

**CURTEA
DE APEL CHIȘINĂU**

2043, mun.Chișinău, str.Teilor 4
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Tel. (022) 76-84-88; Fax: (022) 66-05-89



**АПЕЛЛЯЦИОННАЯ
ПАЛАТА КИШИНЭУ**

2043, мун. Кишинэу, ул. Теилор 4,
www.instante.justice.md; e-mail: cac@justice.md
Тел. (022) 76-84-88; Факс: (022) 66-05-89

No

La No

din

nr.3-18/16
data 02.09.16
nr. _____

✓ **Copia: Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală**
mun.Chișinău, str.Andrei Doga 24/1, MD-2024

Copia: Consiliul Concurenței
Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare nr.73/1, MD-2001

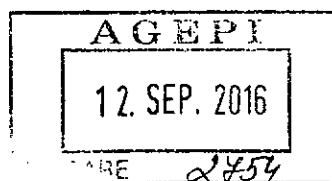
Copia: Chiroșca Dorian
Mun.Chișinău, bd.Ștefan cel Mare 1, MD-2001

Copia : SRL „Imperial Unit”
Or.Căușeni, str.Alba Iulia 85, MD-4300

Curtea de Apel Chișinău, Vă expediază copia Hotărârii din 02.08.2016
spre cunoștință.

/ Judecătorul
Curtii de Apel Chișinău

Ala Nogai



**Hotărîre
În numele Legii**

02 august 2016

mun. Chişinău

Curtea de Apel Chişinău

Avînd în componenţa sa:

Preşedinte de şedinţă, judecător

Ala Nogai

Grefier

Igor Bendrea

a examinat în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de „IMPERIAL UNIT” SRL împotriva Consiliului Concurenţei, intervenient accesoriu Karelia Tobacco Company (Grecia), reprezentant în RM-Jenicikovscaia Ghelena şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privire la anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr.CN-65 din 21.10.2015 şi constatarea utilizării legale a desemnării AMERICAN LEGEND cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL,-

a constatat:

Argumentele participanţilor la proces

1. La 20 noiembrie 2015, „IMPERIAL UNIT” SRL s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Consiliului Concurenţei, intervenient accesoriu Karelia Tobacco Company (Grecia), reprezentant în RM-Jenicikovscaia Ghelena şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu privire la anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenţei nr.CN-65 din 21.10.2015[şi constatarea utilizării legale a desemnării AMERICAN LEGEND cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL.]
2. În motivarea acţiunii, reclamantul a invocat că, la 07 noiembrie 2015, compania „IMPERIAL UNIT” SRL a recepţionat decizia Plenului Consiliului Concurenţei nr. CN-65 din 21.10.2015. Cu decizia menţionată nu este de acord din următoarele temeiuri.
3. Indică că, la data de 10 aprilie 2015 compania „Karelia Tobacco Companz” Athinion Street GR-241000, or. Kalamata, Grecia prin intermediul reprezentantului din R. Moldova BAA „INTELECT-PRO” s-a adresat către Plenul Consiliului Concurenţei cu o cerere privind încălcarea drepturilor de autor asupra inscripţiei „AMERICAN LEGEND” cu imaginea unui vultur.
4. Relevă că s-a făcut referire la normele art. 19 alin. (1) lit. a) şi b) din Legea Concurenţei nr. 183 din 11 iulie 2012, care prevede (1) Sînt interzise orice acţiuni sau fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate

prin:

- a) folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere; b) copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.
5. Menționează că, Plenul Consiliului Concurenței la emiterea Deciziei nr. CN-65 din 21.10.2015 nu a reținut prevederile art. 19 alin. (1) lit. a), în acest fel este evident că nu a fost recunoscut ca obiect de proprietate intelectuală dreptul de autor la care face referire Karelia Tobacco Company, sau în acest fel se demonstrează că cei din urmă nu dețin un drept asupra inscripției „AMERICAN LEGEND”.
 6. Notează că, atât Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cât și Consiliul Concurenței nu recunoaște dreptul la care pretinde Karelia Tobacco Company, astfel reclamantul consideră că nu există careva premise pentru a le oferi monopol asupra unei desemnări care nu poate să le aparțină.
 7. Afirmă că, la data de 10.04.2012 Karelia Tobacco Company a depus spre înregistrare în marcă cererea internațională nr. 1119541 (desemnarea AMERICAN LEGEND cu imaginea unui vultur). Corespunzător la data de 15 martie 2015 AGEPI a dispus respingerea cererii respective în temeiul art. 7 pct. (1) lit. g) din Legea privind Protecția Mărcilor nr. 38/2008 „Se refuză înregistrarea: mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului”.
 8. Cât privește pct. b) din art. 19 al Legii Nr. 183 din 11 iulie 2012 care de altfel a fost reținut ca întemeiat de către Plenul Consiliului Concurenței „copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului” - acest compartiment din cadrul art. 19 este unul foarte general și lipsit de specificații necesare pentru a putea fi înțeles pe deplin, deoarece însăși Legea prevede în care circumstanțe poate fi copiat aspectul exterior al unui produs, fapt care nu a fost reținut de către Consiliul Concurenței.
 9. Indică că, la data de 10.04.2012 Karelia Tobacco Company a depus spre înregistrare în calitate de marcă cererea internațională Nr. 1119541 (desemnarea AMERICAN LEGEND cu imaginea unui vultur). Corespunzător la data de 15 martie 2015 AGEPI a dispus respingerea cererii respective în temeiul art. 7 pct. (1) lit. G) din Legea Privind Protecția Mărcilor Nr. 38/2008.
 10. Mai indică că la 01.07.2013 AGEPI a emis Decizia privind refuz total asupra tuturor claselor pentru care a fost depusă cererea internațională nr. 1119541, la fel

AGEPI a notificat solicitantul Karelia Tobacco Company despre dreptul de a contesta în instanța de judecată decizia în cauză. Subliniază, reclamantul că nu au fost întreprinse careva acțiuni pentru a dobîndi o protecție legală pe teritoriul R. Moldova de către Karelia Tobacco Company.

11. Opinează că pe teritoriul R. Moldova desemnarea „AMERICAN LEGEND” nu poate fi înregistrată în calitate de marcă sau model industrial, corespunzător și pretențiile Karelia Tobacco Company urmează a fi calificate ca nefondate și lipsite de suport juridic. Este evident faptul că Plenul Consiliului Concurenței în mod eronat a făcut anumite constatări, astfel nu poate fi trecut cu vederea primul aliniat din pagina (5) din cadrul Deciziei Nr. CN-65 din 21.10.2015,
12. Indică că este evident că dreptul de autor la care pretinde Karelia Tobacco Company este lovit de nulitate, sau inscripția AMERICAN LEGEND nu poate constitui un obiect de proprietate intelectuală ce poate fi înregistrat în calitate de marcă sau model industrial.
13. Mai indică că, la data de 19.12.2014 Karelia Tobacco Company a depus cererea națională nr. Depozit 036305 privind înregistrarea în calitate de marcă a semnelor prin cablu; retransmiterea simultană și fără modificări, prin eter sau prin cablu, a operei transmise prin eter sau prin cablu; punerea la dispoziție în regim interactiv a operei; j) traducerea operei;”
14. Afirmă că noțiunea de Operă este „rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și științei, indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și de forma de exprimare, de valoarea și importanța acesteia”.
15. Consideră că Karelia Tobacco Company în mod intenționat a folosit noțiunea de Operă pentru a induce în eroare membrii Plenului.
16. Reclamantul solicită anularea deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015 și constatarea utilizării legale a desemnării AMERICAN LEGEND cu imaginea unui vultur de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL.
17. Consiliul Concurenței a depus referință pe marginea acțiunii, invocînd că nici una din părți nu are înregistrată ca marcă la AGEPI desemnarea "American Legend".
18. Întru confirmarea atingerii drepturilor de autor al întreprinderii "Karelia Tobacco Company" este avizul provizoriu al AGEPI nr. 4849 din 14.04.2015 și Decizia AGEPI din 18.09.2015 prin care se demonstrează faptul atingerii dreptului de autor a persoanei terțe KARELIA TOBACCO COMPANY INC asupra creației grafice, ce a fost executată la comanda în anul 1994.
19. Indică că "Karelia Tobacco Company" este titularul drepturilor de autor asupra creației grafice, care conține marca "American Legend", calitate confirmată prin contractul de cesiune dintre "Taylorbrands Limited" și "Karelia Tobacco Company" din 17.05.2010.

20. Afirmă că, creația grafică menționată este protejată de prevederile Convenției de la Berna din 09.09.1886 și de prevederile Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010.
21. Prin urmare, "IMPERIAL UNIT" S.R.L. a copiat ambalajul produsului de tutungerie "American Legend" al "Karelia Tobacco Company", fără a deține permisiunea titularului dreptului de autor "Karelia Tobacco Company" asupra creației grafice ce a fost executată la comanda în 1994.
22. Reprezentantul Consiliului Concurenței solicită respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată.
23. Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a depus referință pe marginea acțiunii, invocând că conform informației deținute de AGEPI, în baza de date Mărci Naționale și Baza de date ROMARIN pentru mărci internaționale, la moment semnul American Legend nu este înregistrat în calitate de marcă pe teritoriul RM.
24. Notează că „IMPERIAL UNIT” SRL nu are depuse spre înregistrare cereri și nici înregistrate mărci care conțin desemnarea American Legend și imaginea unui vulture pentru produsele clasei 34 conform CIPS.
25. Mai notează că, Gogu Marin, str. Trei Fântâni, nr.4, or. Căușeni, RM a depus la AGEPI cereri de înregistrare a mărcilor care conțin desemnarea American Legend și imaginea unui vulture pentru produsele clasei 34 conform CIPS.
26. Totodată invocă și faptul că la 07 iulie 2015 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii, iar la 07 septembrie 2015 Karelia Tobacco Company Inc. a depus la Comisia de contestații AGEPI o contestație împotriva înregistrării mărcii sus menționate.
27. Solicită examinarea pricinii în lipsa AGEPI și lasă la discreția instanței de judecată admiterea sau respingerea acțiunii.
28. Reprezentantul intervenientului accesoriu Karelia Tobacco Company (Grecia), avocatul Dorian Chiroșca în referința anexată la actele cauzei, indică că în perioada anilor 2010-2014 The Karelia Tobacco Company a promovat intens produsele sale de tutungerie în diverse țări ale lumii, investind sume considerabile în publicitatea produselor sale, care constituie suma de 234 173 euro.
29. Datorită promovării eficiente și intense a produselor sale de tutungerie, marca American Legend folosită pentru a le distinge de alte produse de tutungerie au devenit notorii în mai multe țări ale lumii.
30. Notează că la data de 10.04.2012 compania The Karelia Tobacco Company a depus cerere de înregistrare a mărcii American Legend care a fost acceptată spre înregistrare în Bosnia și Herțegovina, Belarus, Georgia, Croația, Mongolia, Serbia, Singapur și Turkmenistan.

31. Cererea de înregistrare a mărcii American Legend a fost depusă și pentru Republica Moldova, dar din motivul respingerii provizorii de către AGEPI, s-a adresat în instanța de judecată pentru a dispune înregistrarea acesteia.
32. Menționează că imaginea de pe pachetul de țigări care conține marca American Legend, precum și structura cu combinațiile de culori care constituie în sine o operă de artă a fost creată în octombrie 1994 de angajatul The Karelia Tobacco Company autorul David Taylor.
33. Relevă că, unica diferență dintre ambalajul produselor de tutungerie care aparține companiei The Karelia Tobacco Company și cele care aparțin SC „Imperial Unit SRL se rezultă la faptul că pe ambalajul produs de The Karelia Tobacco Company locul inscripției "FABRICAT DE KARELIA TOBACCO COMPANY INC" scris pe lateral, apare inscripția "FABRICAT DE IMPERIAL UNIT SRL".
34. Remarcă că pe ambalajul produs de The Karelia Tobacco Company este inscripționat prețul produsului ce constituie 10 lei 50 de bani, iar pe produsul fabricat de Imperial Unit SRL prețul constituie 6 lei 75 bani.
35. Afirmă că, IMPERIAL UNIT confundă obiectul plângerii care reprezintă constatarea unui act de concurență neloială săvârșit prin copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, faptă interzisă și pedepsită de Legea concurenței și încercarea de a face filozofie în materia de proprietate intelectuală.
36. Reprezentantul intervenientului accesoriu Karelia Tobacco Company (Grecia), avocatul Dorian Chiroșca solicită respingerea cererii de chemare în judecată și încasarea serviciilor de asistență juridică în mărime de 25 000 lei.
37. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului a susținut integral acțiunea în sensul formulat.
38. Reprezentantul pârîtului Consiliul Concurenței în ședința de judecată a solicitat respingere a acțiunii, din motivele enunțate în referință și în susținerile verbale, anexate în scris la actele cauzei.
39. Reprezentantul intervenientului accesoriu Karelia Tobacco Company în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii și încasarea serviciilor de asistență juridică în mărime de 25 000 lei, din motivele enunțate în referință și în susținerile verbale, anexate în scris la actele cauzei.
40. Reprezentantul AGEPI nu s-a prezentat în ședința de judecată, însă a solicitat examinarea pricinii în absența sa, depunând referință pe marginea acțiunii.

Aprecierea instanței:

41. Audiind părțile participante în proces, examinând probele administrate pentru dovedirea celor invocate și raportându-le, per ansamblu, la prevederile legale ce guvernează speța, instanța de judecată consideră necesar de a admite parțial

acțiunea cu anularea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr.CN-65 din 21.10.2015, reieșind din următoarele considerente.

42.Conform art.14 alin.(1), (2), (8), (9) din Legea concurenței, nr.183 din 11 iulie 2012, se interzice întreprinderilor să realizeze acțiuni de concurență neloială.

Acțiunile de concurență neloială interzise prin prevederile art.15-19 se examinează de către Consiliul Concurenței, la plîngerea privind presupusele acțiuni de concurență neloială depusă de către întreprinderea ale cărei interese legitime au fost lezate, în condițiile stipulate la art. 49 alin. (2)-(4).

În urma examinării cazului de concurență neloială, Plenul Consiliului Concurenței adoptă o decizie privind constatarea acțiunilor de concurență neloială sau privind lipsa acestora.

În cazul constatării acțiunilor de concurență neloială, prin decizia Plenului Consiliului Concurenței, întreprinderea este sancționată conform prezentei legi și/sau obligată să înceteze acțiunile respective.

43. La caz, Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015, legalitatea căreia este obiectul litigiului dedus judecății în pricina dată, a fost adoptată în urma examinării plîngerii privind pretensele acțiuni de concurență neloială depusă de către întreprinderea Karelia Tobacco Company (Grecia).

44.Astfel, reprezentantul legal al întreprinderii Karelia Tobacco Company (Grecia) a indicat că, „IMPERIAL UNIT” SRL prin copierea ambalajului țigărilor cu inscripția „*American Legend*” pe imaginea unui vulture, produse de întreprinderea Karelia Tobacco Company și plasarea produsului respectiv pe piață, comite acțiuni de concurență neloială, contrare reglementărilor art.18, art.19 alin.(1) lit.a) și lit.b) Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012.

45.Conform art.18 din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012, este interzisă deturnarea clientelei concurentului realizată de întreprinderi prin inducerea în eroare a consumatorului cu privire la natura, modul și locul de fabricare, la caracteristicile principale, inclusiv utilizarea, cantitatea produselor, prețul sau modul de calculare a prețului produsului.

46.Conform art.19 alin.(1) din Legea concurenței nr.183 din 11 iulie 2012 (1) Sînt interzise orice acțiuni sau fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin:

a)folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere;

b)copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a

publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.

47. Prin decizia contestată, Plenul Consiliului Concurenței a decis, inclusiv:

1. A constata încălcarea art. 19 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 de către „IMPERIAL UNIT” S.R.L. manifestată prin copierea ilegală a ambalajului produsului, ce aparține întreprinderii „Karelia Tobacco Company”. Grecia și plasarea produsului pe piață.

2. A aplica întreprinderii „IMPERIAL UNIT” S.R.L., ÎDNO 1008600039764, adresa: MD-4301, raionul Căușeni, or. Căușeni, str. Alba-Iulia, 85 amendă în mărime de 5337 (cinci mii trei sute treizeci și șapte) lei.

3. Încetarea de către întreprinderea „IMPERIAL UNIT” S.R.L. a actului de concurență neloială prevăzut la art. 19 alin. (1) lit. b) al Legii concurenței nr. 183 din 11 iulie 2012 și retragerea de pe piață, a articolelor sale de tutungerie cu desemnarea „*American Legend*”.

48. Din dispoziția deciziei nominalizate, rezultă că preținsele încălcări ale art. 19 (1) lit.

a) din Legea concurenței, invocate în cererea întreprinderii Karelia Tobacco Company nu și-au găsit confirmare pe parcursul examinării de către Plenul Consiliului Concurenței, prin decizie fiind constată doar încălcarea de către „IMPERIAL UNIT” S.R.L. a prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), din Legea concurenței, la plasarea pe piață a articolelor sale de tutungerie cu desemnarea „*Americian Legend*”, în acest sens nefiind stabilite careva încălcări prin desemnarea imaginii „*Vulture*”.

49. Instanța de judecată atestă că la constatarea actului de concurență neloială prin încălcarea prevederilor art. 19 alin. (1) lit. b), din Legea concurenței, Plenul Consiliului Concurenței a reținut că ambalajele articolelor de tutungerie cu inscripția „*Americian Legend*” și imaginea unui vulture pe fundalul roșu/alb ale ambelor întreprinderi au un grad de asemănare vizuală sporită de natură să creeze o confuzie în rândurile cumpărătorilor și că acțiunile „IMPERIAL UNIT” SRL privind plasarea pe piață a articolelor sale de tutungerie cu desemnarea „*Americian Legend*” atinge drepturile de autor ale întreprinderii Karelia Tobacco Company asupra creației grafice deținute în temeiul contractului de cesiune a dreptului de autor din 17 mai 2010, încheiat cu „Tailorbrands Limited” și conform prevederilor art. 11 (1) lit. a), art. 30 alin. (1) al Legii nr. 139 din 02 iulie 2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe.

50. Instanța de judecată apreciază ca fiind neîntemeiată concluzia Plenului Concurenței privind încălcarea art. 19 (1) lit. b) al Legii nr. 183 de către „IMPERIAL UNIT” SRL și atingerea dreptului de autor al întreprinderii Karelia Tobacco Company.

51. Astfel, potrivit art.52 alin.(3), (4), (5), (6) din Legea nr.183, în procedura de examinare a presupuselor cazuri de încălcare a legislației concurențiale, sarcina probei încălcării îi revine Consiliului Concurenței.

În scopul aplicării prezentei legi, Consiliul Concurenței poate să utilizeze ca mijloc de probă orice element de fapt și de drept, inclusiv informații confidențiale dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea existenței sau lipsei încălcării.

În scopul aplicării prezentei legi, Consiliul Concurenței admite atât probe directe, cât și probe indirecte. Probe directe sînt depozitiile martorilor sau ale altor persoane, probele materiale, înscrisurile, înregistrările audio și/sau video, concluziile experților și orice alte dovezi care probează în mod expres existența sau lipsa unei încălcări a legii. Probe indirecte sînt probele care dau naștere unei concluzii logice precum că o încălcare a legii există sau a existat la un moment dat ori nu există și nu a existat la un moment dat.

Probe care stau la baza luării deciziei Plenului Consiliului Concurenței sînt probele obținute de angajații Consiliului Concurenței, precum și cele prezentate de părți sau terțe persoane.

52. Conform 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.

53. Potrivit actelor cauzei, concluzia nominalizată supra nu este bazată pe un suport probatoriu în sensul prevederilor art. 52 din Legea nr.183, fiind invocată în acest scop doar scrisoarea AGEPI, parvenită la data de 29 mai 2015, potrivit căreia desemnarea „*American Legend*” și imaginea unui vulture pe fundal alb/roșu cu executare grafică deosebită, este o creație grafică, fapt ce a stat la baza respingerii cererii dlui Gogu Marin pentru înregistrare ca marcă a desemnării „*American Legend*” și imaginea care o însoțește, din considerentul că aceasta încalcă drepturile terților, și anume dreptul de autor al întreprinderii „Karelia Tobacco Company” asupra creației grafice ce a fost executată la comanda opozantului în 1994.

54. În același timp, actele cauzei demonstrează cu certitudine că potrivit referinței depuse la dosar de AGEPI, cât și actele anexate la aceasta, Gogu Marin a depus la AGEPI, următoarele cereri de înregistrare a mărcilor, care conțin desemnarea „*American legend*” și imaginea unui vulture pentru produsele clasei 34 conform CIPS:

-combinată „AMERICAN BLEND LEGEND”, nr. depozit 035518 din 23.07.2014, pentru produsele din clasa 34 - „tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv țigări, țigarete, țigarille, tutun pentru rularea țigaretelor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de prizat, kretek; snus; substituenți ai tutunului (nu pentru

scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie pentru țigarete și tuburi pentru țigarete, filtre pentru țigarete, borcănase pentru tutun, portțigarete și scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru rularea țigaretelor, brichete, chibrituri" conform CIPS.

55. La 07.07.2015 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii, iar la 07.09.2015 Karelia Tobacco Company Inc a depus la Comisia de contestații AGEPI o contestație împotriva înregistrării mărcii susmenționate. Prin încheierea Comisiei de contestații AGEPI din 03.12.2015, examinarea contestației a fost amânată pe termen de 3 luni, conform demersului solicitantului.

-combinată nr. depozit 035529 din 25.07.2014, pentru produsele din clasa 34 conform CIPS, care a fost respinsă conform deciziei din 18.09.2015, 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.

56. Instanța de judecată notează că decizia din 18 septembrie 2015 de respingere a cererii lui Gogu Marian de înregistrare a mărcii nr. depozit 035529 din 25.07.2014 nu este relevantă și nu poate fi reținută ca probă în confirmarea faptului atingerii dreptului de autor a întreprinderii Karelia Tobacco Company asupra desemnării „American Legend”, or marca solicitată conține doar imaginea „vulture”, nu și semnul „American Legend”.

57. Totodată judecata va reține că în conformitate cu informația deținută de AGEPI, în urma cercetării documentare în Baza de Date „Mărci Naționale” și Baza de Date „ROMARIN” pentru mărci internaționale, în prezent, semnul „American Legend” nu este înregistrat în calitate de marcă pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel pe numele Karelia Tobacco Company Inc., Athinon Street GR-241 00 Kalamata, Grecia, este înregistrată marca figurativă nr. 27939 din 19.12.2014, pentru produsele din clasa 34 „tutun; țigări de foi, țigarete, cigarillos; articole pentru fumători; scrumiere, cutii pentru țigarete, brichete, hârtie pentru țigarete și chibrituri” conform CIPS. Culorile revendicate - roșu, auriu, alb, albastru-închis, albastru-deschis, negru.

58. De asemenea, Karelia Tobacco Company Inc. a depus la AGEPI următoarele cereri de înregistrare a mărcilor:

- internațională combinată (semnul „American LEGEND” cu imaginea vulture), nr. 1119541 din 10.04.2012, pentru produsele clasei 34 conform CIPS, care a fost respinsă conform deciziei de refuz din 01.07.2013, în temeiul art. 7 (1) g) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008). Decizia de refuz din 01.07.2013 a fost menținută prin hotărârea Comisiei de contestații AGEPI din 23.12.2013;

- națională combinată (semnul „A.E.ICAN LEGEND” cu imaginea vulture), nr. depozit 036305 din 19.12.2014, pentru produsele clasei 34 conform CIPS „tutun; țigări de foi, țigarete, cigarillos; articole pentru fumători; scrumiere, cutii pentru țigarete, brichete, hârtie pentru țigarete și chibrituri. ” Culoarele revendicate - roșu, auriu, alb, albastru-închis, albastru-deschis, negru.
59. La data de 31.07.2015 de către AGEPI a fost emis aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii nr. depozit 036305 din 19.12.2014, întemeiat pe prevederile art. 7 (1) g), art. 8 (1) b) din Legea nr. 38/2008, pe motiv că este similară cu cererea de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 035529 din 2014.07.25 și cererea de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 035518 din 2014.07.23, depuse spre înregistrare pentru produse similare din clasa 34, solicitant GOGU Marin, str. Trei Fântâni nr. 4, MD-4301, Căușeni, Republica Moldova.
60. La data de 30.09.2015, Karelia Tobacco Company Inc., a depus cerere de examinare a contestației la avizul provizoriu din 31.07.2015, urmînd ulterior să fie emisă decizia de înregistrare a mărcii ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii.
61. „IMPERIAL UNIT” SRL nu are depuse spre înregistrare cereri și nici înregistrate mărci care conțin desemnarea „American Legend” și imaginea unui vulture pentru produsele clasei 34 conform CIPS.
62. În circumstanțele relatate, instanța apreciază ca fiind întemeiate argumentele reclamantului „IMPERIAL UNIT” SRL cu referire la faptul că întreprinderea Karelia Tobacco Company nu deține careva drepturi înregistrate pe teritoriul RM, care să-i ofere posibilitatea de a interzice altor producători să utilizeze în activitatea sa desemnarea „American Legend”.
63. Totodată judecata va reține ca întemeiate și argumentele „IMPERIAL UNIT” SRL în ceea ce privește netemeinicia concluziei Plenului Consiliului Concurenței privind acțiunile reclamantului de copiere ilegală a ambalajului produsului de tutungerie al întreprinderii Karelia Tobacco Company, prin prisma prevederilor art.11 alin.(1) lit.a) al Legii nr.139 din 02 iulie 2010 privind drepturile de autor și drepturile conexe.
64. Astfel, conform prevederilor art.13 pct. 2 din Legea nr.161-XVI din 12 iulie 2007, în coraborare cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. d) din Legea nr.139 din 02 iulie 2010, „un desen sau un model industrial înregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani, începînd cu data de depozit”, or potrivit actelor cauzei produsele de tutungerie sub denumirea „American Legend” ale întreprinderii Karelia Tobacco Company au fost plasate pe piața RM de întreprinderea „Comontel-Grup” SRL în anul 2012.
65. Prin urmare prin decizia contestată din 21 octombrie 2015 s-a dispus fără temei legal constatarea și încetarea de către întreprinderea „IMPERIAL UNIT” SRL a

actului de concurență neloială prevăzut de art.19 alin.(1) lit.b) al Legii nr.183 din 11 iulie 2012 și retragerea de pe piață a articolelor sale de tutungerie cu desemnarea „American Legend”.

- 66.În acest sens urmează de reținut și faptul că potrivit actelor cauzei, inclusiv referințe și susținerile orale ale intervenientului accesoriu Karelia Tobacco Company, ultimul nu are careva obiecții față de semnul „American Legend”, dar are obiecții cu referire la folosirea ilegală a ambalajului pachetului de țigări, în ansamblu, care este identic cu cel folosit de Karelia Tobacco Company, ceea ce confirmă suplimentar netemeinicia și existența temeiurilor de anulare a decizie contestate.
- 67.Astfel, Plenul Consiliului Concurenței a dat o apreciere eronată plîngerii Karelia Tobacco Company și a adoptat o decizie care contravine legii și care urmează să fie anulată.
- 68.Totodată se va menționa că la examinarea cazului de concurență neloială și emiterea deciziei din 21 octombrie 2015, Plenul Consiliului Concurenței nu și-a exercitat sarcina probațiunii stabilită de prevederile art.52 din Legea nr.183 și a dat o constatare prematură a faptului că articolele de tutungerie cu inscripția „American Legend” și imaginea unui vulture pe fundalul roșu/alb ale celor două întreprinderi, au grad de asemănare vizuală sporită, de natură să creeze o confuzie în rîndurile consumatorilor și în acest context se consideră întemeiate argumentele reclamantului privind necesitatea numirii de către organul respectiv a unei expertize sau efectuarea unui sondaj în rîndurile consumatorilor, pentru a se da o apreciere obiectivă gradului de similitudine.
- 69.Distinct de cele relatate, instanța va respinge argumentele intervenientului accesoriu în ceea ce privește competența instanței de judecată să aprecieze dacă ambalajele sunt identice sau nu, or în speță obiectul litigiului constituie legalitatea deciziei Plenului Consiliului Concurenței.
- 70.Reieșind din cele expuse, instanța de judecată ajunge la concluzia că argumentele expuse în plîngerea întreprinderii Karelia Tobacco Company și reținute de Plenul Consiliului Concurențe la examinarea acesteia și emiterea deciziei nr. CN-65 din 21.10.2015 privind copierea ilegală și plasarea pe piață a ambalajului produsului, ce aparține întreprinderii Karelia Tobacco Company, nu au fost probate și confirmate la judecarea pricinii, din care motive cererea de chemare în judecată urmează a fi admisă parțial cu anularea Deciziei Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015.
- 71.În partea capătului de cerere privind constatarea utilizării legale a desemnării „American Legend” cu imaginea unui vulture de către compania „IMPERIAL UNIT” SRL, acțiunea urmează să fie respinsă din motivele că acesta reiese din anularea deciziei nr. CN-65 din 21.10.2015, or legalitatea a careva acte sau acțiuni

se prezumă pînă la proba contrară și nu urmează a fi constatată prin hotărîre judecătorească, astfel nu poate fi formulată o pretenție separată în acest sens.

72.Reieșind din admiterea acțiunii, conform prevederilor art. 94 CPC, judecata va respinge cerința reprezentantului intervenientului accesoriu Karelia Tobacco Company privind compensarea cheltuielilor de asistență juridică în mărime de 25 000 lei.

73.Reieșind din cele expuse mai sus și în conformitate cu prevederile art. 238-240 CPC, instanța de judecată

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de „IMPERIAL UNIT” SRL se admite parțial.

Decizia Plenului Consiliului Concurenței nr. CN-65 din 21.10.2015, se anulează.

În rest acțiunea se respinge ca neîntemeiată.

Cererea intervenientului accesoriu Karelia Tobacco Company (Grecia), reprezentant în RM-Jenicikovscaia Ghelena privind compensarea cheltuielilor de asistență juridică, se respinge

Hotărîrea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării hotărîrii integrale.

Președintele ședinței

judecătorul Curții de Apel Chișinău /semnătura/

Ala Nogai

copia corespunde originalului

