

**Hotărâre
În numele legii**

7 mai 2010

mun. Chișinău

Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău

În componența:

Președintele ședinței

Anatol Minciuna

Grefiera

Svetlana Zubco

Examinând în ședința publică litigiul de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată a „Nici” GmbH către SRL „Moldagroproduct”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „Nici”, instanța

A CONSTATAT:

Reclamantul „Nici” GmbH cu o acțiune către SRL „Moldagroproduct”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „Nici”.

În motivarea acțiunii a indicat că, la 29.06.2006, pârâtul SRL „Moldagroproduct” a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cerere de înregistrare a mărcii comerciale „NICI” pentru produsele claselor 16 și 28 a clasificării internaționale de la Nisa.

La 24.09.2008, AGEPI a înregistrat marca „NICI” și a eliberat certificatul de înregistrare cu numărul 17081 pentru produsele claselor 16 (materiale plastic pentru ambalare (neincluse în alte clase)) și 28 (jocuri, jucării, articole de gimnastică și de sport neincluse în alte clase, ornamente pentru pomul de Crăciun) pe numele SRL „Moldagroproduct”.

La 16.10.2009, pârâtului i-a trimisă o notificare prin fax, e-mail și scrisoare din numele reclamantului, prin care pârâtul a fost informat că Societatea comercială „Nici” GmbH este titularul mărcii comerciale „NICI” în multe țări, marca comercială „NICI” este o marcă notorie și bine cunoscută, că reclamantul a aflat despre faptul că pârâtul a înregistrat marca comercială „NICI” în Moldova, și este de părere că prin aceasta i-a încălcat drepturile și interesele cu privire la această marcă.

Reclamantul „Nici” GmbH a propus pârâtul să inițieze un dialog prin care să se ajungă la un acord în vederea restituirii drepturilor și intereselor cu privire la marca „NICI”. Pârâtul, însă, nu a dat răspuns la notificarea adresată.

Reclamantul consideră că, SRL „Moldagroproduct” a acționat cu rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii „NICI”, deoarece la momentul depunerii cererii la AGEPI, „Moldagroproduct” nu putea să nu știe despre existența mărcii „NICI”, titularul legal al căreia este „Nici” GmbH.

Mai menționează că, marca „NICI” înregistrată pe numele „Moldagroproduct” SRL, este identică cu marca companiei „Nici” GmbH, fapt ce nu poate fi considerat o coincidență.

Consideră că, marca comercială „NICI” înregistrată pe numele „Moldagroproduct” SRL cu certificatul de înregistrare numărul 17081, trebuie anulată.

Reprezentantul reclamantului „Nici” GmbH, în ședința de judecată a susținut integral cererea, conform cerințelor înaintate, solicitând anularea mărcii „Nici” înregistrată pe numele SRL „Moldagroproduct”, certificat de înregistrare nr. 17081.

Reprezentatul pârâtului SRL „Moldagroproduct”, în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în ședința de judecată a explicat că ținând cont de faptul că nu sunt invocate careva pretenții de AGEPI și corespunzător Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu invocă pretenții față de părțile implicate în litigiu, AGEPI nu poate să se expună asupra soluției care urmează a fi adoptată.

Analizând argumentele invocate în cererea de chemare în judecată, argumentele părților și materialele dosarului, instanța consideră acțiunea întemeiată și posibilă de admis.

Instanța a stabilit cu certitudine, că pârâtul nu a prezentat instanței probe incontestabile, pertinente și admisibile în sensul prevederilor art. 121-122 din CPC a Republicii Moldova, ce ar respinge integral pretențiile invocate de reclamant, de aceea instanța a pus la baza adoptării hotărârii argumentele și înscrisurile prezentate de reclamant.

În ședința de judecată cu certitudine s-a constatat că, la data de 29.06.2006, solicitantul SRL „Moldagroproduct” a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate cu numărul de depozit 019572, pentru produsele claselor 16 și 28.

În urma examinării prealabile a cererii, s-a constatat că cererea a fost depusă cu respectarea condițiilor prevăzute în art. 8 din Legea nr. 588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor și Regulamentul de aplicare a Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor, aprobat prin ordinul Directorului General al AGEPI nr. 131 din 21.10.2003.

După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 5/2008 nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii. Corespunzător, la data de 24.09.2008 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 17081, pentru materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase) din clasa 16 și toate produsele din clasa 28, pe numele titularului „Moldagroproduct” SRL.

Reclamantul a solicitat pârâtului inițierea unui dialog, prin care să ajungă la o înțelegere în vederea restituirii drepturilor și intereselor privitoare la marca „Nici”, însă pârâtul nu a dat răspuns la notificarea reclamantului.

Potrivit art. 6-bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11.03.1993, țările uniunii se obligă, fie din oficial dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare.

Nici un termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate, sau folosite cu rea-credință.

În conformitate cu art. 6-septies al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una dintre țările uniunii va cere, fără autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul său nume a mărcii respective în una sau mai multe din aceste țări, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute sau să reclame radierea ei sau, dacă legea țării îngăduie această, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale.

Articolul 8 al Convenției date, prevede, că numele comercial va fi protejat în toate țările uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț.

Conform art. 21 al.(1) lit.b) al Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor, 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 eu 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 scopul de blocaj.

În conformitate cu art.10-bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, țările uniunii sunt obligate să asigure cetățenilor uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale. Constituie un act de concurență neloială orice act de concurență practicilor cinstite în materie industrială sau comercială.

Conform prevederilor art.8 al.(1) lit.d) al Legii cu privire la protecția concurenței, agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială, inclusiv să folosească neautorizat, integral sau parțial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietății industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul și aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic.

După cum rezultă din explicațiile părților și materialele cauzei, marca „NICI” se bucură de renume și era bine cunoscută în Moldova la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii „NICI” de către solicitantul SRL „Moldagroproduct”.

S-a constatat că, începând cu anul 2008, de când a fost înregistrată marca „NICI” pe numele pârâtului, importantul acestor produse (Sergdein) a stopat importul și vânzarea produselor cu marca „NICI”, iar companiei germane „Nici” GmbH i-a fost blocat accesul pe piața Republicii Moldova.

Astfel, se constată că, pârâtul SRL „Moldagroproduct” a acționat cu rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărcii „NICI”, deoarece la momentul depunerii cererii la AGEPI, pârâtul cunoștea despre existența mărcii „NICI”, titularul legal al căreia este „Nici” GmbH.

Potrivit art.61 alin.(1) al legii privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Obligația de a acționa cu bună credință reiese din prevederile art. 6 al Codului Civil al Republicii Moldova.

Conform art. 22(1) c) al Legii privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă și în cazul când există un drept anterior menționat la art.8 alin.(4) lit.a) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv, și anume, drepturile, decurgând dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobândite până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, până la data priorității invocate în sprijinul cererii, în cazul în care semn conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.

Astfel, din materialele cauzei, rezultă că importurile producției companiei „Nici” GmbH, au avut loc și până la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii din partea pârâtului (f.d. 54-55, 83-99), mia mult ca atât compania „Nici” GmbH a suportat cheltuieli privind promovarea mărcii pe piața moldovenească (f.d. 50-51).

Din cele enunțate mai sus, rezultă că marca „Nici” este bine cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta există pe piață, în Republica Moldova, din 2004, fapt ce exclude bună-credință a pârâtului SRL „Moldagroproduct”, la înregistrarea mărcii.

Din considerentele enunțate mai sus, instanța de judecată, ținând cont de circumstanțele pricinii, de înscrisurile prezentate și de prevederile legii materiale, consideră necesar de a admite acțiunea „Nici” GmbH către SRL „Moldagroproduct”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „Nici”.

Conducându-se de prevederile art. 238-241 CPC a Republicii Moldova, instanța

Hotărăște:

Acțiunea „Nici” GmbH a admite.

A declara pierderea dreptului reclamantului SRL „Moldagroproduct” asupra mărcii „Nici” nr. 17081 pentru toate produsele claselor 16 (materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase)) și 28 (jocuri, jucării, articole de gimnastică și de sport neincluse în alte clase, ornamente pentru pomul de Crăciun), conform clasificăției Internaționale de produse și servicii.

Hotărâre poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 20 zile, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței
Judecătorul

A. Minciuna