

HOTĂRÎRE ÎN NUMELE LEGII

11 decembrie 2012

mun. Chișinău

Curtea de Apel Chișinău

Având în componența sa pe:

Președintele ședinței de judecată,
judecătorul

Secrieru Ion

Grefier

Butnariuc Mihaela

examinând în ședința publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de TKS SA Avenue Mathieu către Agenția de Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu SWATCH AG, cu privire la recunoașterea mărcilor „ICE-WATCH”, „eswatch” și iswatch” ca fiind nesimilare până la gradul de confuzie și anularea deciziei Comisiei de Contestație a AGEPI nr. 881 din 23.01.2011

c o n s t a ț ă

TKS SA Avenue Mathieu a depus cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu SWATCH AG, cu privire la recunoașterea mărcilor „ICE-WATCH”, „eswatch” și iswatch” ca fiind nesimilare până la gradul de confuzie și anularea deciziei Comisiei de Contestație a AGEPI nr. 881 din 23.01.2011.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, a solicitat protecția pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii „ICE-WATCH” conform cererii internaționale nr. 1029087 pentru produsele clasei 14 din clasificatorul internațional de produse și servicii.

În procesul examinării, conform prevederilor art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008, AGEPI a emis refuz de înregistrare a semnelor reclamantului pentru produsele clasei 14 în baza mărcilor nr. 962367 „eswatch” și nr. 962366 „iswatch”, titularul cărora este compania elvețiană SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD).

Indică reclamanta că pretențiile acesteia sunt bazate inclusiv și pe prevederile alin. (5) art. 8 legii 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor care prevede că: „Nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin. (1) și (4), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea semnelor ulterioare, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice.”

109

Susține reclamanta că, TKS S.A. este o renumită companie belgiană care se ocupă, printre altele, de confecționarea ceasurilor și instrumentelor pentru măsurarea timpului.

Suplimentar indică reclamanta că, în timpul unei vizite în China în an. 1994, dl Jean-Pierre Lutgen, președintele companiei, a decis să includă ceasurile în oferta companiei de cadouri corporative.

În anul 2006 conceptul acestor noi produse a fost dezvoltat și compania a început să ofere ceasuri ca parte a colecțiilor cu zece componente esențiale interschimbabile, cum ar fi curelușa de ceas, indicatoare, etc. Ceasurile companiei cu marca ICE-WATCH au fost proiectate în Belgia, asamblate în China cu un mecanism japonez fabricat de firma Miyota.

Ceasurile companiei sunt vândute în cutii comerciale distinctive oferite cadou, numite Be- cubic, care se modifică în privința colecției (cutiile Be-cubic sunt executate din plastic sau silicon, în dependență de materialul curelușei de ceas) și culorii ceasurilor și pot fi aranjate una deasupra celeilalte. De asemenea, ea poate fi utilizată în calitate de pușculiță. Prețul accesibil al ceasurilor și capacitatea cutiilor de a fi unite între ele îi provoacă pe consumatori să le colecționeze.

Indică reclamantul că compania folosește pe larg și continuu marca sa ICE-WATCH din luna decembrie 2006. Produsele companiei inscripționate cu marca ICE-WATCH sunt comercializate în mai multe țări din lume inclusiv în Algeria, Andora, Angola, Argentina, Australia, Austria, Bahrain, Belgia, Bosnia și Herțegovina, Botswana, Brazilia, Bulgaria, Canada, Chile, China, Columbia, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca, Egipt, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Hong Kong, Ungaria, India, Indonezia, Iran, Irak, Irlanda, Israel, Italia, Coasta de Fildeș, Japonia, Iordania, Kenya, Kuwait, Liban, Libia, Luxemburg, Macao, Macedonia, Madagascar, Malta, Mauritius, Mexic, Muntenegru, Maroc, Namibia, Țările de Jos, Noua Zeelandă, Nigeria, Norvegia, Oman, Panama, Peru, Filipine, Polonia, Portugalia, Qatar, Rusia, Ruanda, Insula Reuniunii, Arabia Saudită, Senegal, Serbia, Singapore, Slovacia, Africa de Sud, Spania, Swaziland, Suedia, Elveția, Siria, Taiwan, Tanzania, Thailanda, Tunisia, Turcia, Uganda, Emiratele Arabe Unite, Regatul Unit, SUA, Venezuela, Yemen, Zambia, Zimbabwe.

Produsele companiei cu marca ICE-WATCH sunt extrem de populare, și sunt disponibile consumatorilor prin intermediul a peste 7300 de puncte de vânzare din lume, în anul 2010 circa 1,820,000 de ceasuri, iar până la finele anului 2011 circa 6,000,000 de ceasuri au fost vândute.

Compania, de asemenea, deține un website localizat la adresa www.ice-watch.com, care are un magazin electronic unde produsele companiei cu marca dată sunt disponibile pentru vânzare și website-ul căreia poate fi accesat de către utilizatorii Internet din întreaga lume.

Compania, de asemenea, a suportat cheltuieli semnificative pentru promovarea și publicitatea produselor sale cu marca ICE-WATCH prin intermediul a diferitor mijloace mass - media.

Mai indică reclamanta că compania a participat la numeroase târguri și expoziții importante din întreaga lume. Consumatorii, membri ai societății și activității comerciale, identifică și recunosc produsele și serviciile inscripționate cu

102
marca menționată ca aparținând companiei TKS S.A. și nu altor întreprinderi. Datorită utilizării extinse și continue, inclusiv publicității și promovării pe larg a produselor cu marca ICE-WATCH în întreaga lume, marca dată a dobândit un caracter distinctiv și este asociată inerent cu compania.

Susține reclamanta că marca ICE-WATCH a fost depusă spre înregistrare/înregistrată în întreaga lume.

Menționează reclamanta că la data de 20 august 2007 compania elvețiană Swatch AG a depus opoziție împotriva cererii pentru marca comunitară nr. 5549209 ICE-WATCH în baza înregistrării anterioare a mărcii SWATCH, inclusiv a înregistrării internaționale nr. 506123 din 9 septembrie 1986 pentru produsele clasei 14 și care desemnează câteva state membre ale Uniunii Europene.

Părțile au încercat să găsească o soluție amiabilă și la 15 și 20 mai 2008 au semnat un „Acord de Coexistență”.

După semnarea acestui Acord de către ambele părți, Swatch AG și-a retras opoziția la 2 iulie 2008. Din faptul retragerii opoziției se poate de tras concluzia că TKS a respectat obligațiunile prevăzute în Acordul de Coexistență.

Indică reclamanta că, în pofida existenței acordului de coexistență Swatch a expediat o scrisoare recomandată companiei TKS la 5 iunie 2009, în care a invocat trei pretinse încălcări a Acordului de Coexistență de către TKS.

În consecință, Swatch a anunțat încetarea Acordului de Coexistență cu efect imediat.

În baza Acordului de Coexistență, încheiat între părți, Reclamantul a depus cererea internațională de înregistrare a mărcii sale „ICE-WATCH” nr. 1029087 cu desemnarea Republicii Moldova.

Susține reclamanta că, pe parcursul întregii perioade de opoziție, s-a dirijat și a acționat în conformitate cu Condițiile Acordului de Coexistență.

~~Ulterior Swatch a depus opoziții împotriva cererilor de marcă ale reclamantului în diverse țări.~~

~~Indică reclamanta că încetarea unilaterală de către Swatch a Acordului de Coexistență nu a fost considerată valabilă de către compania TKS SA, din aceste considerente reclamanta a contactat juriști din Elveția pentru a verifica această chestiune și a intentat o acțiune împotriva companiei Swatch pentru a stabili valabilitatea încetării unilaterale de către Swatch și pentru a demonstra faptul că Acordul de Coexistență era încă în vigoare.~~

Conform alin. (1) art. 13 legii 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor: „Titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse și/sau servicii care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțământul său.”

Hotărârea Curții din Bern a fost emisă în favoarea companiei TKS SA în august 2011. Astfel potrivit extrasului din Hotărârea nominalizată se declară că: încetarea din 5 iunie 2009 de către pârât a acordului de coexistență cu privire la mărcile ICE-WATCH și SWATCH încheiat de către părți la 15 și 20 mai 2008, nu are niciun efect juridic; acordul de coexistență cu privire la mărcile ICE-WATCH și SWATCH, încheiat de către părți la 15 și 20 mai 2008, este valabil și obligatoriu pentru părți;

103

În admiterea parțială a revendicărilor: pârâtului i se interzice să depună opoziție împotriva cererilor aflate în proces de examinare sau cererilor viitoare depuse de reclamant pentru înregistrarea mărcii combinate în care cuvintele Ice și Watch sunt reprezentate în felul următor: în caz de nerespectare a dispoziției date, pârâtului i se poate aplica o amendă de 10,000 franci elvețieni - conform articolului 292 SPC privind neîndeplinirea unei hotărâri oficiale, dacă nu respectă hotărârea emisă de un organ competent sau un funcționar competent cu referire la amenințarea prezentului articol; pârâtul este condamnat să retragă următoarele opoziții formulate împotriva înregistrării mărcii combinate „Ice-Watch” a reclamantului:

- i) opoziția nr. 91193323 din 8 ianuarie 2010 depusă în SUA împotriva cererii de marcă a Reclamantului nr. 77572373 din 17 septembrie 2008, în clasa internațională 14;
- ii) opoziția nr. 2005066 din 7 aprilie 2010 depusă la „Oficiul Benelux de Proprietate Intelectuală” împotriva cererii de marcă a Reclamantului nr. 1194799 din 4 ianuarie 2010, în clasa internațională 14;
- iii) opoziția din 28 aprilie 2010 depusă la Oficiul de Proprietate Intelectuală din Noua Zeelandă împotriva cererii de marcă a Reclamantului nr. 817985 în clasa internațională 14;
- iv) opoziția din 18 mai 2010 depusă la Oficiul de Proprietate Intelectuală din Singapore împotriva cererii de marcă a Reclamantului nr. T10/02705D în clasa internațională 14 referitor la înregistrarea internațională nr. 102908;
- v) opoziția din 1 iulie 2010 depusă în Croația împotriva cererii de marcă a Reclamantului nr. 1029087 din 7 ianuarie 2010 în clasa internațională 14;
- vi) opoziția din 15 iulie 2010 depusă la Institutul Federal Elvețian de Proprietate Intelectuală împotriva cererii de marcă internațională a Reclamantului nr. 1029087 din 7 ianuarie 2010, în clasa internațională 14;
- vii) opoziția din 12 august 2010 depusă în Islanda împotriva înregistrării mărcii internaționale a Reclamantului nr. 1029087 din 7 ianuarie 2010, în clasa internațională 14;
- viii) opoziția din 13 septembrie 2010 depusă în Albania împotriva cererii de marcă internațională a Reclamantului nr. 1029087 din 7 ianuarie 2010, în clasa internațională 14;
- ix) opoziția din 6 octombrie 2010 depusă în Monaco împotriva cererii de marcă internațională a Reclamantului nr. N/50064 din 25 iunie 2010, în clasa internațională 14;
- x) opoziția din 1 noiembrie 2010 depusă în Panama împotriva cererii de marcă nr. 188944 a Reclamantului din 7 aprilie 2010, în clasa internațională 14;
- xi) opoziția din 25 octombrie 2010 depusă în Ecuador împotriva înregistrării mărcii nr. 231190 a Reclamantului din 23 iunie 2010, în clasa internațională 14;
- xii) opoziția din 19 noiembrie 2010 depusă în China împotriva cererii de marcă internațională nr. 1029087 a Reclamantului din 2 martie 2010, în clasa internațională 14;
- xiii) opoziția din 1 decembrie 2010 depusă Oficiul European de Armonizare împotriva cererii de marcă internațională nr. 1029087 a Reclamantului din 7 ianuarie 2010, în clasa internațională 14;

104

xiv) opoziția din 3 decembrie 2010 depusă în Haiti împotriva cererii de marcă nr. 385-F a Reclamantului din 23 iunie 2010, în clasa internațională 14;

xv) opoziția depusă în an. 2010 în Columbia împotriva cererii de marcă nr. 10002178 a Reclamantului din 12 ianuarie 2010, în clasa internațională 14;

xvi) opoziția din 14 decembrie 2010 depusă în Republic Dominicană împotriva cererii de marcă nr. 201015227 a Reclamantului din 1 iulie 2010, în clasa internațională 14;

xvii) opoziția din 30 decembrie 2010 depusă în Macedonia împotriva cererii de marcă internațională nr. 1029087 din 7 ianuarie 2010, solicitată spre înregistrare de către Reclamant în clasa internațională 14;

xvi ii) opoziția din 12 ianuarie 2011 depusă în Kuweit împotriva cererii de marcă nr. 108893 din 12 ianuarie 2010, solicitată spre înregistrare de către Reclamant în clasa internațională 14;

În caz de nerespectare a dispoziției date, pârâtului i se poate aplica o amendă de 10,000 franci elvețieni - conform articolului 292 SPC privind neîndeplinirea hotărârii oficiale, dacă nu respectă hotărârea emisă de un organ competent sau un funcționar competent cu referire la amenințarea din prezentul articol.”

Indică reclamanta că înainte de emiterea hotărârii Curții din Bern, TKS a obținut hotărâri favorabile în Ecuador, Columbia, Japonia, Macao, Kuweit, Croația și Cuba în privința opozițiilor depuse de către Swatch împotriva cererilor de marcă ale companiei TKS.

Mai susține reclamanta că, majoritatea țărilor, în care se practică emiterea refuzurilor pe motive relative, nu au refuzat înregistrarea mărcii ICE-WATCH în baza drepturilor anterioare ale companiei Swatch, în cazul dacă a fost emis refuz, acesta avea la bază alte motive, astfel fiind cazul în Bosnia și Herțegovina, China, Cuba, Egipt, Croația, Islanda, Coreea de Nord, Macedonia, Norvegia, Federația Rusă, Singapore, Siria, Turkmenistan și Turcia

Întru susținerea poziției sale procesuale, reclamanta mai indică că mărcile aflate în conflict, SWATCH și ICE-WATCH, nu sunt similare, marca anterioară fiind o marcă verbală ce constă din șase litere scrise într-un singur rând.

Mai indică reclamanta că marca contestată reprezintă o marcă figurativă care a fost acceptată de către SWATCH în acordul de coexistență semnat în mai 2011. Marca contestată constă din două elemente verbale, și anume ICE și WATCH, reprezentată cu elementul ICE deasupra elementului WATCH, ambele fiind separate de o linie orizontală.

Elementul ICE reprezintă elementul dominant, deoarece este executat cu caractere mai mari decât elementul WATCH. În plus, elementul ICE este combinat cu un element grafic, și anume care constituie un element distinctiv al colecției de ceasuri ICE-WATCH.

Indică reclamantul că dat fiind că elementul WATCH este descriptiv pentru produse, și anume, ceasuri, elementul dominant este cuvântul ICE.

Din punct de vedere vizual, mărcile diferă în mod evident datorită elementului figurativ al mărcii ICE-WATCH, și anume marca ICE-WATCH ce constă din două cuvinte situate unul deasupra celuilalt și separate de o linie prin adăugarea caracterelor distinctive și a elementului grafic.

105

Marca contestată este mai lungă și mai complexă decât mărcile SWATCH sau iswatch.

Mărcile SWATCH și iswatch sunt reprezentate într-un singur cuvânt și într-un singur rând.

În semnul ICE-WATCH, elementul WATCH este separat în mod evident de ICE, în semnele SWATCH sau /swatch elementul WATCH nu poate fi perceput ca un element independent.

Consideră reclamantul că ca urmare a celor sus-menționate, mărcile sunt diferite.

Mai mult decât atât, din punct de vedere fonetic, mărcile nu posedă același ritm sau intonație, marca contestată constă din două silabe, ICE și WATCH, care diferă în mod evident una de alta, întrucât marca anterioară SWATCH constă dintr-o singură silabă.

Aplicând regulile de fonetică IPA, cele două mărci în conflict trebuie să fie scrise în modul următor: «swatʃ» (swotci) (SWATCH) și «ajs waf» (ais wotci) (ICE-WATCH). Cuvântul ICE este complet independent de cuvântul WATCH. Cuvântul „WATCH” este descriptiv pentru produsele revendicate/înregistrate. Acesta este amplasat la sfârșitul semnului și, prin urmare, anume cealaltă parte a mărcilor are o importanță mult mai mare.

Diferențele neînsemnate pot fi suficiente la compararea mărcilor scurte, în special atunci când partea inițială a unui semn este diferită. Acesta este cazul de față, unde marca anterioară începe cu litera S sau i, în timp ce marca contestată începe cu cuvântul ICE. Faptul că mărcile coincid în elementul WATCH, amplasat la sfârșitul semnului, nu este suficient pentru a fi considerate similare. Aceasta se intensifică atunci când elementul comun al mărcilor este descriptiv (în cazul dat WATCH descrie produsul, și anume ceasuri).

Drept urmare a celor expuse, reclamanta consideră că elementul WATCH va fi perceput ca un element independent în combinația SWATCH sau iswatch.

Din punct de vedere conceptual, elementul ICE se referă la apă înghețată, la actuala tendință ecologică, puritate și prospețime. Elementul ICE este într-adevăr subliniat în marcă ca fiind pe prima poziție, și deci în poziție dominantă. Aceste concepte nu sunt reflectate în marca SWATCH.

Dimpotrivă, marca SWATCH desemnează originea produselor opozantului, și anume ceasuri elvețiene. Litera „S” reprezintă legătura dintre marcă și țara de origine, și anume, Elveția.

Semnul iswatch va fi perceput ca una dintre numeroasele îmbinări ale literei i + “...” adesea înregistrate în zilele noastre în urma succesului IPHONE®, IPAD®, etc.

Acest concept lipsește în marca contestată.

În susținerea notorietății mărcii, reclamanta indică că, marca ICE-WATCH organizează numeroase acțiuni în întreaga lume ceea ce contribuie la sporirea renumelui său, cum ar fi: contribuția la reîmpădurirea Etiopiei împreună cu WeForest®, marca „Ice-Watch®” însăși demonstrează îngrijorarea pentru topirea nesezonieră a gheții și în special îngrijorarea sa pentru păstrarea mediului înconjurător. Contribuția la fundația Make-A-Wish®. Contribuitorii organizației Make-A-Wish® îndeplinesc dorințele copiilor grav bolnavi din întreaga lume, ș.a.

106

Cere, reclamanta TKS SA Avenue Mathieu, admiterea acțiunii. A anula decizia Comisiei de Contestații a AGEPI nr. 881 din 2011.01.23. A recunoaște mărcile ICE-WATCH și „eswatch”, „iswatch” ca fiind nesimilare până la gradul de confuzie și obligarea pârâtului la înregistrarea mărcii ICE-WATCH (fig.), conform cererii internaționale nr. 1029087, pentru produsele clasei 14 din clasificatorul internațional de produse și servicii.

Reprezentantul reclamantului, TKS SA Avenue Mathieu, Chetraru Dragoș, în ședința instanței de judecată a susținut acțiunea și a cerut admiterea acesteia.

Reprezentanta pârâtului, Agenția de Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova, Popescu Rodica, în ședința instanței de judecată, a cerut respingerea acțiunii indicând că este neîntemeiată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu, SWATCH AG, legal citat, în ședința de judecată nu s-a prezentat, pricina fiind examinată în absența acestuia.

Audiind părțile, studiind materialele dosarului, instanța de judecată consideră acțiunea neîntemeiată și care urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședința de judecată.

În ședința de judecată s-a constatat că, TKS SA Avenue Mathieu a depus către AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii comerciale nr. IR 1029087 din 07.01.2010 pentru totalitatea produselor din clasa 14 conform CIPS pe teritoriul Republicii Moldova.

La data de 05.07.2011, Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale a emis Decizia de respingere totală de la înregistrare a mărcii în litigiu nr. IR 1029087, pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 14 - metale prețioase și aliajele lor și produse din aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre prețioase; ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea timpului conform CIPS.

La data de 10.10.2011 solicitantul TKS s.a., societate anonime, BE a depus contestație împotriva Deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 05.07.2011 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii IR 1029087 din 07.01.2010, susținând că mărcile opuse nu sunt similare până la gradul de confuzie.

La 20.12. 2011 Comisia de Contestații a emis hotărârea privind respingerea revendicărilor contestatarului și menținerea în vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 05.07.2011.

Conform art. 7 al.(1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Conform art. 7 al.(2) lit. a) al Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, semne false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în privința unui produs, serviciu sau în privința producătorului acestora.

107

Conform art. 8 al.(1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice.

Conform art. 8 al.(1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Conform art. 41 alin (1) din Legea mărcilor, în termen de 6 luni de la publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a acesteia în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite.

Conform art. 41 alin (3) din Legea mărcilor, în funcție de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii și o notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

Conform art. 47 alin (1) din Legea mărcilor, 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 care dețin informația referitor la înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii deciziei și data înregistrării mărcii. Contestația are un efect suspensiv.

Conform art. 72 alin. (1) din Legea mărcilor, la cererea părții lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau având motive rezonabile de a ști acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale”.

Conform art. 33 alin. 1) lit. b) al Codului de Procedură Civilă al RM, Curtea de Apel Chișinău, ca instanță de drept comun judecă în primă instanță litigiile din domeniul proprietății intelectuale privind contestarea hotărârilor Comisiei de contestații a AGEPI emise în litigiile din domeniul protecției proprietății intelectuale.

Astfel, din considerentele menționate instanța de judecată reține că cerere de înregistrare a mărcii comerciale nr. IR 1029087 din 07.01.2010 pentru totalitatea produselor din clasa 14 conform CIPS pe teritoriul Republicii Moldova, întemeiat a fost respinsă de Comisia de Contestații dat fiind faptul că s-au opus - marca internațională combinată, tswcitch nr. IR 962366 din 07.04.2008, titular SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), Elveția înregistrată pentru produsele și serviciile claselor 14, 35, 37 conform CIPS, și marca internațională e-swatch, nr. IR 962367 din 07.04.2008, titular SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), Elveția înregistrată pentru produsele și serviciile claselor 14, 35, 37 conform CIPS în temeiul prevederilor art.8 (1)b) al Legii nr. 38/2008.

Instanța de judecată reține că marca solicitată nu poate fi acceptată spre înregistrare pe numele solicitantului pentru produsele revendicate în cerere din clasa 14 - metale prețioase și aliajele lor și produse din aceste materiale sau placate cu acestea, necuprinse în alte clase; giuvaiergerie, bijuterii, pietre prețioase; ceasornicărie și instrumente pentru măsurarea timpului conform CIPS, din

108

considerentul că marca solicitată watch nr. IR 1029087, precum și mărcile opuse „iswatch” nr. IR 962 366 și „eswatch” nr. IR 962 367 sunt semne combinate, care sunt constituite atât din elemente verbale, cât și elemente grafice deosebite, fiecare fiind executate într-o formă stilizată.

Din circumstanțele menționate, instanța de judecată reține că, cu toate că toate mărcile în discuție sunt semne combinate, totuși, ținând cont de faptul că elementul verbal ocupă poziția dominantă în cadrul mărcilor, acesta deosebindu-se puțin între ele, confuzia mărcilor fiind evidentă.

Astfel, din considerentul că, în stabilirea similarității mărcilor și riscului în confuzie, importantă este prima impresie a imaginii mărcii asupra consumatorului și în primul rând asemănările. Mai mult ca atât, mărcile în discuție practic se pronunță în același fel, fiind similare și din punct de vedere fonetic.

Din aceste considerente, instanța de judecată consideră că întemeiat, Comisia de Contestații a considerat că marca solicitată „ice watch” nu este capabilă să deosebească aceleași produse de altele, marcate cu semnele opuse „iswatch” și „eswatch” iar mărcile sunt similare în măsură de a crea confuzii la consumator, inclusiv riscul de asociere cu mărcile anterioare, fiind înregistrate pentru aceleași produse din clasa 14 conform CIPS.

Referitor la acordul de coexistență al mărcilor din 2008, prezentat de către reprezentantul contestatarului, care a fost prezentat Comisiei de Contestații, instanța de judecată stabilește că nu poate fi luat în considerație, deoarece compania elvețiană SWATCH AG (SWATCH SA) (SWATCH LTD), în calitate de titular al mărcilor IR 962366 și IR962 367 a comunicat despre faptul că, acordul respectiv a fost reziliat la data de 05.06.2009, întrucât compania TKS s.a., société anonyme nu a respectat condițiile contractului, condițiile fiind încălcate până în prezent.

Referitor la cerința reclamantei cu privire la obligarea AGEPI să înregistreze marca nr. IR 1029087 din 07.01.2010 pentru totalitatea produselor din clasa conform CIPS pe teritoriul Republicii Moldova, instanța de judecată o respinge ca neîntemeiată deoarece, procedurile de examinare și înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Legea nr. 3 8/2008 și de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009, astfel AGEPI nu este în drept să emită decizii contrar procedurilor stabilite conform prevederilor legislației în vigoare.

Referitor la cerința reclamantului cu privire la recunoașterea mărcilor „ICE-WATCH” „eswatch”, „iswatch” ca fiind nesimilare până la gradul de confuzie, instanța de judecată nu o poate admite deoarece, la determinarea gradului de confuzie sau lipsa acestuia urmează a fi realizată implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat de către o instituție specializată în acest domeniu. Riscul de confuzie sau lipsa acestuia urmează să fie examinat cu referire la consumatorul mediu atât în privința produselor sau serviciilor, cât și în privința producătorului sau prestatorului de servicii.

Instanța reține, că prin prisma principiului disponibilității procedurale și competitivității statuat în art. 118 alin. (1) CPC reclamanta are obligația de a dovedi, circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor

106
sale dacă legea nu dispune altfel, în această ordine de idei, reclamanta nu a prezentat careva probe pertinente și admisibile în acest sens.

Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sânt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Instanța de judecată nu a constatat existența temeiurilor pentru anularea hotărârii contestate, aceasta fiind legală în fond ca corespunzătoare prevederilor legii și procedurii stabilite.

Prin urmare, reieșind din cele menționate mai sus, ținând cont de faptul, că hotărârea contestată a este legală și întemeiată, iar argumentele reclamantei sunt neîntemeiate, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge acțiunea drept neîntemeiată și de a menține hotărârea Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

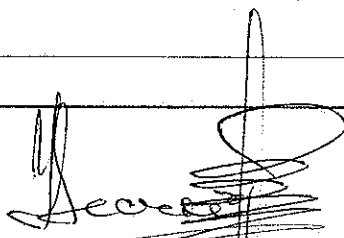
Conform art. art. 238-241 CPC, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e

Se respinge ca fiind nefondată acțiunea la cererea de chemare în judecată înaintată de TKS SA Avenue Mathieu către Agenția de Stat pentru proprietatea intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), intervenient accesoriu SWATCH AG, cu privire la recunoașterea mărcilor „ICE-WATCH”, „eswatch” și iswatch” ca fiind nesimilare până la gradul de confuzie și anularea deciziei Comisiei de Contestație a AGEPI nr. 881 din 23.01.2011.

Hotărârea este definitivă însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței,
Judecătorul



Secrieru Ion

