

Dosarul nr. 2-102/2010

HOTĂRÂRE
În numele Legii

10 iunie 2010

mun. Chișinău

Curtea de Apel Chișinău în componența:

Președintele ședinței, judecător	Pruteanu Victor
Grefier	Borta Ecaterina
Interpret	Dolghescu Sergiu

Examinând în ședința publică pricina civilă la acțiunea „Perdie Holdings, Inc.” împotriva lui Sergheev Vladimir, intervenient AGEPI privind anularea înregistrării mărcii comerciale,

a constatat:

„Perdie Holdings, Inc.” s-a adresat la 09.09.2009 instanței judecătorești cu acțiune împotriva lui Sergheev Vladimir, intervenient AGEPI. A solicitat anularea mărcii PERDUE, nr. înregistrare 14942 din 22.05.2007 în baza cererii din 08.02.2006, pentru clasa 29 – carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleurii, dulcețuri, compoturi; ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile, precum și pentru clasa 35 – gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou.

A invocat reclamantul, că la 04.06.2009 AGEPI a refuzat înregistrarea mărcii PERDUE, nr. depozit 023854 din 09.07.2008 din motivul similității desemnării acestei mărci PERDUE cu o altă marcă nr. înregistrare 14942 din 22.05.2007 în baza cererii din 08.02.2006, pe numele pârâtului Sergheev Vladimir. Consideră, că marca PERDUE nr. înregistrarea 14942 pe numele lui Sergheev Vladimir urmează a fi anulată, deoarece reprezintă o parte componentă a denumirii firmei „Perdie Holdings, Inc.”, înființată în 1920, este al treilea cel mai mare producător de carne de găină gata gătit din SUA. Marca PERDUE a companiei „Perdie Holdings, Inc.” este cunoscută și renumită în SUA și zeci de state din Asia, Africa, America Latină, Australia și Europa, inclusiv Republica Moldova, fapt care se confirmă prin importurile produselor acestei sub marca PERDUE până la depunerea de către

pârât a cererii de înregistrare a acestei mărci. Total pe numele companiei sunt înregistrate peste 90 mărci PERDUE. În temeiul art. 8 al Convenției de la Paris, numele comerciale necesită protejată fără oarecare obligație de depunere sau înregistrare, indiferent că este marcă de fabrică sau de comerț. Înregistrarea mărcii PERDUE pe numele pârâtului produse daune materiale companiei „Perdie Holdings, Inc.”, poate avea consecințe negative asupra consumatorilor, ce este inadmisibil. totodată, pârâtul a acționat ce rea-credință deoarece la momentul depunerii cererii de înregistrarea mărcii PERDUE, știa despre existența în străinătate a acestei mărci care se bucură de renume în țara sa de origine și este promovată în Republica Moldova. Este evidentă intenția meschină a pârâtului de a se folosi de reputația companiei „Perdie Holdings, Inc.” și a mărcii sale PERDUE.

Pârâtul Sergheev Vladimir și reprezentantul lui au solicitat prin referința depusă și în ședința de judecată respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Au invocat, că a venit în Moldova și din 2002 comercializează pe piața autohtonă produse din pește și carne importate din diferite state, inclusiv din SUA. Însă produse sub marca PERDUE ale companiei „Perdie Holdings, Inc.” nu a importat. A hotărât să mărească afacerea și pentru a fi recunoscut, la 08.02.2006 s-a adresat cu cerere către intervenient privind înregistrarea mărcii PERDUE, pentru a activa sub această marcă. Nu au fost găsite înregistrate în Moldova mărci identice sau similare până la grad de confuzie și nici un terț, inclusiv reclamantul, nu s-a opus acestei înregistrări. A lipsit temei legal pentru a refuza înregistrarea și la 22.05.2007 a fost eliberat certificatul nr. 14942 de înregistrare a mărcii PERDUE. Folosește marca în procesul activității sale și nu-i poate fi încălcat acest drept. Către 08.02.2006, data depunerii cererii de înregistrare a acestei mărci, nu a cunoscut despre existența companiei „Perdie Holdings, Inc.” și a mărcii ei PERDUE. Pentru desemnarea mărcii cu așa denumire a fost inspirat de la denumirea unei localități din Canada – PERDUE. Reclamantul nu a demonstrat că a fost constata faptul juridic care confirmă renumele mărcii PERDUE și a denumirii comerciale „Perdie Holdings, Inc.” în Moldova și în SUA. Nu a acționat cu rea-credință. Consideră că lipsesc temeiuri legale pentru anularea mărcii.

Reprezentantul AGEPI prin referința depusă și în ședința de judecată a explicat, că proprietatea intelectuală constituie proprietate privată și oricare acțiune nejustificată poate fi apreciată drept o expropriere, ținând cont de investițiile făcute de pârât în scopul înregistrării și promovării în Republica Moldova a mărcii sale PERDUE. Potrivit legii, dreptul la marca poate fi dobândit de oricare persoană și buna-credință se prezumă. Urmează ca instanța de judecată să aprecieze împrejurările invocate de reclamant pentru a decide dacă pârâtul a acționat cu rea-credință la depunerea cererii de înregistrare a mărci. Nu a fost inițiată procedura de constatare a notorietății mărcii. De asemenea gradul de cunoaștere a denumirii de firmă pe teritoriul Moldovei de asemenea constituie obiectul procedurii speciale. A solicitat ca instanța judecătorească să decidă asupra admisibilității acțiunii.

Ascultând participanții la proces, studiind materialele din dosar, verificând argumentele invocate întru susținerea poziției în raport cu circumstanțele pricinii, instanța de judecată consideră că acțiunea este întemeiată și necesită admisă.

S-a stabilit în pricina prin explicațiile reclamantului și înscrisurile anexate la dosar, că compania „Perdie Holdings, Inc.”, a fost fondată în SUA în 1920 de către soții Artur Perdue și Pearl Perdue. A fost și este condusă de liderii a trei generații de urmași a acestora, pasionați de calitate, integritate și încredere. Este al treilea cel mai mare producător de carne de găină din SUA. Anul produce 59 320 000 kg carne de găină gata pentru gătit. Dispune de un profit de 4.1 bilioane dolari SUA. Dispune de piețe de desfacere în țările din Africa, Asia, America de Nord, Centrală și de Sud, Oceania, China, iar țările din Europa sunt Albania, Bulgaria, Georgia, Germania, Islanda, Macedonia, *Moldova*, Olanda, Turcia, Ucraina, Rusia, România, Polonia, Marea Britanie. Marca PERDUE a companiei „Perdie Holdings, Inc.” este înregistrată în aproximativ 90 țări și s-a solicitat prin cererea din 09.07.2008 nr. depozit 023854 înregistrarea acestei mărci și în Republica Moldova pentru clasa 29, însă la 04.06.2009 AGEPI a refuzat din motivul similității acestei mărci cu marca PERDUE înregistrată la 22.05.2007 pe numele pârâtului. Grație acestor eforturi, denumirea companiei și produsele mărcii PERDUE sunt asociate în lume cu un garant al calității.

Pârâtul Sergheev Vladimir din 2002 desfășoară pe piața Moldovei activitatea de întreprinzător în domeniul comercializării produselor, inclusiv a cărnii de găină, care o importează din diferite state, inclusiv din SUA.

La 08.02.2006 Sergheev Vladimir a depus cererea nr. depozit 018703 de înregistrare a mărcii PERDUE și la 22.05.2007 a fost eliberat certificatul nr. 14942 de înregistrare a acestei mărci.

Conform art. 6 alin.(1), (4) și (5) Cod Civil, legea civilă nu are caracter retroactiv, nu modifică și nici nu suprimă de constituire a unei situații juridice constituite anterior, nu modifică și nu desființează efectele deja produse ale unei situații juridice stinse sau în curs de realizare. În cazul situațiilor juridice contractuale în curs de realizare la data intrării în vigoare a legii noi, legea veche va continua să guverneze natura și întinderea drepturilor și obligațiilor părților, precum și orice alte efecte contractuale, dacă legea nouă nu prevede altfel. Dispozițiile legii noi se aplică modalităților de exercitare a drepturilor sau de executare a obligațiilor, precum și de înstrăinare, preluare, transformare sau de stingere a acestora. De asemenea, dacă legea nouă nu prevede altfel, clauzele unui act juridic încheiat anterior intrării în vigoare a legii noi contrare dispozițiilor ei imperative sunt, de la această dată, lipsite de orice efect juridic.

Reține instanța, că pârâtul a depus cererea de înregistrare a acestei mărci, când raportul juridic respectiv era reglementat prin normele Legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor. La 29.02.2008 a fost adoptată Legea nr. 38 privind protecția mărcilor, prin art. 22 al cărei, competența de anulare a înregistrării mărcii este în exclusivitate a instanței de apel; prin art. 86 alin. (2) s-a abrogat Legea nr. 588-XIII din 22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, în partea ce se referă la mărci, iar conform art. 86 alin. (3) lit. c), care este o norma specială, litigiile care se află în proces de examinare se vor soluționa în conformitate cu normele legii în vigoare la data apariției litigiului.

În conformitate cu art. 8 alin. (3) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcii, dacă agentul sau reprezentantul titularului

mărcii respective în una din țările Uniunii, solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume fără autorizația titularului, cu excepția cazului când agentul sau reprezentantul își justifică acțiunile.

Potrivit art. 12, 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, în cazul când o marcă a fost înregistrată pe numele agentului sau al reprezentantului celui care este titularul mărcii respective în una din țările Uniunii fără autorizația titularului, acesta are dreptul să se opună utilizării mărcii sale de către agentul sau reprezentantul său, dacă el nu a autorizat această utilizare, cu excepția cazului când agentul sau reprezentantul își justifică acțiunile. Marca este declarată nulă la cererea de anulare depusă într-o acțiune de apărare a drepturilor, dacă solicitantul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră înregistrată cu rea-credință, dacă 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.

Din cele expuse, prin circumstanțele de fapt descrise s-a constatat cu certitudine în pricină, că Sergheev Vladimir către data depunerii cererii de înregistrare și către data înregistrării mărcii PERDUE pentru clasa 29 și 35, știa despre existența acestei mărci PERDUE a companiei „Perdie Holdings, Inc.”, care se bucură de renume în țara sa de origine, în alte state și este promovată în Republica Moldova.

A solicitat pârâtul înregistrarea acestei mărci pe numele său în Republica Moldova fără autorizația companiei „Perdie Holdings, Inc.”. Această marcă înregistrată pe numele pârâtului este utilizată pentru clasa 29 și 35, care generează conflict cu marca înregistrată pe numele reclamantului în țara de origine la clasele 16, 25, 29, 36, 42. Nu a justificat pârâtul aceste acțiuni, dar s-a limitat cu tăgăduirea dreptului reclamantului și solicitarea respingerii acțiunii.

În așa circumstanțe, sunt întrunite condițiile art. 8 alin. (3), 12, 21 alin. (1) lit. b) al legii nr. 38 din 29.02.2008 citate mai sus și urmează a fi anulată marca PERDUE, pentru clasa 29 și 35, certificatul nr. 14942 din 22.05.2007 de înregistrare în baza cererii depozitată la 12.06.2007, pe numele pârâtului.

Nu sunt întemeiate și se resping argumentele pârâtului expuse întru susținerea poziției, că necesită să-i fie respectat dreptul la folosește mărcii în procesul activității sale, că nu a cunoscut despre existența companiei „Perdie Holdings, Inc.” și a mărcii ei PERDUE cu domeniul de activitate identic celui care îl desfășoară de mai mulți ani, iar pentru desemnarea mărcii a fost inspirat de la denumirea localității PERDUE din Canada, că nu a acționat cu rea-credință. se combat prin circumstanțele pricinii descrise mai sus.

Totodată, în conformitate cu art. 8 al Convenției de la Paris din 1883 cu privire la protecția proprietății industriale, **numele comercial** va fi protejat în toate țările uniunii fără obligația de a depune o cerere de înregistrare și în pofida faptului că face sau nu parte dintr-o marcă de fabrică sau de comerț.

Republica Moldova a aderat la tratatul de la Paris cu privire la protecția proprietății industriale, conform hotărârii Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11.03.1993.

Consideră instanța de judecată, că în așa circumstanțe prevederile art. 8 al Convenției necesită aplicate direct. ori, pentru a avea protecție pe plan intern, numele companiei „Perdie Holdings, Inc.” și a mărcii PERDUE nu necesită să fie supuse rigorilor impuse prin art. 7 alin. (3) lit. a) al legii nr. 588 din 22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, conform cărui nu poate fi înregistrată ca marcă semnele care reproduc denumiri de firmă (sau părți ale lor) binecunoscute în Republica Moldova în cazul în care nu aparțin persoanei care solicită înregistrarea mărcii.

Această concluzie a instanței se bazează și pe dispozițiile art. 4 al Constituției RM și art. 2 alin. (3) CPC, care prevăd că dacă tratatul internațional la care Republica Moldova este parte, stabilește alte prevederi decât cele cuprinse în lege, se aplica prevederile tratatului internațional.

Nu poate fi reținut ca temei pentru respingerea acțiunii argumentul pârâtului și al intervenientului, că pentru aplicarea art. 8 al Convenției de la Paris cu privire la protecția proprietății industriale, era necesară constatarea faptului notorietății mărcii și a gradului de cunoaștere a denumirii de firmă pe teritoriul Moldovei.

În conformitate cu art. 237, 240 CPC, instanța de judecată,

HOTĂTĂȘTE:

Admite acțiunea înaintată de compania „Perdie Holdings, Inc.”

Se anulează marca PERDUE pe numele lui Sergheev Vladimir, înregistrată la 22.05.2007 cu nr. 14942 în baza cererii din 12.06.2007, pentru clasa 29 – carne, pește păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile, precum și pentru clasa 35 – gestiunea a facerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou.

Hotărârea este definitivă. Poate fi contestată la Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 20 zile.

Președintele ședinței, judecătorul

Pruteanu Victor