intermediul unor puncte de vânzare, cât şi în România, Bulgaria şi Ucraina, unde este exportată .

Reclamanţii susţin că, în 2012 la AGEPI au fost depuse spre înregistrare două mărci - cererea nr. 031781 din 19.09.2012 şi cererea nr. 031780 din 19.09.2012, depuse din numele companiei "Viorica-Cosmetic" SA. Aceste cereri au fost supuse procedurilor prevăzute de Legea nr. 38 şi ulterior au fost eliberate Certificatele de înregistrare a mărcilor nr. 24402 şi nr. 24877. În noiembrie 2014, Serviciul Vamal al Republicii Moldova a reţinut producţia exportată de către compania "Viantic International" SRL în legătură cu suspiciunea de încălcare a drepturilor exclusive asupra mărcilor, în urma cererii adresate de către "Viorica-Cosmetic" SA. După primirea documentelor privind reţinerea produselor, au aflat despre înregistrarea în registrul vamal, prin Dispoziţia Serviciului Vamal nr. 111- d din 20.02.2014, a mărcii nr. 24877.

Reclamanţii consideră că, acţiunile privind înregistrarea în calitate de marcă a flaconului standard nu corespund prevederilor Legii nr. 38, şi anume, cu art. 7 şi art. 21, AGEPI a fost indusă în eroare şi că acţiunile în cauză au urmărit scopul de a bloca piaţa pentru producătorii de produse de parfumerie şi cosmetice similare. Ambalajul producţiei reprezentată în larg pe piaţă şi utilizată de mai mulţi producători nu poate distinge produsele unui producător de cele ale altui producător de produse similare.

Mai menționează că, conform informație prezentate în anexele flaconul cu marcajul ФПК-109-86-MTO este folosit cu de bună-credință de către diferite întreprinderi pe teritoriul Republicii Moldova și al altor țări din anul 2002, devenind o practică comercială loială și constantă.

Susține că, solicitantul mărcii, adică pârâtul, la momentul înregistrării a acționat cu rea-credință pentru că știa de existența unui astfel de obiect cum este flaconul utilizat cu bună-credință de către mai mulți producători, a îndus în eroare AGEPI referitor la existența pe flaconul în cauză a standardului, înregistrat în calitate de marcă cu caracter distinctiv

Reclamantul nu are nici o pretenție față de AGEPI, care a fost indusă în eroare de către pârât, înregistrând mărcile nr. 24402 și nr. 24877 cu încălcarea art. 7 din Lege.

Luând în considerație faptul că AGEPI nu este obligată să verifice buna-credință a solicitantului, precum și să efectueze cercetări de marketing pe piață cu privire la existența unor produse similare sau să știe care ambalaje sau desemnări sunt folosite de mai mulți producători, devenite astfel uzuale pe piață, decizia privind înregistrarea mărcilor nr. 24402 și nr. 24877 a fost făcută sub inducere în eroare și din vina pârâtului.

Reclamanți consideră că, mărcile nr. 24402 și nr. 24877 nu corespund cu prevederile art. 5 și 7 din Legea nr. 38, nu au caracter distinctiv, adică nu pot deosebi produsele unui producător de cele ale altui producător, se utilizează cu bună-credință în practica comercială în Republica Moldova un timp îndelungat, și prin urmare, înregistrările urmează să fie anulate în temeiul art. 21 din legea nr. 38, deoarece înregistrările încalcă dreptul reclamanților la utilizarea cu bună-credință a flacoanelor devenite uzuale.

La data de 16.02.2015 SA "Viorica-Cosmetic" a înaintat cerere de chemare în judecată către SRL "Viantic International" privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii tridimensionale nr. 24877 înregistrată la AGEPI la 05.12.2013 cu retragerea definitivă de către pârât a produselor contrafăcute puse în circuitul comercial, utilizând marca tridimensională cu nr. 24877.

În motivarea cererii a invocat că, la data de 26 noiembrie 2014 prin notificarea nr. 2035 din 25.11.2014 au fost informați că, la Biroul Vamal Leușeni a fost reținut un lot de marfă susceptibilă de atingere a dreptului de proprietate intelectuală a companiei. Acest fapt se determină prin livrarea de către agentul economic SRL Viantic Internațional a 53 634 bucăți de loțiuni parfumate îmbuteliate în ambalaj, care constituie marcă comercială având ca titular de drept Viorica - Cosmetic. Această marcă a fost inclusă în registrul obiectelor de proprietate intelectuală și protejată la frontieră. Din data de 20.12.2014 până în prezent în legătură cu suspendarea operațiunilor de vămuire marfa reținută este depozitată la IS Vamiservinform.

SA "Viorica-Cosmetic" indică că, este titular de drept a mărcii comerciale nr. 24877 ce constituie marcă tridimensională, fiind înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la AGEPI și este valabilă pînă la 19.09.2002 conform certificatului de înregistrare.

Menționează că, în Moldova marca dată este cunoscută și utilizată în producere de producătorul autohton care activează din 1989, fabrica de parfumerie și cosmetice Viorica, care în prezent succesoare de drept este SA Viorica - Cosmetic.

Consideră că, SRL Viantic Internațional prin acțiunile sale, exportînd loțiune parfumate în astfel de flacoane care sunt similare cu marca înregistrată, îi încalcă dreptul de proprietate intelectuală.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2015 cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SA Viorica Cosmetic către SRL Viantic Internațional privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii tridimensionale nr. 24877 înregistrată la AGEPI la 05.12.2013 cu retragerea definitivă de către pârât a produselor contrafăcute puse în circuitul comercial, utilizînd marca tridimensională cu nr. 24877 a fost conexată cu pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL Viantic Bio și SRL Viantic Internațional împotriva SA Viorica Cosmetic, intervenient accesoriu cu privire la anularea mărcilor nr. 24402 și nr. 24877, recunoașterea mărcilor nr. 24402 și nr. 24877 ca lipsite de caracter distinctiv și care nu pot deosebi produsele unui producător altui producător și recunoașterea faptului de înregistrare a mărcilor nr. 24402 și nr. 24877 cu rea - credință.

Pe parcursul examinării cauzei SRL Rodital- Lux a înaintat cerere privind admiterea în calitate de intervenient principal, către SA Viorica-Cosmetic, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Publică prin care a solicitat admiterea intervenției principale și dispunerea examinării concomitente a cererii, împreună cu acțiunile principale SRL Viantic Bio și SRL

Viantic Internațional cu constatarea faptului că semnele tridimensionale, conform înregistrărilor nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013, sunt lipsite de caracter distinctiv și că acestea reprezintă semne care au fost întrebuințate în mod obișnuit de mai multe persoane, până la 19.09.2012, dispunerea anulării în tot a înregistrărilor nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013.

În motivarea cererii a invocat că, la data de 10.12.2014 SA Viorica Cosmetic a înaintat o pretențiune către reclamanții invocând drepturi exclusive asupra mărcii nr. 24877 din 05.12.2013, cerută spre înregistrare în 19.09.12, și a solicitat să fie scoasă din circuitul civil, marfa îmbuteliată în flacoanele respective, în caz contrar amenințând cu dispute judiciare. Conform fișelor tehnice a buteliilor utilizate pentru produsele cosmetice, identificare convențională ФПК-105-86-МТО, ultimul document normativ ГОСТ Р 51781-2001 și identificare convențională ФПК-109-86-МТО, ultimul document normativ ГОСТ Р 51781-2001, cu reprezentarea grafică pe verso-ul fiecărei, mărcile comerciale tridimensionale, înregistrate de către pârâtă, au fost realizate cu mult timp până la depunerea acestora spre înregistrare și concomitent utilizate de un număr mare de agenți economici cât autohtoni atât și din străinătate. Aceste butelii sunt utilizate pentru produsele cosmetice încă din perioada sovietică.

Intervenientul principal consideră că, înregistrările naționale anterioare nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013, ambele cerute spre înregistrare în 19.09.2012 au fost înregistrate contrar funcției esențiale a mărcii - capacitatea de a distinge a produselor mai multor agenți economici, având în vedere că semnele respective nu îndeplinesc condițiile cerute de art. 5 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008, că acestea sunt lipsite de caracter distinctiv și că de fapt aceste semne comerciale reprezintă de fapt forma tridimensională a flacoanelor devenite uzuale în practicile comerciale loiale și constante de producere și comercializare a odicolonurilor, care au fost utilizate de către mai mulți agenți economici, cu mult timp până la solicitarea lor spre înregistrare de către pârâta „Viorica - Cosmetic” S.A.

Menționează că, funcția primordială a unei mărci este distinctivitatea, adică capacitatea acesteia de a deosebi produsele unei persoane de cele ale altora. Această capacitate de a deosebi, reprezintă una din condițiile primordiale, pe care un semn trebuie să o cumuleze pentru a putea fi înregistrat ca marcă. Așa cum este reprezentat în figurile anexate, flacoanele înregistrate de către pârâtă, reprezintă bine-cunoscutele produse care își au proveniența încă din perioada sovietică. Anterior, în astfel de flacoane erau îmbuteliate odicolonuri care purtau denumiri precum „Шипр”, „Саша”, „Алеша”, „Тройной”, „Наташа”. În URSS odicolonul „Шипр” era produs de uzina „Новая заря” și reprezenta copia mărcii franțuzești Chypre Coty. Acest produs era fabricat în baza standardului „ГОСТ Шипр” care datează cu anul 1971. Este notoriu faptul că, din cauza concentrației de alcool în volum de 70% a acestei ape de colonie, „Шипр” era des consumat de păturile sociale sărace, în loc de băuturile alcoolice tari. Dată fiind natura lor cunoscută, încă din perioada pre-post sovietică, fiind utilizate de către un număr semnificativ de producători de parfumerie, aceste mărci tridimensionale, înregistrate de către „Viorica- Cosmetic” S.A. nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 și art. 2 din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008, și au fost făcute de către pârâtă, în scop de obținere nejustificată a avantajelor economice.

Prin Încheierea Curții de Apel Chișinău din 19 mai 2015 a fost admis în calitate de intervenient principal SRL Rodital – Lux cu dispunerea examinării concomitente a cererii înaintate împreună cu acțiunile principale SRL Viantic Bio și SRL Viantic Internațional cu constatarea faptului că semnele tridimensionale, conform înregistrărilor nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013, sunt lipsite de caracter distinctiv și că acestea reprezintă semne care au fost întrebuințate în mod obișnuit de mai multe persoane, până la 19.09.2012, dispunerea anulării în tot a înregistrărilor nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013.

În ședința de judecată reprezentantul reclamanților, avocatul Leșan Nicolae a susținut cererea înaintată și a solicitat admiterea acesteia integrală și respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată înaintată de SA Viorica - Cosmetic.

Reprezentantul intervenientului principal, avocatul Iulia E. Iorga în ședința de judecată a solicitat admiterea cererii înaintate și respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată înaintată de SA Viorica - Cosmetic.

Reprezentantul SA Viorica Cosmetic în ședința de judecată a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată depusă de reclamanți și intervenientul principal ca neîntemeiată cu admiterea cererii de chemare în judecată privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală.

În ședința de judecată, reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM., a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de reclamantii ca neîntemeiată, iar cît privește aprecierea faptului dacă, pîrîtul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererilor de înregistrare a lăsat la decizia instanței, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de părți.

Audiind părțile, studiind materialele dosarului, consideră acțiunea înaintată de SRL Viantic Bio, SRL Viantic Internațional și intervenient principal SRL Rodital Lux întemeiată și care urmează a fi admisă, iar cererea de chemare în judecată înaintată de SA Viorica Cosmetic neîntemeiată și care urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

În ședința de judecată s-a constatat că, la data de 04 septembrie 2013 solicitantul Viorica - Cosmetic a depus cerere de înregistrare a mărcii tridimensionale cu nr. depozit 031781 și cererea de înregistrare a mărcii tridimensionale cu nr. depozit 031780 ambele pentru produsele și serviciile claselor 03- preparate pentru aștit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinților și 35 - publicitate, gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială, lucrări de birou cõnform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

La data de 09.08.2013 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii tridimensionale nr. 24402 din 19.09.2012 iar la data de 21.01.2014 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii tridimensionale nr. 24877 din 19.09.2012, ambele pentru produsele și serviciile claselor 03, 35 pe numele titularului SA Viorica Cosmetic.

Instanța de judecată menționează că, obiectul prezentului litigiu îl constituie mărcile cu nr. 24402 și nr. 24877 înregistrate de către AGEPI la 02 august 2013 și respectiv la 05 decembrie 2013.

Totodată instanța de judecată reține că, reclamantii SRL Viantic- Bio și SRL Viantic Internațional au obiect principal de activitate importul materiei prime și producerea articolelor de parfumerie și cosmetică.

În conformitate cu art. 21 alin. (1) "Legea 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 marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7.

Astfel, potrivit prevederilor art. 2 al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care statuează expres că, marcă este orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În conformitate cu art. 5 a Legii sus menționate, pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică- cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În conformitate cu art. 7 a Legii privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea: a) semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5;b) mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv; d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.

În acest sens, instanța de judecată reține că, potrivit normelor sus citate, funcția primordială a unei mărci este distinctivitatea, adică capacitatea acesteia de a deosebi produsele unei persoane de cele altora. Această capacitate de a deosebi, reprezintă una din condițiile primordiale, pe care un semn trebuie să o cumuleze pentru a fi înregistrată ca marcă.

Analizînd imaginile anexate la cererile de înregistrare a mărcilor, instanța constată că, aceste imagini reprezintă forme întîlnite des în comerț și nu conțin elemente distinctive esențiale, care ar putea să-i atribuie caracter distinctiv față de alți producători care folosesc flaconul în calitate de ambalaj, adică nu poate servi la deosebirea produselor unei persoane fizice sau juridice de produsele altor persoane fizice sau juridice.

Semnele prezentate spre înregistrare de către SA Viorica Cosmetic nu sînt capabile de a deosebi producătorul și/sau produsul, deoarece formele flacoanelor respective conțin deosebiri

nesemnificative față de alte flacoane întâlnite în comerț, cu atât mai mult acestea nu conțin careva elemente suplimentare de individualizare a producătorului:

Instanța de judecată reține că, caracterul distinctiv al flaconului necesită a fi pronunțată în măsură în care să excludă orice confuzie a consumatorului în privința unui produs, serviciu sau în privința producătorului în conformitate cu imaginile mărcilor solicitate spre înregistrare.

În acest instanța de judecată constată că, conform răspunsului Institutului Național de Standardizare din 12.02.2015 se indică că standardul SM GOST R 51781: 2005, ambalaje de sticlă pentru produse de parfumerie și cosmetică este valabil pe teritoriul Republicii Moldova și a fost adoptată în calitate de național prin Hotărârea Serviciului Standardizare și Metrologie nr. 1836-ST din 11.11.2005 cu aplicare din 01.05.2006.

În acest sens instanța de judecată constată că, conform materialelor cauzei flacoanele înregistrate de către SA Viorica - Cosmetic reprezintă produse care își au proveniența încă din perioada sovietică. Anterior, în astfel de flacoane erau îmbuteliate odicolonuri care purtau denumiri precum „Шипр”, „Саша”, „Алеша”, „Тройной”, „Наташа”. În URSS odicolonul „Шипр” era produs de uzina „Новая заря” și reprezenta copia mărcii franțuzești Chypre Coty. Acest produs era fabricat în baza standardului „ГОСТ Шипр” care datează cu anul 1971.

În circumstanțele în care, marca tridimensională nr. 24402 și nr. 24877 înregistrată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la solicitarea SA Viorica Cosmetic, generează posibilitatea existenței unei confuzii a consumatorilor între produsele oferite de reclamanți și pîrît, instanța de judecată ajunge la concluzia de a recunoaște marca nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013 pe numele SA Viorica Cosmetic ca lipsite de caracter distinctiv și care nu pot deosebi produsele unui producător de produsele altui producător.

Înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna-credință a solicitantului, iar conform art.21 al.(1) lit. b) a Legii privind protecția mărcilor este expres prevăzut că 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 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 temeiul 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, vor trebui să fie interzise mai ales orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

Dispozițiile art.10-bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, indică că 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.

Întru judecarea justă a prezentului litigiu, circumstanțele cauzei se impun a fi analizate minuțios, inclusiv și prin prisma dispozițiilor art. 9 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care reglementează dreptul conferit de înregistrarea mărcii, și anume dacă ca rezultat al conferii dreptului exclusiv asupra mărcii solicitate de către SA Viorica Cosmetic nu s-ar crea abuzuri în cadrul relațiilor comerciale față de terți.

La data de 20 februarie 2014 de către Serviciu Vamal a fost introdusă interdicția în Registrul obiectelor de proprietate intelectuală în privința cărora se acordă asistență vamală al protecției mărcii comerciale nr. 24877, aceasta fiind aplicată la solicitarea SA „Viorica - Cosmetic”, prin care a dobîndit dreptul de a interzice oricăror persoane importul și comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor marcate.

Astfel se constată că, scopul SA „Viorica - Cosmetic” la înregistrarea în Republica Moldova a mărcilor vizate, a fost de a profita de drepturile exclusive ale titularului mărcii în vederea înlăturării de pe piața de desfacere a Republicii Moldova a concurenților.

Totodată, instanța de judecată reține că, SRL „Viantic-Bio” și SRL „Viantic Internațional” au obiect principal de activitate importul materiei prime și producerea articolelor de parfumerie și cosmetică, astfel pîrîtul cunoștea cu certitudine de existența pe piață a produselor din aceeași categorie.

Existența unor societăți comerciale, care utilizează un nume comercial identic sau un semn identic cu funcția de marcă, promovat pe teritoriul țării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credință, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distruge printr-un semn propriu produsele și serviciile identice ori similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rîndul consumatorilor.

Prin, urmare, alegerea de către o societate comercială a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea acestuia în rîndul segmentului de public relevant.

Rea-credință poate fi asimilată unui comportament care nu este conform practicilor loiali în domeniul industrial sau comercial din care ar fi intenția de a împiedica accesul terților pe piață. Aceste constatări sunt confirmate de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată la 11 iunie 2009, în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprungli Ag contra Franz Hauswirth GmbH).

În consecință instanța de judecată consideră justificată recunoașterea înregistrării mărcii nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013 pe numele SA Viorica Cosmetic ca fiind înregistrată cu rea-credință. Or, SA Viorica Cosmetic la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii litigioase pe numele său, știind cu certitudine că, pe piața Republicii Moldova erau realizate flacoane din sticlă de către mai mulți producători de ambalaje pentru produse de parfumerie și cosmetice, a acționat cu rea-credință, beneficiind în final de certificatul de înregistrare a mărcii nr. 24402 și nr. 24877.

Astfel, instanța de judecată constată temeiuri de stingere a dreptului pîrîtului asupra mărcii nr. 24402 din 02.08.2013 și mărcii nr. 24877 din 05.12.2013 prin anularea acestora ca fiind înregistrate cu încălcarea prevederilor Legii nr. 38 /2008 privind protecția mărcilor. Or, s-a constatat faptul că, marca nr. 24402 din 02.08.2013 și marca nr. 24877 din 05.12.2013 pe numele SA Viorica Cosmetic sunt lipsite de caracter distinctiv și au fost înregistrate cu rea-credință.

Cu referire la cererea de chemare în judecată înaintată de SA Viorica Cosmetic privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii tridimensionale nr. 24877 înregistrată la AGEPI la 05. 12.2013, instanța de judecată reține următoarele.

În ședința de judecată s-a constatat faptul că, marca nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013 înregistrată de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală pe numele solicitantului SA Viorica Cosmetic, sunt lipsite de caracter distinctiv și au fost înregistrate cu rea-credință.

În acest sens instanța de judecată reține că, prin constatarea nulității mărcii nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013, acțiunea privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală SA Viorica Cosmetic urmează a fi respinsă ca neîntemeiată. Or, SA Viorica Cosmetic nu este titular de drept a mărcii tridimensionale nr. 24402 din 02.08.2013 și marca nr. 24877 din 05.12.2013.

Astfel, din considerentele menționate instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea de chemare în judecată înaintată de SRL Viantic - Bio și SRL Viantic și cererea intervenientului principal SRL Rodital - Lux și a respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de SA Viorica - Cosmetic privind apărarea dreptului de proprietate.

În conformitate cu art. 96 alin. (1) CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut câștig de cauză cheltuielile ei de asistență juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare și rezonabile.

Pornind de la libertatea acordată de norma prevăzută la art. 96 CPC instanței de judecată, de a diminua cuantumul cheltuielilor de judecată solicitate pentru a face o apreciere corectă a valorii compensației acordate, instanța de judecată, va mai ține cont de aspecte precum: complexitatea cauzei; nouțata și dificultatea întrebărilor juridice ridicate de speță; aportul avocatului la

soluționarea cauzei; aptitudinile speciale necesare pentru a acorda asistență (cunoștințe tehnice speciale, cunoașterea profundă a unor reglementări de profil, etc.); faptul în ce măsură munca avocatului în cauza respectivă îi limitează capacitatea de a lucra în alte dosare; restricțiile de timp impuse de client și de circumstanțele cauzei; justificarea și ponderea mijloacelor de apărare utilizate în cauză; suma despăgubirilor pretinse/obținute în cauză, ș.a..

Din actele pricinii este cert faptul că SRL "Rodital Lux" pe parcursul examinării pricinii a fost reprezentată de avocatul Iulia E. Iorga cu care a încheiat contractul de asistență juridică și conform bonului de plată seria nr. 7813 din 06 ianuarie 2015 a achitat onorariul avocatului în sumă de 18 769 lei.

Raportând normele de drept citate circumstanțelor faptice ale speței, instanța de judecată notează că încasarea sumei de 2 000 lei pentru asistență juridică se ridică la satisfacerea criteriului necesității și rezonabilității compensării cheltuielilor suportate.

În conformitate cu art. 96, art. 238-241 CPC al RM, instanța de judecată,

Dispune:

A admite cererea de chemare în judecată înaintată de SRL "Viantic-Bio" și SRL "Viantic Internațional" împotriva SA "Viorica Cosmetic", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ca întemeiată.

A admite parțial cererea intervenientului principal SRL "Rodital-Lux" către SA "Viorica-Cosmetic", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ca întemeiată.

Se recunoaște marca nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013 pe numele SA "Viorica Cosmetic" ca lipsite de caracter distinctiv și care nu pot deosebi produsele unui producător de produsele altui producător.

Se recunoaște înregistrarea mărcii nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013 pe numele SA "Viorica Cosmetic" ca fiind înregistrată cu rea - credință.

~~Se anulează marca nr. 24402 din 02.08.2013 și nr. 24877 din 05.12.2013 înregistrată de~~ Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală pe numele solicitantului SA "Viorica Cosmetic".

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de SA "Viorica - Cosmetic" către SRL "Viantic Internațional" privind apărarea dreptului de proprietate intelectuală asupra mărcii tridimensionale nr. 24877 înregistrată la AGEPI la 05.12.2013 cu retragerea definitivă de către pîrît a produselor contrafăcute puse în circuitul comercial, utilizînd marca tridimensională cu nr. 24877.

A încasa din contul SA "Viorica Cosmetic" în beneficiul SRL "Rodital Lux" cheltuielile de judecată asistență juridică în mărime de 2 000 lei.

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

Judecătorul
Curții de Apel Chișinău

M. Ciugureanu

COPIA
CORESPUNDE
ORIGINALULUI

