

Dosar nr. 2-17/10

## HOTĂRÎRE

în numele Legii

05 mai 2010

mun. Chișinău

Instanța de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău, avînd în componență:

Președintele ședinței, judecător

M. Ciugureanu

Grefier

M. Grițcan

examinînd în ședința publică cererea de chemare în judecată la acțiunea OAO „FABERLIC” RU împotriva lui Ion Josan și intervenientul accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea înregistrării mărcii,

c o n s t a t ă:

Compania OAO „FABERLIC” RU, prin intermediul reprezentantului prin procură Știrbu Natalia, l-a acționat în judecată pe Ion Josan și intervenientul accesoriu AGEPI privind anularea înregistrării mărcii.

În motivarea acțiunii se indică că, reclamantului este titularul mărcilor înregistrate conform procedurii internaționale - prevăzut de Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor la care R. Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1624-XII din 26 octombrie 1993 - conform cererii internaționale cu nr.836900 «fL», și nr.813652 «faberlic». La data 21.06.2002 Josan Ion a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale «fl FABERLIC» la AGEPI. AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii și marca «fl FABERLIC» a fost înregistrată pentru produsele din cl. 03 conform Clasificării de la Nisa și anume pentru „Preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat: preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr, produse pentru îngrijirea dinților” pe numele persoanei fizice. Reclamantul invocă că, la momentul depunerii cererii solicitantul știa sau ar putea să știe privitor la existența pe teritoriul Federației Ruse a mărcii comerciale „fl Faberlic”. La data depunerii cererii pentru înregistrarea mărcii „fl faberlic” - l data 21.06.2002. compania OAO „FABERLIC”, RU care

este deținătorul Certificatelor de înregistrare a mărcii pe teritoriul statelor-participante la Convenția de la Paris, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11 martie 1993, deja a promovat această marcă pe teritoriul acestor țări inclusiv prin pasarea informației de activitate a companiei prin rețeaua globală de Internet. De asemenea reclamantul menționează, că utilizează marca menționată din anul 1997 nu numai pe produsul lui propriu zis dar și în documentele companiei, ștampilei, la expoziții, în scopurile comerciale și de promovare a produselor, inclusiv prin internet. În rezultatul promovării acestei mărci, inclusiv pe piața Republicii Moldova, produsul marcat cu aceasta marcă, a devenit larg cunoscută consumatorilor din Republica Moldova. Reclamantul de asemenea indică că, produsul marcat cu marca menționată există pe piața Federației Ruse din 1997, de aceea înregistrarea acestei mărci pe numele persoanei fizice Ion Josan, consumatorii din Republica Moldova vor fi induși în eroare are privitor la natura, modul de fabricație, caracteristicile aptitudinea la întrebuințare sau cantitatea lor (art. 10 bis (3) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale). Mai mult ca atât, marca „fL FABERLIC” reprezintă denumirea de firmă bine cunoscută în lume a Companiei „FABERLIC, RU. Ca un argument foarte important pentru examinarea cazului, reclamantul invocă faptul, că Josan Ion nu utilizează marca înregistrată „fl FABERLIC” pentru produsele pentru care marca a fost înregistrată. Reclamantul exprimă dezacordul cu înregistrarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale „fl FABERLIC” nr.10032 din 21.06.2002, pe numele persoanei fizice - Josan Ion cu sediul pe adresa: str-la Chișinăului 2, nr.4, Criuleni, Chișinău, MD pentru produsele din cl. 03 conform clasificării de la Nisa și cere anularea mărcii înregistrate pentru toate produsele solicitate.

În cadrul ședinței de judecată, reprezentantul reclamantului acțiunea a susținut-o integral și a solicitat admiterea ei.

Pîrîtul fiind citat legal din motive necunoscute nu s-a prezentat în cadrul ședinței de judecată, instanța dispunînd examinarea acestuia în lipsa lui.

Reprezentantul accesoriu prin procură Ciuș Doina a menționat că susține pe deplin referința prezentată, iar pentru anularea înregistrării mărcii este suficient doar constatarea unui singur motiv invocat, astfel rămîne ca instanța să decidă în ce măsură aceste motive pot fi examinate în comun cu condiția că reclamantul să-și concretizeze pretențiile. AGEPI nu invocă pretenții față de părțile implicate în litigiu și nu poate să se expună în privința admiterii sau respingerii acțiunii.

Analizînd temeiurile cererii de chemare în judecată, verificînd probațiunea cauzei, audiind argumentele părților instanța de judecată consideră acțiunea întemeiată și pasibilă admiterii din următoarele considerente.

În cadrul ședinței de judecată a fost stabilit cu certitudine că, compania OAO „FABERLIC”, RU este titularul mărcilor conform cererii internaționale cu nr.836900 „fL”, și nr.813652 „faberlic”, înregistrate respectiv la 24 ,ai 2004 și 31 iulie 2003, conform procedurii internaționale prevăzută de Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, revizuit la 14 iulie 1967 la Stokholm.

Instanța menționează că, la depunerea cererii pentru înregistrarea mărcii „fL faberlic” - la data 21.06.2002, compania OAO „FABERLIC”, RU era deținătorul Certificatelor de înregistrare a mărcii pe teritoriu statelor-participante la Convenția de la Paris, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11 martie 1993.

Instanța menționează că, cu siguranță că producătorul al acestui produs este compania din Federația Rusă cu utilizarea mărcii date din anul 1997. De aceea, solicitantul Ion Josan știa sau putea să știe despre existența pe teritoriul Federației Ruse a mărcii comerciale „fl Faberlic”.

De asemenea, instanța de judecată reține că, marca „fL faberlic” este larg cunoscută și bine promovată consumatorilor din Republica Moldova, produsele acestei companii fiind notorii.

Instanța de judecată stabilește că, atît Republica Moldova, atît și Federația Rusă sunt membrii la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

Conform art.10 ter. din Convenția menționată țările uniunii se obligă să asigure cetățenilor celorlalte țări ale uniunii mijloace legale corespunzătoare pentru reprimarea eficace a tuturor faptelor prevăzute la articolele 9, 10 și 10 bis.

Conform art. 10 bis. al Convenției de la Paris Va trebui să fie interzise mai ales: orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

Prin Decizia din 03.12.2003, AGEPI a înregistrat marca „fL FABERLIC” pe numele titularului Josan Ion pentru totalitatea produselor din 03 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor, cu sediul pe adresa: str-la Chișinăului 2, nr. 4, Criuleni, Chișinău, MD, și anume pentru „Preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat: preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinților”.

Instanța de judecată consideră că, înregistrarea acestei mărci pe numele persoanei din Republica Moldova ar induce în eroare consumatorii din Republica Moldova privitor la producătorul produselor marcate cu marca „fL FABERLIC” ale companiei din Federația Rusă. Se crează o asociere cu producătorul mărfurilor deja cunoscute.

În conformitate cu art.21 (1) lit.b) din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor marca este declarată nulă dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, 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.

Prin înregistrarea acestei mărci pe numele lui Ion Josan consumatorii din Republica Moldova vor fi induși în eroare privind natura, modul de fabricație,

caracteristicile aptitudinea la întrebuițare sau cantitatea lor (art.10 bis (3) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale).

În circumstanțele enunțate instanța de judecată consideră pretenția înaintată de SA „Faberlic” ca total fondată și urmează a fi admisă, instanța dispunând anularea mărcii „fL FABERLIC” cu nr.10032 din 21.06.2002 înregistrate pe numele persoanei fizice - Ion Josan pentru toate produsele.

Reieșind din cele menționate și conducându-se de prevederile art.art.238-241 CPC, art.25 din Legea contenciosului administrativ, instanța

#### H O T Ă R Ă Ș T E :

Se admite acțiunea OAO „FABERLIC” RU.

SE anulează înregistrarea mărcii „fL FABERLIC” cu nr.10032 din 21.06.2002 înregistrate pe numele persoanei fizice - Ion Josan pentru toate produsele.

Hotărîre cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 20 de zile, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței,

Judecătorul

M. Ciugureanu