

HOTĂRÎRE

În numele legii

21 noiembrie 2016

mun. Chișinău

Colegiul de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței

Anatolie Minciuna

Grefier

Zubco Svetlana, Caisin Olga, Rotaru Tatiana

Examinând în ședință deschisă cauza civilă la **acțiunea SA „Supraten”** împotriva SRL „Credagalex” privind apărarea dreptului asupra mărcii, **acțiunea reconvențională a SRL „Credagalex”** împotriva SA „Supraten”, intervenient accesoriu Eskaro Group AB, SE privind constatarea acționării cu rea-credință și anularea mărcii, **acțiunea „Eskaro Group AB”** către SA „Supraten”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii, instanța,

C o n s t a t ă :

Argumentele participanților la proces:

1. La data de 27.05.2014, reclamantul SA „Supraten” s-a adresat în instanța de judecată cu o acțiune către SRL „Credagalex” privind apărarea dreptului asupra mărcii.
2. În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la data de 17.09.2010 a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL KAITPAJI, inclusiv pentru clasa CIPS 02 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.
3. Cererii KAPRAL KAITPAJI i s-a atribuit numărul de depozit 013688 cu data depunerii.
4. La 20.07.2011 AGEPI a dispus înregistrarea mărcii KAPRAL KAITPAJI atribuindu-i numărul de ordine 21669. Semnul dat se bucură de protecție în clasa CIPS 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanțe de protecție contra ruginii și contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanți; rășini naturale în stare brută; metale sub formă de foițe și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi și artiști. Ulterior, la 23.10.2013 a fost dispusă reînnoirea mărcii respective.
5. Reclamantul a indicat că în urma efectuării monitorizării pieței de desfacere a produselor din clasa CIPS 02 din Clasificatorul de la Nisa, a depistat o categorie de produse, și anume email (substanță pentru smălțare) folosită pentru exterior și interior KAPRAL, așa scris, distribuită pe teritoriul Republicii Moldova de către pîrîtul SRL „Credagalex”.
6. A indicat reclamantul că, utilizarea de către pîrîtul SRL „Credagalex” a produselor marcate cu semnul KAPRAL constituie o utilizare neautorizată în sensul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38, prin acțiunile pîrîtului SRL „Credagalex” având loc o încălcare a drepturilor exclusive ale reclamantului asupra mărcii KAPRAL KAITPAJI, înregistrată în modul cuvenit.
7. Reclamantul SA „Supraten” solicită :

- constatarea acțiunilor pîrîtului SRL „Credagalex” de utilizare a semnului KAPRAL, pentru produsele din clasa CIPS 02, titular „Supraten” S.A. ca fiind ilegale;
- obligarea pîrîtului SRL „Credagalex” de a înceta acțiunile ce duc la încălcarea drepturilor exclusive ale reclamantului asupra mărcii KAPRAL КАПРАЛ, pentru produsele din clasa CIPS 02;
- obligarea pîrîtului SRL „Credagalex” de a retrage din circuitul comercial toate produsele pe care este aplicat semnele KAPRAL fie КАПРАЛ pentru produsele din clasa CIPS 02;
- interzicerea pîrîtului SRL „Credagalex” de a utiliza pe viitor în oricare formă produse sub semnele KAPRAL fie КАПРАЛ din clasa CIPS 02, pe teritoriul Republicii Moldova;
- încasarea din contul pîrîtului SRL „Credagalex” în contul reclamantului „Supraten” S.A. a tuturor cheltuielilor de judecată suportate de către reclamant în legătură cu prezenta acțiune.

8. La **23.04.2015 reprezentantul SRL „Credagalex” a depus acțiune reconvențională** către SA „Supraten”, intervenient accesoriu Eskaro Group AB, SE prin care a solicitat constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010, solicitînd și anularea mărcii verbale KAPRAL nr. 21669 din 20.07.2011 înregistrată pe numele SA „Supraten”.
9. În motivarea cerințelor sale a indicat că, SRL „Credagalex” a importat o partidă de produse de smălțuire inscripționate cu marca KAPRAL în temeiul contractului de vânzare-cumpărare nr. 945 din 03.04.2014, încheiat cu întreprinderea ucraineană ООО «Эскар».
10. S-a indicat că, ООО «Эскар» este o întreprindere direct afiliată intervenientului accesoriu AS Eskaro, făcînd împreună cu aceasta parte din concernul Eskaro Group AB, care este vestit producător de lacuri și vopsele, cunoscute în multe țări ale lumii, fiind prezentă pe piață încă din 1975.
11. A mai indicat că, produsele marcate cu denumirea KAPRAL au fost lansat în anul 2006 în Rusia și se comercializează în numeroase țări ale Europei de Est, în special în țările CSI. Intervenientul accesoriu Eskaro Group AB Suedia are înregistrată marca KAPRAL în Ucraina și Rusia.
12. Reclamantul SRL „Credagalex” consideră că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii, deoarece intervenientul accesoriu Eskaro Group AB, SE este un vestit producător de lacuri și vopsele, cunoscute în multe țări ale lumii, mărcile de bază ale căreia sunt : AURA, ESKARO, KONDOR, Titan și KAPRAL.
13. Din cele 5 mărci de bază ale Eskaro Group AB, SE (5 branduri), pîrîtul a depus spre înregistrare 4 mărci identice cu mărcile intervenientului, și anume: KAPRAL, KONDOR nr. înregistrare 21515, ESKARO nr. Depozit 027666 (respinsă de AGEPI ca urmare a opoziției depuse de Eskaro Group AB) și AURA nr. depozit 027792 anulată prin hotărârea Curții de Apel Chișinău, menținută prin decizia Colegiului civil, Comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 15.01.2014 nr. 2ra-145/14.

14. Astfel, reclamantul a indicat că, coincidența semnelor depuse de pîrît spre înregistrare la AGEPI cu brandurile intervenientului accesoriu Eskaro Group AB nu este întâmplătoare și reprezintă un act deliberat de rea-voință.
15. Reclamantul SRL „Credagalex” prin acțiunea reconvențională solicită constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010, și anularea mărcii verbale KAPRAL nr. 21669 din 20.07.2011 înregistrată pe numele SA „Supraten”.
16. La **26 iunie 2014**, „**Eskaro Group AB**” a depus la Curtea de Apel Chișinău cerere de chemare în judecată împotriva Societății pe Acțiuni „Supraten”, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii (cauza civilă nr. 2-53/14, jud. Nina Cernat). Prin încheierea instanței din 19 septembrie 2016, pricinile civile au fost conexeate într-o singură procedură.
17. În motivarea cerințelor sale, „Eskaro Group AB” a indicat că, este un vestit producător de lacuri și vopsele, cunoscute în multe țări ale lumii, fiind prezent pe piață din anul 1975.
18. Produsele marcate cu denumirea KAPRAL au fost lansat în anul 2006 în Rusia și se comercializează în țările Europei de Est, în special în țările CSI. Intervenientul accesoriu Eskaro Group AB Suedia are înregistrată marca KAPRAL în Ucraina și Rusia.
19. A indicat că din cele 5 mărci de bază ale Eskaro Group AB, SE (5 branduri), pîrîtul a depus spre înregistrare 4 mărci identice cu mărcile intervenientului, și anume: KAPRAL, KONDOR nr. înregistrare 21515, ESKARO nr. Depozit 027666 (respinsă de AGEPI ca urmare a opoziției depuse de Eskaro Group AB) și AURA nr. depozit 027792 anulată prin hotărârea Curții de Apel Chișinău, menținută prin decizia Colegiului civil, Comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 15.01.2014 nr. 2ra-145/14.
20. Reclamantul „Eskaro Group AB” a invocat că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință.
21. Solicită reclamantul „Eskaro Group AB” constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010; anularea mărcii verbale KAPRAL nr.21669 din 20.07.2011 înregistrată pe numele SA „Supraten”, precum și încasarea de la pârât a cheltuielilor de judecată.
22. La data de 15.10.2014 „Eskaro Group AB” a depus cerere de modificare a obiectului acțiunii solicitînd suplimentar constatarea faptului că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcilor verbale CONDOR nr. 18413 (clasa 02) și nr.21515 KONDOR KOHДOP (clasele 01, 19, 35), KAPRAL nr. de depozit 027793 din 17.09.2010, anularea mărcilor verbale nr. 18413 CONDOR (clasa 02) și nr.21515 KONDOR KOHДOP (clasele 01, 19, 35) (f.d.66, vol.I).
23. În ședința de judecată, reprezentantul SA „Supraten” – Iulian E. Iorga, s-a prezentat, a susținut integral acțiunea depusă de SA „Supraten” și a

solicitat respingerea cererilor depuse de SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB”.

24. Reprezentantul intimaților SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB” – Dodi Ariadna, în ședința de judecată s-a prezentat și a susținut acțiunile depuse de SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB”, solicitând admiterea cerințelor, cu respingerea acțiunii înaintate de SA „Supraten”.
25. Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în ședința de judecată s-a prezentat și a indicat că, dat fiind faptul că nu sunt invocate careva pretenții față de AGEPI și, corespunzător, Agenția nu invocă pretenții față de părțile implicate în litigiu, aprecierea faptului dacă pârâtul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, îl lăasă la decizia instanței de judecată, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de părți.

Aprecierea instanței :

26. Audiind reprezentanții părților, apreciind pretențiile formulate în acțiune în raport cu probele prezentate, administrându-le pertinența și temeinicia prin prisma legislației ce guvernează raportul juridic litigios, instanța de judecată consideră că acțiunea SA „Supraten” urmează a fi respinsă, ca neîntemeiată, iar cererile SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB”, urmează a fi admise, din următoarele considerente.
27. Din actele cauzei rezultă cu certitudine că, la data de 17.09.2010, reclamantul SA „Supraten” a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii verbale KAPRAL КАПРАЛ, pentru clasele CIPS 01, 02, 19, 35 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.
28. Cererii KAPRAL КАПРАЛ i s-a atribuit numărul de depozit 013688 cu data depunerii - 17.09.2010.
29. La 20.07.2011 AGEPI a dispus înregistrarea mărcii KAPRAL КАПРАЛ atribuindu-i numărul de ordine 21669 (f.d.7, vol.I).
30. La data de 16.06.2011 SA „Supraten” a înregistrat marca nr. 21515 KONDOR КОНДОР, nr. de depozit 027791 pentru clasele 01, 19, 35.
31. La data de 29.06.2009 SA „Supraten” a înregistrat marca nr. 18413 CONDOR nr. de depozit 023978 pentru clasa 02 (Clasificarea de la Nisa) - vopsele, firnisuri, lacuri; substanțe de protecție contra ruginii și contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanți; rășini naturale în stare brută; metale sub formă de foițe și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi și artiști.
32. Invocînd faptul că SA „Supraten” ar fi acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcilor SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB” au depus acțiuni în instanța de judecată.
33. Potrivit art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor *„marcă – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice”*.
34. În conformitate cu art. 6 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor *„titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite prin*

înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.”

35. Potrivit art. 9 din Codul civil, *persoanele juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri.*
36. Din actele pricinii rezultă că, mărcile înregistrate de SA „Supraten”, precum și mărcile utilizate de „Eskaro Group AB” pe o perioadă îndelungată de timp (marca KAPRAL КАПРАЛ fiind înregistrată și în Federația Rusă și Ucraina), sunt identice.
37. S-a stabilit că, SA „Supraten” a înregistrat marca KAPRAL КАПРАЛ pentru toate produsele din clasele 01, 02, 19, 35, conform clasificatorului (CIPS), marca CONDOR pentru clasa 02, marca KONDOR КОНДОР, pentru clasele 01, 19, 35, ceea ce intră în sfera de interese a Eskaro Group AB, or, sferele de activitate ale SA „Supraten” și Eskaro Group AB sunt similare. Potrivit contractului de vânzare-cumpărare din 03.04.2014 pe teritoriul Republicii Moldova produsele SRL „Eskaro Color” (care face parte din concernul Eskaro Group AB), sunt comercializate prin intermediul SRL „Credagalex”.
38. Analizând actele cauzei, instanța ajunge la concluzia că, SA „Supraten” fiind o companie, ce are ca gen de activitate comercializarea materialelor de construcție, inclusiv a vopselei, lacurilor, emailurilor, etc., nu poate invoca că nu cunoștea despre existența pe piață a produselor din aceeași categorie marcate cu mărcile reclamantului Eskaro Group AB – KAPRAL,.
39. Astfel, SA „Supraten” a obținut protecția asupra unor mărci, care, de fapt, nu-i aparține, fiind proprietatea Eskaro Group AB, respectiv cererile de înregistrare a mărcilor „KAPRAL КАПРАЛ” cu nr. de depozit 013688, KONDOR КОНДОР nr. de depozit 027791 și CONDOR nr. de depozit 023978, au fost depuse cu rea-credință, aducând atingere intereselor reclamantului Eskaro Group AB.
40. Instanța de judecată reține în acest sens și concluziile Curții Supreme de Justiție expuse în decizia nr. 2ra-145/14 din 15 ianuarie 2014 prin care s-a indicat că faptul cunoașterii de către SA „Supraten” că mărcile aparțin AS Eskaro și că aceasta se promovează pe teritoriul Republicii Moldova se confirmă și prin depunerea de către SA „Supraten” spre înregistrare a mai multor mărci comerciale ale AS Eskaro (ESKARO nr. depozit 027666, refuzată de AGEPI în baza art. 8 alin. (4) lit. a) al Legii privind protecția mărcii, KAPRAL nr. depozit 027793 și KONDOR nr. depozit 027791).
41. Instanța reține în acest sens că, un comerciant de bună-credință, în activitatea sa are ca scop și identificarea produselor și serviciilor proprii, pentru a le deosebi de cele ale altor comercianți, în fața consumatorului. Astfel, alegerea de către SA „Supraten” a aceluiasi semn pentru înregistrarea ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi calificată ca o coincidență, ci un act deliberat de rea-credință, efectuat și în

scop de blocaj al activității reclamanților Eskaro Group AB și SRL „Credagalex”.

42. În consecință, instanța conchide că, în speță, SA „Supraten” nu a acționat doar cu rea-credință, dar și contrar bunelor moravuri și normelor juridice, solicitând înregistrarea intenționată pe numele său a unor mărci, despre care cunoștea cu certitudine că nu-i aparțin.
43. Conform art. 2 a Convenției de la Paris protecția proprietății industriale încheiată la 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea reclamantului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, care indică că *cetățenii fiecărei țări a uniunii se vor bucura în toate celelalte țări ale uniunii, în ceea ce privește protecția proprietății industriale, de avantajele pe care legile respective le acordă în prezent sau le vor acorda în viitor naționalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile prevăzute în mod special de prezenta convenție. În consecință, ei se vor bucura de aceeași protecție ca naționalii și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților impuse naționalilor.*
44. Instanța reține și prevederile art. 6^{septies} alin.(1) al Convenției de la Paris din 20 martie 1893 pentru protecția proprietății industriale, la care R. Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, care indică că, *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 aceasta, să ceară transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale.*
45. Potrivit art. 21 alin.(1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, *„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; solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.*
46. 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 că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credință, de către altă persoană, pentru produse și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară și care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.

47. *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.*
48. În consecință, avînd în vedere faptul că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcilor KAPRAL nr. de înregistrare a mărcii 21669, KONDOR KOHДOP nr. de depozit 027791 și CONDOR nr. de depozit 023978, instanța consideră necesar de a admite cerințele SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB” și a dispune anularea mărcii KAPRAL nr. de înregistrare 21669 din 20.07.2011, KONDOR KOHДOP nr. de depozit 027791 și CONDOR nr. de depozit 023978 înregistrate pe numele SA „Supraten”.
49. În aceeași ordine de idei, cerințele SA „Supraten” urmează a fi respinse, or, fiind anulată înregistrarea mărcii KAPRAL КАПРАЛ după SA „Supraten”, decade și dreptul acestuia de apărare a drepturilor ca titular a mărcii.
50. Din considerentele enunțate mai sus, instanța de judecată, ținînd cont de circumstanțele pricinii, de înscrisurile prezentate și de prevederile legii materiale, consideră necesar de a respinge acțiunea SA „Supraten” și a admite integral acțiunile SRL „Credagalex” și „Eskaro Group AB”.
51. În conformitate cu prevederile art.238-240, 243 din CPC a R. Moldova, instanța,

Hotărâște :

Acțiunea SA „Supraten” către SRL „Credagalex” cu privire la constatarea utilizării ilegale a semnului „KAPRAL”, retragerea din circuitul comercial a mărfii, interzicerea utilizării pe viitor a acestui semn – se respinge, ca neîntemeiată.

Cererile „Eskaro Group AB” și SRL „Credagalex” – se admite.

Se constată că SA „Supraten” a acționat cu rea-credință la depunerea cererilor de înregistrare a mărcii verbale „KAPRAL КАПРАЛ” și a mărcilor „CONDOR” (clasa 02) și „KONDOR KOHДOP” (clasele 01, 19, 35).

A anula mărcile verbale KAPRAL КАПРАЛ nr. de depozit 027793 (nr. de ordine al înregistrării 21669), CONDOR (clasa 02) nr. de depozit 023978 și KONDOR KOHДOP (clasele 01, 19, 35) nr. de depozit 027791, înregistrate după SA „Supraten”.

Hotărîrea este cu drept de recurs în termen de 2 luni la Curtea Supremă de Justiție a R. Moldova.

Președintele ședinței
Judecătorul

A. Minciuna

**COPIA
CORESPUNDE
CU ORIGINALUL**