

HOTĂRÎRE

în numele Legii

24 februarie 2017

mun. Chişinău

Judecătoria mun. Chişinău (sediul Rîşcani)

Instanţa compusă din:

preşedintele şedinţei, judecătorul
grefier

Cornelia Vârlan
Valentin Titica

A examinat în şedinţa de judecată publică pricina civilă la acţiunea iniţiată de SC China Tobacco International Europe Company SRL către SRL Imperial Unit şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea înregistrării mărcii

Reclamantul a depus acţiunea dată la 12 octombrie 2016

Procedura de citare efectuată .

A constatat

Argumentele participanţilor la proces .

1. La 12 octombrie 2016 reprezentantul reclamantului SC China Tobacco International Europe Company SRL a înaintat acţiune versus SRL Imperial Unit şi Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea înregistrării mărcii verbale "DUBAO" înregistrate pe numele "Imperial Unit" SRL cu nr. de depozit 035044 din data de depozit 05.05.2014, pentru clasele 34,35, cu anularea deciziei AGEPI de înregistrare a mărcii din 14.11.2014;
2. În motivarea acţiunii a indicat că la 20.07.2005 prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 70761 eliberat de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci România (OSIM) reclamantul SC "Sinorama Industry Com" SRL, în timp modificată în denumirea SC "China Tobacco International Europe Company" SRL, prin hotărârea adunării generale a asociaţilor nr. 2 din 30.07.2007 , a devenit titular al mărcii "DUBAO" înregistrată pe cale naţională în România, cu nr. de depozit M 2005 08054, pentru clasele de produse/servicii 34, 35, clasificate conform clasificării Nisa, pe o durată de protecţie a mărcii de 10 ani .
3. Ulterior, prin decizia OSIM România din 17 decembrie 2015 cu nr. 1051526, a fost reînnoită marca depusă de către SC "China Tobacco International Europe Company" SRL cu nr. 070761 pentru clasele de produse/servicii 34,35, cu acordarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii "DUBAO"
4. De asemenea, la 28.12.2012 reclamantul a devenit titular al mărcii internaţionale "DUBAO", fiind înregistrată la Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a proprietăţii Intelectuale sub numărul N 011083128 pentru clasele 34 şi 35, cu extinderea protecţiei juridice pentru ţările UE: Bulgaria, Spania, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Marea Britanie, Franţa, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Olanda [Regatul Țărilor de Jos], Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Finlanda, Suedia. Ulterior, la 21.11.2015 reclamantul a devenit titular pentru desenele şi modelele industriale care conţine marca "DUBAO", la nivel internaţional, conform modelelor anexate la certificatele de înregistrare anexate la cerere.
5. Începând cu perioada anului 2013 reclamantul a început relaţiile sale comerciale cu Republica Moldova, încheind contracte cu companiile Sherif LTD 3300 or. Tiraspol, R. Moldova şi Impex Group LTD, potrivit cărora au fost livrate mărfuri - ţigări cu marca "D&B Comfort" varianta Red; D&B Comfort" varianta Blue; "DUBAO" varianta Black; "D&B" varianta Red; "DUBAO" varianta Black", "Golden Monkey" varianta Black. Dincolo de acest fapt, notează relaţiile directe care au avut loc în raport cu pârâtul şi persoanele afiliate acestuia. Astfel, în perioada anului 2013 dl Marin GOGU de câteva ori a fost prezent la fabrica de producere a reclamantului în vederea eventualei colaborări cu ultima şi anume, producerea şi exportarea ţigaretelor sub marca "BURN", titularul căreia este Marin GOGU, administratorul societăţii "Imperial Unit" SRL, la caz, pârât. În justificarea acestor circumstanţe anexează corespondenţa electronică datată din 2013 între reprezentantul reclamantului dna Adina IONESCU şi dl Marin GOGU ce s-a prezentat în calitate de reprezentant al "Centrum Project LLP". Deşi, pârâtul la momentul depunerii cererii

de înregistrare a mărcii "DUBAO" știa cu certitudine despre existența acestei mărci, mai cu seamă, despre caracteristica produselor sau serviciilor pentru care se utilizează marca înregistrată de către reclamant, totuși făcând abstracție, transgresând condițiile de înregistrare a mărcii, intenționat a înregistrat marca "DUBAO" la nivel național, acționând cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, generând conflict cu marca deja existentă.

6. Luând în considerație extinderea companiei SC "China Tobacco International Europe Company" SRL, cât și relațiile contractuale cu Republica Moldova, reclamantul a considerat necesar înregistrarea mărcii "DUBAO" pe teritoriul Republicii Moldova, pentru clasele 34, 35 clasificate conform clasificării Nisa, însă urmare a verificării în registrul bazei de date al AGEPI s-a constatat că, la 14.11.2014, marca "DUBAO" deja a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, titularul fiind "Imperial Unit" SRL, pentru aceleași clase 34 și 35 .
7. Prin înregistrarea mărcii *supra* de către "Imperial Unit" SRL au fost încălcate drepturile exclusive de proprietate industrială deținute de reclamant, deoarece marca înregistrată de către pârât este identică cu cea anterior înregistrată de către reclamant, care conține aceleași clase de produse/servicii [34, 35 potrivit clasificatorului Nisa], lipsită de caracter distinctiv, care în consecință duce în eroare consumatorul. Preponderent accentuiază că, oponentul la momentul depunerii cererii de înregistrare știa cu certitudine că, pe piața Republicii Moldova se utilizează o astfel de marcă de către altă persoană [la caz fiind reclamantul SC "China Tobacco International Europe Company" SRL], fapt confirmat prin relațiile comerciale dintre reclamant și pârât, precum și faptul că reclamantul se bucură de renume internațional în rândul consumatorilor, fiind evident faptul că pârâtul prin copierea mărcii încearcă să profite de renumele acesteia. Mai mult, prin înregistrarea mărcii, pârâtul generează conflict cu marca anterior înregistrată de către reclamant, având intenția de a bloca activitatea reclamantului pe teritoriul Republicii Moldova.
8. Toate aceste motive duc inevitabil la anularea înregistrării mărcii verbale/individuale "DUBAO" înregistrate de către societatea "Imperial Unit" SRL, nr. de depozit 035044 în baza deciziei de înregistrare din 14.11.2014, pentru clasele 34. 35 .
9. Potrivit prevederilor legislației naționale, înregistrarea mărcii se admite doar în cazurile și în corespundere cu condițiile Legii 38/2008, care totodată, prevede expres și exhaustiv cazurile de refuz la înregistrarea mărcii. Astfel, reieșind din prevederile art. 7 din Legea nr. 38/2008 se constată că, se refuză înregistrarea:
a) semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5. b) mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv: gl mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului. Speței sunt aplicabile și prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008 care reglementează că, se refuză înregistrarea și în cazul când marca: al este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice, precum și alin.(3) care prevede că, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.
10. Marca verbală "DUBAO" înregistrată de către pârâtul "Imperial Unit" SRL este lipsită de caracter distinctiv în raport cu marca "DUBAO" înregistrată de reclamant cu mult anterior primei. Totodată, aceasta induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea, natura produsului și/sau a serviciului. Pe plan internațional marca "DUBAO" este recunoscută ca aparținând SC "China Tobacco International Europe Company" SRL, produsele cu această marcă fiind produse în China și având anumite caracteristici calitative. Toate acestea începând cu anul 2005. Astfel, prin înregistrarea unei mărci similare în Republica Moldova se creează confuzii la deosebirea produselor și/sau serviciilor. Mai mult, consideră că, marca a fost înregistrată de "Imperial Unit" SRL având scopul să profite de renumele reclamantului, dând dovadă în același timp de rea - credință în momentul depunerii cererii de înregistrare. Or, reclamantul începând cu perioada anului 2005 este titularul mărcii "DUBAO" deținând dreptul exclusiv de a produce, comercializa/promova produsele și imaginile cu marca respectivă, fiind investit de asemenea cu dreptul de a interzice terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, precum și care generează riscul de confuzie în percepția consumatorului. Iar pârâtul a cunoscut despre aceste circumstanțe până la depunerea cererii de înregistrare a mărcii, făcând-o cu intenție și rea credință. Totodată este cert și faptul că, urmare a relațiilor comerciale dintre reclamant și administratorul/fondatorul pârâtului, ultimul știa despre utilizarea unei asemenea mărci, cu bună credință de către reclamant,

exact pentru produsele identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată de către pârât. Mai mult pârâtul știa și faptul că, marca anterior înregistrată de către reclamant se bucură de renume în România, precum și la nivel internațional, circumstanțe care deși le cunoștea, a purces spre depunerea cereri de înregistrare a mărcii, manifestându-și astfel acțiunile de rea-credință. Dincolo de aceasta, pârâtul prin utilizarea mărcii înregistrate creează confuzie cu marca anterioară, profitând în același timp de renumele acesteia, aducând atingere dreptului reclamantului.

11. În astfel de situație sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. [1] din Legea nr. 38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: a] a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; b] solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Sub acest aspect, 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 sânt 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. 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.
12. Solicită admiterea acțiunii cu dispunerea anulării înregistrării mărcii verbale "DUBAO" înregistrate pe numele "Imperial Unit" SRL cu nr. de depozit 035044 din data de depozit 05.05.2014, pentru clasele 34, 35, cu anularea deciziei AGEPI de înregistrare a mărcii din 14.11.2014.
13. În ședința de judecată reprezentanții reclamantului au susținut integral acțiunea și au solicitat admiterea acesteia în varianta în care a fost depusă.
14. Reprezentatul pârâtului în ședința de judecată și în referința depusă acțiunea nu a recunoscut și au solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată. În motivarea poziției a indicat că la data de 05.05.2014 a fost atribuit numărul de depozit 035044 pentru cererea națională verbală DUBAO, cererea fiind depusă spre înregistrare de către compania „Imperial Unit” SRL pentru produsele din clasa 34, 35 CIPS. Corespunzător la data 14.11.2016 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a R. Moldova a emis decizie de înregistrare a mărcii verbale DUBAO nr. 26506 pentru totalitatea produselor solicitate. Prin urmare pe parcursul desfășurării procedurilor de examinare a cererii AGEPI nu a depistat careva drepturi anterioare care sa-r bucura de succes pe piața R. Moldova, astfel procedurile de înregistrare a semnelor dat au fost efectuate în conformitate cu Legea Privind Protecția Mărcilor Nr. 38/2008. Având în vedere faptul că consumatorii R. Moldova nu cunosc de un produs finit cum ar fi țigăretele, compania „Imperial Unit” SRL a decis lansarea pe piața internă a unui produs nou și exclusiv pentru consumatorii interni.
15. Reclamantul a prezentat la materialele dosarului materiale care nu se referă la teritoriul R. Moldova, ne fiind clar în ce mod îi sunt prejudiciate drepturile sale asupra mărcii din România, Bulgaria, Franța, Italia etc. - pun în evidență aceste circumstanțe pentru a se ține cont de faptul că obiectelor de proprietate intelectuală îi este aplicabil principiul teritorialității, în fapt, protecția dobândită de titular asupra unui obiect de proprietate intelectuală cum ar fi modelul industrial sau marca, se răsfrânge doar asupra teritoriului Oficiului emitent, prin urmare înregistrările la care face referire Reclamantul nu sunt opozabile obiectului de proprietate intelectuală Nr. 26506.
16. Mai mult ca atât, potrivit art. 40 din Legea Privind Protecția Mărcilor Nr. 38/2008, „Opoziția (1) în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 și/sau, după caz, art. 1. Opoziții la înregistrarea mărcii pot fi formulate, de asemenea, în termen de 3 luni de la data publicării modificărilor în cererea de înregistrare a mărcii, în cazul când aceste modificări se referă la reproducerea mărcii sau la lista de produse și/sau servicii. Opoziția argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI. Opoziția se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite. Persoana care a formulat opoziția poate prezenta, în termen de o lună de la data depunerii acesteia, dovezi și argumente suplimentare în susținerea opoziției.”
17. Reclamantul a avut posibilitatea legală de a manifesta un interes real față de semnul litigios, ori prin inacțiunile sale Reclamantul singur a admis înregistrarea mărcii nr. 26506. facem referire la aceste

- prevederi, deoarece AGEPI a elaborat un cadru legislativ care oferă posibilitatea ca terții să se opună înregistrării mărcilor la care pretind.
18. Tot odată nu pot fi trecute cu vederea prevederile art. 47 din Legea Privind Protecția Mărcilor Nr. 38/2008 „Contestarea deciziilor privind cererile de înregistrare a mărcilor(1) Orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută publică. Contestația are efect suspensiv. (1) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (I), deciziile de înregistrare a mărcilor pot fi contestate de către persoanele terțe în termenul cuprins între data la care decizia a fost făcută publică și data înregistrării mărcii ” Potrivit acestei norme Reclamantul era în drept de a depune o contestație către AGEPI pentru ași revindeca drepturile la care pretinde, însă nici acest lucru nu s-a întâmplat, fapt pentru care buna credință a acțiunilor „Imperial Unit” SRL urmează a fi prezumate. Compania „Imperial Unit” SRL a acționat în mod deschis și legal, iar intenția Reclamantului este de a obține în posesie un obiect de proprietate intelectuală pe care nu la folosit pentru teritoriul R. Moldova și puțin probabil că acest lucru se va întâmpla.
19. Cît privește cele expuse de către Reclamant în cadrul pct. 1-18 din cererea de chemare în judecată, comunică următoarele: SC China Tobacco International Europe Company SRL a fost constituită în anul 2005 pe teritoriul României, ba mai mult , după cum se observă denumirea completă a întreprinderii Reclamante conține și denumirea EUROPE, CHINA, INTERNATIONAL - toate aceste elemente cu siguranță nu vor lăsa consumatorul să creadă că produsul pe care-l consumă are originea China, prin urmare nu pot fi reținute argumentele precum că consumatorul ar putea fi indus în eroare de către SRL „Imperial Unit”. Nu este clar în ce fel SRL „Imperial Unit” ar putea beneficia pe seama reputației reclamantului, precum indică acesta din urmă în cadrul pct. 12) , deoarece reputație este dobândită în urma unei utilizări efective sau în urma unor investiții de promovare, la materialele cauzei lipsesc careva probe ce ar atesta careva acțiuni pe teritoriul R. Moldova.
20. De asemenea nu sunt relevante argumentele reclamantului ce fac referire la modelul industrial nr.936952301, 002871871-0001, 002871871-0002, 002871871-0003, 002871871-0004 , deoarece modelele industriale au o limită de protecție foarte bine determinată, și anume, potrivit art. 26 din cadrul Acordului TRIPS revendicat de către R. Moldova prin *Legea a nr. 218-XV din 01 iunie 2000* „Titularul unui desen sau model industrial protejat are dreptul să împiedice terții care acționează fără consimțământul sau să fabrice, să vîndă sau să importe articole care comportă sau conțin un desen sau model care este, în totalitate sau într-o măsură substanțială, o copie a acestui desen sau model protejat, atunci cînd actele respective vor fi făcute în scopuri comerciale.” deci desenele industriale deținute de către Reclamant sunt opozabile în măsura în care se crează o confuzie, însă în cazul dat nu este vorba despre preluarea unui design deja existent sau cunoscut, ori în cazul dat Reclamantul intenționat face referire la obiecte de proprietate intelectuală care nu sunt relevante obiectului litigiului. Dacă să admită că SRL „Imperial Unit” ar purcede la introducerea în circuitul comercial a produselor marcate cu semnul DUBAO , acest pachet cu siguranță va fi însoțit de elemente distincte ce ar permite consumatorului de a distinge produsele preferate de cele ale altor agenți economici.
21. Conform art 13) pct. 2) din LEGE Nr. 161 din 12.07.2007 Privind protecția desenelor și modelelor industriale „Un desen sau un model industrial neînregistrat este protejat pe parcursul unei perioade de 3 ani de la data la care a fost făcut public pentru prima oară în Republica Moldova, în conformitate cu art. 10 alin.(1) și alin.(2).” - astfel prin Invoice-ul comercial Nr. IDDC TIEC 007 din 15 noiembrie 2013 prezentat de către Reclamant la materialele cauzei se demonstrează vădit faptul că aceste modele industriale nu mai sunt protejabile pe teritoriul R. Moldova, mai exact oricare agent economic care va utiliza în scopuri comerciale designul ce se conține în cadrul înregistrărilor prezentate de către Reclamant nu va constitui o încălcare asupra obiectului de proprietate intelectuală. Tot odată potrivit art. 20 pct. 2) Legea nr. 161-XVI din 12.07.2007 “27 Desenul sau modelul industrial neînregistrat nu conferă titularului dreptul de a interzice activitățile menționate la alin.(1) decît dacă utilizarea contestată rezultă din copierea desenului sau modelului industrial protejat .
22. Reclamantul în cadrul pct. 4) din cererea sa indică clar că produsele sale marcate cu semnul DUBAO au fost introduce în anul 2013 prin intermediul companiei Impex Grup LTD și Sheriff LTD, fapt pentru care solicită ca aceste înscrisuri să fie reținute drept probe ce atestă faptul că obiectele de proprietate intelectuală la care face referire Reclamantul nu mai sunt protejate pe teritoriul R. Moldova, iar tendința acestuia de ași revendica careva drepturi sunt tardive și nefondate.
23. Luînd în considerație faptul că nici un desen industrial sau marca nu este validată și pe teritoriul R. Moldova, put stabili că acestea nu sunt opozabile și nu dispun de protecție corespunzătoare.
24. În ședința de judecată reprezentatul intervenientului accesoriu a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată . În referința depusă

a invocat că , cererea de înregistrare a mărcii verbale DUBAO cu numărul depozitului 035044 din 05.05.2014 a fost depusă de solicitantul IMPERIAL UNIT S.R.L., pentru produsele și serviciile din clasele: 34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare CIPS).

- 25. În urma examinării semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate careva drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, la fel, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOP1) nr. 7/2014 nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii. Corespunzător, la data de 14.12.2014 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii verbale DUBAO nr. 26506 din 05.05.2014 pentru produsele și serviciile din clasele 34 și 35 conform CIPS pe numele titularului IMPERIAL Unit S.R.L.
- 26. Toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii DUBAO nr. 26506 din 05.05.2014 au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (Legea nr. 38/2008) și Regulamentului privind proceduri de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009.
- 27. Referitor la capătul de cerere privind constatarea faptului că "Imperial Unit" SRL a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 035044 DUBAO (devenită marca nr. 26506), menționează că obligația de a acționa cu bună-credință reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova.
- 28. Conform prevederilor legislației naționale art. 6 al Legii nr. 38/2008) precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică națională sau străină.
- 29. Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrarea mărcii.
- 30. AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informației referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării, toate acțiunile solicitantului fiind admise reieșind din principiile bunei credințe.
- 31. Potrivit tratatului privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului 614-XIII din 27 octombrie 1995 și Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, care prevăd în art. 3 alin. 7 și corespunzător în art. 3 alin. 4 că: „nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea.
- 32. Condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluționare: ... - indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare”. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna-credință a solicitantului. Însă, orice persoană interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanța de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.
- 33. *Astfel, conform art. 21 (1) b) al Legii nr. 38/2008*, “Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrarea 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 în scopul înregistrării anterioare 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, fost depistate carev iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.
- 34. 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.
- 35. Reclamantul invocă motive de nulitate prevăzute la art. 21 alin. (1) lit.a) din Legea nr.38/2008, cu trimitere la prevederile art.7(1), lit.a), b,) și g) și art. 5 din Legea nr.38/2008.
- 36. Conform prevederilor art. 7 (1) lit.a) ale Legii nr. 38/2008 „se refuză înregistrarea semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5 ”, iar art. 5 al Legii nr. 38/2008 prevede că "pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusive nume de persoane), litere, cifre, desene, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum și orice combinații ale acestor semne, cu condiția ca ele să poată servi la

- deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.”
37. În conformitate cu prevederile art.7(1), lit.b) a Legii nr. 38/2008 „se refuză înregistrarea mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv”. Distinctivitatea este o condiție esențială pentru înregistrarea ca marcă a unui semn, care rezultă din chiar definiția dată mărcii în art. 2 al Legii nr.38/2008: „marcă - orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice”;
38. Prevederi similare se conțin și în art. 15(1) din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS) încheiat la Marrakech la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 218-XV din 01 iunie 2000.
39. Pentru a fi distinct, semnul trebuie să aibă aptitudinea de a individualiza produsul în cadrul aceleiași categorii de produse, de a-l deosebi de produsele identice sau similare aparținând altor comercianți.
40. Conform prevederilor art. 7(1), lit.g) a Legii 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”. Urmează ca reclamantul să concretizeze cu referire la ce va fi indus în eroare consumatorul: originea geografică, calitatea ori natura produsului, cu prezentarea argumentelor de rigoare.
41. Determinarea gradului de confuzie urmează a fi realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat de către o instituție specializată în acest domeniu.
42. Mai mult, gradul de confuzie urmează să fie examinat cu referire la consumatorul mediu atât în privința produselor, cât și a producătorului. Astfel, reclamantul urmează să prezinte probe care confirmă faptul dacă eroarea s-a produs de fapt, dacă consumatorul a fost înșelat atât în privința produsului, cât și în privința producătorului.
43. În rezultatul examinării de fond de către AGEPI a cererii nr. depozit 035044 din 05.05.2014 s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii, desemnarea solicitată încadrându-se în definiția mărcii, fiind susceptibilă de reprezentare grafică și susceptibilă de a deosebi produsele și/sau serviciile unei persoane fizice juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
44. În ceea ce privește capătul de cerere privind anularea mărcii DUBAO nr. 2451 din 05.05.2014 în temeiul motivelor relative de nulitate prevăzute la art. 22 alin. O)» a) și b) din Legea nr. 38/2008, menționează că în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38/2008 “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, și în cazul când: există o marcă anterioară menționată la art. 8 alin. (2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv; există o marcă menționată la art. 8 alin. (3) și se îndeplinesc condiții prevăzute la alineatul respectiv”
45. *Cu privire solicitarea reclamantului de anulare a deciziei AGEPI de înregistrare a mărcii din 14.11.2014*, menționează că în conformitate cu prevederile art. 47 alin. (1) al Legii nr. 38/2008 ”orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută public”.
46. Astfel, după emiterea deciziei de înregistrare a mărcii din 14.11.2014, nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii. Corespunzător, la data de 14.12.2014 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii verbale DUBAO nr. 26506 din 05.05.2014.
47. Respectiv, în contextul speței date, cât și ținând cont de prevederile art. 83 alin. (3) lit.al Legii 38/2008, anularea deciziei AGEPI nu poate constitui obiectul prezentului litigiu.
48. Mai mult, conform prevederilor art. 24 alin. (2) din Legea nr. 38/2008: ”în cazul în care o marcă este declarată nulă în totalitate sau în parte, se consideră că efectele înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, nu s-au produs în aceeași măsură de la data de depozit”. Corespunzător, comunicarea hotărârii instanței de judecată este suficientă pentru a face mențiunea corespunzătoare în Registrul național al mărcilor și a publica în BOPI datele înscrise în Registru, fără a fi necesară anularea actelor juridice aferente înregistrării mărcii.
49. Pentru anularea înregistrării mărcii este suficient doar constatarea unui singur motiv invocat, astfel rămâne ca instanța să decidă în ce măsură aceste motive pot fi examinate în comun.
50. AGEPI, în calitatea sa de autoritate de stat împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală, confirmă în fața instanței de judecată înregistrarea mărcii DUBAO nr. 26506 din 05.05.2014 pentru produsele și serviciile din clasele 34 și 35 conform CIPS pe numele titularului IMPERIAL UNIT S.R.L.

- 51. Ascultând explicațiile participanților la proces, analizând probele prezentate, stabilind circumstanțele de fapt și de drept și dându-le apreciere în raport cu probele acumulate, instanța de judecată a considerat acțiunea întemeiată și posibil de admis din următoarele considerente.
- 52. În conformitate cu art. 240 al. (3) CPC, (3) instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.
- 53. Acest text de lege, presupune limitarea la obiectul acțiunii depuse de reclamant și la temeiurile invocate de acesta, atât în fapt cât și în drept, în motivarea obiectului acțiunii constituit din aceste pretenții.
- 54. Potrivit art.118 alin.(1) Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
- 55. În ședința de judecată s-a constatat că , prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 70761 din 20.07.2005 Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci România (OSIM) SC "Sinoroma Industry Com" SRL, a acordat în temeiul Legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice pentru marca nr. 70761 "DUBAO" (f.d 17-22)
- 56. Prin hotărârea adunării generale a asociaților nr. 2 din 30.07.2007 , SC "Sinoroma Industry Com" SRL, își modificată în denumirea SC "China Tobacco International Europe Company" SRL (f.d 11-16)
- 57. Astfel a devenit titular al mărcii "DUBAO" înregistrată pe cale națională în România, cu nr. de depozit M 2005 08054, pentru clasele de produse/servicii 34, 35, clasificate conform clasificării Nisa, pe o durată de protecție a mărcii de 10 ani , începînd cu 20 .07 .2005 . (f.d 19)
- 58. Ulterior, prin decizia OSIM România din 17 decembrie 2015 cu nr. 1051526, a fost reînnoită marca depusă de către SC "China Tobacco International Europe Company" SRL cu nr. 070761 pentru clasele de produse/servicii 34,35, cu acordarea certificatului de reînnoire a înregistrării mărcii "DUBAO" (f.d 23 - 26)
- 59. De asemenea, la 28.12.2012 reclamantul a devenit titular al mărcii internaționale "DUBAO", fiind înregistrată la Biroul Internațional al Organizației Mondiale a proprietății Intelectuale sub numărul N 011083128 pentru clasele 34 și 35, cu extinderea protecției juridice pentru țările UE: Bulgaria, Spania, Cehia, Danemarca, Germania, Estonia, Grecia, Marea Britanie, Franța, Italia, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Olanda [Regatul Țărilor de Jos], Polonia, Portugalia, România, Slovacia, Slovenia, Finlanda, Suedia. Ulterior, la 21.11.2015 reclamantul a devenit titular pentru desenele și-modelele industriale care conține marca "DUBAO", la nivel internațional, conform modelelor anexate la certificatele de înregistrare anexate la cerere.(f.d 24-26)
- 60. Începînd cu perioada anului 2013 reclamantul a început relațiile sale comerciale cu Republica Moldova, încheind contracte cu companiile Sherif LTD 3300 or. Tiraspol, R. Moldova și Impex Group LTD, potrivit cărora au fost livrate mărfuri - țigări cu marca "D&B Comfort" varianta Red; D&B Comfort" varianta Blue; "DUBAO" varianta Black; "D&B" varianta Red; "DUBAO" varianta Black", "Golden Monkey" varianta Black , fapt confirmat prin copiile facturilor nr. IDD CTIEC 007; nr. IDD CTIEC 014.(f.d 47-51,56-58)
- 61. Potrivit extrasului din poșta electronică din 29 august 2013 , Marin Gogu ce s-a prezentat în calitate de reprezentant al "Centrum Project LLP" a expediat o scrisoare către reprezentantul reclamantului Adina Ionescu cu inițiativa de a colabora , invocînd că au pregătit un desain al pachetului în limba engleză etc... Tot odată invocînd că proiectul a ajuns la etapa finală , termenul este limitat și trebuie să reușească să intre pe piață în toamna anului 2013 .(f.d 55)
- 62. Cercetînd materialele cauzei , instanța a constatat cu certitudine că , la 14.11.2014 de către "Imperial Unit" SRL la AGEPI a fost înregistrată marca "DUBAO" pe teritoriul Republicii Moldova, pentru clasele 34, 35 clasificate conform clasificării Nisa . (f.d 52-53)
- 63. Toto odată SC "China Tobacco International Europe Company" SRL, dorind extinderea companiei pe teritoriul Republica Moldova a considerat necesar înregistrarea mărcii "DUBAO" însă a constatat că, la 14.11.2014, marca "DUBAO" deja a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, titularul fiind "Imperial Unit" SRL, pentru aceleași clase 34 și 35 .
- 64. Astfel , la 12 octombrie 2016 s-a adresat în instanță cu cerere privind anularea mărcii "DUBAO" înregistrate la nivel internațional de către Imperial Unit SRL invocînd că ultimul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, generând conflict cu

marca deja existentă.

???

65. Instanța cercetînd materialele cauzei a constatat că prin înregistrarea mărcii *supra* de către "Imperial Unit" SRL au fost încălcate drepturile exclusive de proprietate industrială deținute de reclamant, deoarece marca înregistrată de către pârât este identică cu cea anterior înregistrată de către reclamant, care conține aceleași clase de produse/servicii [34, 35 potrivit clasificatorului Nisa], lipsită de caracter distinctiv, care în consecință duce în eroare consumatorul.
66. "Imperial Unit" SRL la momentul depunerii cererii de înregistrare știa cu certitudine că, pe piața Republicii Moldova se utilizează o astfel de marcă de către altă persoană și anume SC "China Tobacco International Europe Company" SRL, fapt confirmat prin relațiile comerciale dintre reclamant și pârât, precum și faptul că reclamantul se bucură de renume internațional în rândul consumatorilor, fiind evident faptul că pârâtul prin copierea mărcii încearcă să profite de renumele acesteia.
67. Mai mult, prin înregistrarea mărcii, pârâtul generează conflict cu marca anterior înregistrată de către reclamant, avînd intenția de a bloca activitatea reclamantului pe teritoriul Republicii Moldova.
68. Potrivit prevederilor art. 5 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, pot constitui mărci orice semn: a) susceptibile de reprezentare grafică - cuvinte [inclusiv nume de persoane], litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; b) sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
69. Protecția proprietății industriale este reglementată de prevederile art. 2 din Convenția de la Paris pentru protecția Proprietății Industriale din 20 martie 1883, ratificată de Republica Moldova prin HP nr. 1328-XII din 11.03.1993 care statuează 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 acorda 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 naționali și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților impuse naționalilor.
70. Totodată, potrivit art. 10 bis din Convenție sus menționate, Țările Uniunii sînt obligate să asigure cetățenilor Uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale. Constituie un act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială. Va trebui să fie interzise mai ales: - orice fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent: - afirmațiile false, în exercitarea comerțului, care sînt de natură să discrediteze întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; - indicațiile sau afirmațiile a căror folosire, în exercitarea comerțului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricație, caracteristicile, aptitudinea la întrebuintare sau cantitatea mărfurilor. Mai mult, potrivit legislației naționale și anume, Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, prin norma art. 4 definește cert noțiunea de *concurență neloială* - orice acțiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenței, care este contrară uzanțelor oneste în activitatea economică.
71. Conform prevederilor legislației R Moldova, înregistrarea mărcii se admite doar în cazurile și în corespundere cu condițiile Legii 38/2008, care totodată, prevede expres și exhaustiv cazurile de refuz la înregistrarea mărcii.
72. Astfel, reieșind din prevederile art. 7 lit a) din Legea nr. 38/2008 se constată că, se refuză înregistrarea semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5, iar potrivit lit b) mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv: g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.
73. Reieșind din cele menționate instanța consideră că speței sunt aplicabile și prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008 care reglementează că se refuză înregistrarea și în cazul când marca: al este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice, precum și alin. (3) care prevede că, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobîndit anterior, altul decît cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului

de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejată sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejată conform legii.

74. Reieșind din prevederile citate instanța remarcă faptul că marca verbală "DUBAO" înregistrată de către "Imperial Unit" SRL este lipsită de caracter distinctiv în raport cu marca "DUBAO" înregistrată de reclamant cu mult anterior primei. Totodată, această induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea, natura produsului și/sau a serviciului.

75. Pe plan internațional marca "DUBAO" este recunoscută ca aparținând SC "China Tobacco International Europe Company" SRL, produsele cu această marcă fiind produse în China și având anumite caracteristici calitative. Toate acestea începând cu anul 2005.

76. Astfel, prin înregistrarea unei mărci similare în Republica Moldova se creează confuzii la deosebirea produselor și/sau serviciilor, iar marca a fost înregistrată de "Imperial Unit" SRL având scopul să profite de renumele reclamantului, dând dovadă în același timp de rea - credință în momentul depunerii cererii de înregistrare. Or, reclamantul începând cu perioada anului 2005 este titularul mărcii "DUBAO" deținând dreptul exclusiv de a produce, comercializa/promova produsele și imaginile cu marca respectivă, fiind investit de asemenea cu dreptul de a interzice terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată, precum și care generează riscul de confuzie în percepția consumatorului. Iar pârâtul a cunoscut despre aceste circumstanțe până la depunerea cererii de înregistrare a mărcii, facând-o cu intenție și rea credință.

77. Totodată este cert și faptul că, urmare a relațiilor comerciale dintre reclamant și administratorul/fondatorul pârâtului, ultimul știa despre utilizarea unei asemenea mărci, cu bună credință de către reclamant, exact pentru produsele identice cu cele pentru care marca a fost înregistrată de către pârât. Mai mult pârâtul știa și faptul că, marca anterior înregistrată de către reclamant se bucură de renume în România, precum și la nivel internațional, circumstanțe care deși le cunoștea, a purces spre depunerea cereri de înregistrare a mărcii, manifestându-și astfel acțiunile de rea-credință. Dincolo de aceasta, pârâtul prin utilizarea mărcii înregistrate creează confuzie cu marca anterioară, profitând în același timp de renumele acesteia, aducând atingere dreptului reclamantului.

78. În astfel de situație sunt aplicabile prevederile art. 21 alin. [1] din Legea nr. 38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: a) a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; b) solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Sub acest aspect, 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 sânt 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. 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.

79. Astfel, instanța nu poate lua în considerație afirmațiile reprezentatului intervenientului AGEPI precum că, acțiunea urma a fi înaintată la Curtea de Apel, deoarece potrivit art. 22 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță, și în cazul în care există un drept anterior menționat la art. 8 alin. (3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv.

80. După cum rezultă din materialele cauzei, înregistrarea mărcii "DUBAO" de către pârât, constituie o ingerință nejustificată a dreptului la libertatea creației, corect invocată de către reclamant.

81. Reieșind din cele menționate instanța va dispune anularea mărcii verbale DUBAO înregistrată pe numele SRL Imperial Unit cu nr. de depozit 035044 din data de depozit 05.05.2014,

pentru clasele 34, 35 , cu anularea deciziei AGEPI (Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală) de înregistrare a mărcii din 14 noiembrie 2014.

82. Conform art. 94 CPC, Instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească părții care a avut câștig de cauză toate cheltuielile de judecată, în acest caz instanța a constatat că partea care a câștigat procesul nu a solicitat încasarea cheltuielilor judiciare .

83. În conformitate cu art. art. 238-242 CPC, art. art. 5,7, 8,9, 21, 22, 83 alin. 3 Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor , art. 10,11 CC instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Acțiunea inițiată se admite .

Se dispune anularea mărcii verbale DUBAO înregistrată pe numele SRL Imperial Unit cu nr. de depozit 035044 din data de depozit 05.05.2014 , pentru clasele 34, 35 , cu anularea deciziei AGEPI (Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală) de înregistrare a mărcii din 14 noiembrie 2014.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul judecătorei mun. Chișinău (sediul Râșcani) .

Președintele ședinței,

judecătorul

C. Vârlan

