

HOTĂRÂRE
În numele Legii

17 decembrie 2018

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău /sediul Râșcani/

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

Judecător

Grefier

Diana Tricolici

Dan Sîmboteanu, Elena Dadu

cu participarea avocatului reclamantului Dorian Chiroșca, împuternicit prin mandatul nr. 0990990 din 12 martie 2018, pârâtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reprezentată de Elena Dadu, împuternicită prin procura nr. 1208 din 05 iunie 2017, Rodica Popescu, împuternicită prin procura nr. 1089 din 21 mai 2018 valabilă pe un termen de un an, Irina Cemortan împuternicită prin procura nr. 1087 din 21 mai 2018 valabilă până la 01 noiembrie 2018, pârâtului Andrei Bocancea, reprezentat de Ariadna Suveica (Dodi) împuternicită prin mandatul nr. 1052487 din 22 august 2018

examinând în ședință de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Volvo Trademark Holding AB împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Andrei Bocancea privind constatarea înregistrării mărcii cu rea-credință și în scop de blocaj, constatarea denumirii mărcii că reprezintă un drept anterior, declararea nulă a mărcii verbale PENTA înregistrată pentru clasele 36 și 37 ale clasificării de la Nisa, anularea hotărârii Comisiei de Contestații și anularea deciziei Direcției mărci și design industrial privind înregistrarea mărcii

CONSTATĂ:

Argumentele participanților la proces.

1. La 12 martie 2018, Volvo Trademark Holding AB s-a adresat în instanța de judecată cu cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Andrei Bocancea privind constatarea înregistrării mărcii cu rea-credință și în scop de blocaj, constatarea denumirii mărcii că reprezintă un drept anterior, declararea nulă a mărcii verbale PENTA înregistrată pentru clasele 36 și 37 ale clasificării de la Nisa, anularea hotărârii Comisiei de Contestații și anularea deciziei Direcției mărci și design industrial privind înregistrarea mărcii.
2. În motivarea acțiunii, reclamantul a indicat că la 13.07.2015 pârâtul Andrei Bocancea a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii verbale PENTA nr. depozit 037314, iar la 29.12.2017 marca PENTA a fost înregistrată cu nr. 30459. Decizia de înregistrare a mărcii PENTA a fost luată de AGEPI ca urmare a hotărârii emise de Comisia de Contestații la 20.10.2017 prin care s-a respins revendicarea contestatarului Volvo Trademark Holding AB și s-a menținut în vigoare Decizia Direcției mărci și design industrial din 2017.03.17.

Consideră că marca verbală PENTA cu nr. depozit 037314 neîntemeiat a fost înregistrată după pârâtul Andrei Bocancea și aceasta urmează a fi anulată din următoarele considerente. Volvo Trademark Holding AB este compania care deține, gestionează și asigură drepturile asupra mărcii de renume mondial VOLVO și VOLVO PENTA, precum și autorizează marca VOLVO către AB Volvo și Volvo Car Corporation pentru folosirea în interesul acestora, ultimele dețin fiecare câte 50% din Volvo Trademark Holding AB.

Subliniază că în prezent, mărcile VOLVO sunt folosite și înregistrate în toată lumea pentru o varietate de produse și servicii de transportare, inclusiv în sectoarele auto și servicii de reparații. Volvo Group este unul din cei mai importanți furnizori de transport comercial din lume. Mediul de afaceri al acestuia este împărțit în patru diviziuni principale:

camioane Volvo, autobuze Volvo, echipamente de construcție Volvo, Volvo Penta - Navigație și Industrie. Ca rezultat al utilizării pe larg, înregistrării și promovării acestora, mărcile VOLVO au devenit bine cunoscute, fapt care a condus la consolidarea încrederii a consumatorilor în Volvo Trademark Holding AB. Volvo Car Group își vinde produsele și serviciile în aproximativ 100 de țări, cu cele mai mari piețe cum ar fi : China, Suedia, Statele Unite ale Americii, Marea Britanie, Germania și altele. Ca parte a Companiilor Volvo Group, AB Volvo, prin filiala sa deținută integral, AB Volvo Penta, operează în producerea și furnizarea unui șir de motoare, sisteme și utilaje energetice destinate activităților industriale sub denumirea de VOLVO PENTA. Motoarele produse de AB Volvo sunt cunoscute ca fiind sigure, eficiente, ecologice și proiectate special pentru a îndeplini cerințele fabricantului de echipamente de origine („FEO”). Susține că mărcii VOLVO PENTA i s-a făcut publicitate și promovată pe plan mondial de-a lungul deceniilor, începând cu afișări online, afișări televizate, radio, publicații tipărite. În acest sens, Grupul Volvo a suportat cheltuieli de sute de mii de euro.

Relevă că mărcile VOLVO, PENTA și VOLVO PENTA sunt mărci de renume, iar faptul dat este de notorietate publică și nu necesită a fi probat. Totodată indică că mărcile PENTA și VOLVO PENTA sunt înregistrate în diverse țări cum ar fi China, Brazilia, Germania, România ș.a., pentru diverse clase de produse sau servicii, inclusiv clasele 36 și 37, acestea fiind înregistrate cu o dată anterioară datei înregistrării mărcii PENTA solicitată de Andrei Bocancea.

În contextul celor expuse, consideră că Andrei Bocancea a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii, fapt ce se poate demonstra prin înscrisurile anexate la cererea de chemare în judecată precum: factura nr. 2086968 din 21.06.2013; factura nr. 2086827 din 04.06.2013; factura nr. 2088491 din 05.02.2014. Acestea confirmă că SCANDIC POLIKRAFT SRL care este dealer oficial al VOLVO PENTA în România, în temeiul contractului de distribuție încheiat la 01.05.2015 cu ÎM PREMIUM TRUCKS SRL din Republica Moldova, încheiat astfel cu două luni mai devreme de data depunerii de către Andrei Bocancea a cererii de înregistrare a mărcii PENTA, a exportat mai multe loturi de marfa către ultima. Alt element prin care se exprimă reaua-credință, este faptul că Andrei Bocancea utilizează marca doar în scop de blocaj.

Alt temei invocat de reclamant în susținerea declarării nule a mărcii PENTA nr. 30456 este existența unui drept anterior menționat la art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, care aparține Volvo Trademark Holding AB.

Notează că reclamantul a prezentat Comisiei de Contestații contractul de distribuție încheiat între SCANDIC POLIKRAFT SRL și ÎM PREMIUM TRUCKS SRL, facturile care au menționat VOLVO PENTA, însă nu au fost luate în considerație. De-asemenea, Comisia de Contestații nu a examinat certificatul de înregistrare al firmei VOLVO PENTA din 1935.05.13.

3. Își întemeiază pretențiile în baza dispozițiilor art. 8 alin. (3), art. 21 alin. (1) lit. b), art. 22 alin. (1) lit. b) și 83 alin. (3), lit. d), i) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, art. 2 din Convenția de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, art. 2 și art. 8 din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, art.166-168, art. 85 alin. (1) lit. (a) Cod de procedură civilă.
4. Solicită admiterea acțiunii, anularea hotărârii Comisiei de Contestații din 20.10.2017 prin care a fost respinsă revendicarea contestatarului Volvo Trademark Holding AB și anularea Deciziei Direcției mărci și design industrial din 2017.03.17 privind înregistrarea mărcii verbale PENTA nr. 30459 din 2017.12.29 pentru clasele 36 și 37 al Clasificării de la Nisa.
5. În cadrul ședinței de judecată din 20 iunie 2018, reclamantul a depus cerere de completare a cererii de chemare în judecată invocând aceleași temeiuri de fapt și de drept.

Suplimentar în susținerea poziției a indicat că pârâtul Andrei Bocancea a înregistrat marca cu rea-credință având scopul de a o utiliza în scop de blocaj, subliniind că obiectul de activitatea al SRL „Penta Trading” administrată de către pârât constituie asistență medicală,

precum și importul, comercializarea dispozitivelor medicale și optici, iar marca VOLVO PENTA care a fost depusă spre înregistrare la AGEPI, include solicitarea de înregistrare a unei totalități de servicii din clasa 37 care nu au tangență cu obiectul de activitate al companiei administrate de către Andrei Bocancea.

Astfel, solicită admiterea cererii de completare a cererii de chemare în judecată, constatarea faptului că marca verbală PENTA nr. 30459 din 29.12.2017 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj; constatarea faptului că denumirea de firmă VOLVO PENTA reprezintă un drept anterior în sensul art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcii și aparține Volvo Trademark Holding AB; declararea nulității mărcii verbale PENTA nr. 30459 din 29.12.2017 înregistrată pentru clasele 36 și 37 al Clasificării de la Nisa; anularea mărcii PENTA nr. 30459 din 29.12.2017 înregistrată pentru clasele 36 și 37 al Clasificării de la Nisa; anularea hotărârii Comisiei de Contestații din 20.10.2017 prin care a fost respinsă revendicarea contestatarului Volvo Trademark Holding AB și anularea Deciziei Direcției mărci și design industrial din 2017.03.17 privind înregistrarea mărcii verbale PENTA nr. 30459 din 2017.12.29 pentru clasele 36 și 37 al Clasificării de la Nisa.

6. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Volvo Trademark Holding AB, avocatul Dorian Chiroșca a susținut acțiunea cu toate motivele de fapt și de drept invocate în ea, și cererea de completare, solicitând admiterea acestora.
7. În ședința de judecată pârâtul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reprezentată de Elena Dadu, nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată.

Potrivit referinței depuse, ultima susține ca fiind drept legală și întemeiată hotărârea Comisiei de Contestații din 20.10.2017 și Decizia Direcției mărci și design industrial din 17.03.2017 privind cererea de înregistrare a mărcii PENTA nr. depozit 037314 din 13.07.2015 din mai multe considerente.

Cererea de înregistrare a mărcii verbale PENTA nr. de depozit 30459 din 13.07.2015, a fost depusă de Andrei Bocancea pentru serviciile din clasele: 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou; 36 – asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare; 37 – construcții, reparații, servicii de instalații, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

Comisia a constatat că Volvo Trademark Holding AB nu este titularul niciunei mărci înregistrate anterior în Republica Moldova, care ar fi identică sau similară cu semnul examinat „PENTA”, iar un asemenea titular de drepturi nu a fost posibil de identificat. Totodată reclamantul nu a demonstrat că deține drepturi la o marcă neînregistrată, dobândite înainte de data de depozit a cererii nr. 037314, confirmate prin probe privind plasarea, promovarea sau prin negocieri privind promovarea/plasarea serviciilor identice, similare cu serviciile solicitate, marcate cu acest semn pe teritoriul țării.

Referitor la argumentul ce se referă la livrarea de către „SCANDIC POLICRAFT” SRL către ÎM Premium Trucks S.R.L a filtrelor pentru ulei, filtrelor pentru aer, filtrelor pentru combustibil, filtrelor pentru motoare „Volvo” de la locomotive de tren, aparate pentru filtrarea uleiurilor minerale în motoare cu combustie internă, din informația prezentată nu a fost posibil de identificat legătura cu Volvo Trademark Holding AB.

Cât privește invoice-urile invocate, menționează că Comisia a constatat că aceste materiale doar certifică livrarea sau achitarea unor produse a companiei-furnizor „SCANDIC POLICRAFT” SRL din România în Republica Moldova, dar fără a fi menționat produsul cu marca respectivă, fiind indicat doar denumirea produsului (filtrelor pentru ulei, filtrelor pentru aer, filtrelor pentru combustibil, etc.) și a unui cod sau altul (de exemplu, VOE3831236, VOP21408351, VOE466987, etc.).

Precizează că reclamantul nu a demonstrat că prin utilizarea semnelui examinat PENTA s-ar crea un risc de confuzie cu semnul VOLVO PENTA sau că s-ar profita de renumele acestui semn. Prin urmare, având în vedere înscrierile prezentate, nu s-a atestat prestarea serviciilor de către compania suedeză VOLVO TRADEMARK HOLDING AB pe teritoriul

Republicii Moldova în raport cu clasele 36, 37 conform CIPS, marcate cu semnul „VOLVO PENTA”, nefiind astfel constatate temeuri conform Legii nr. 38/2008 în vederea respingerii cererii de înregistrare a mărcii verbale „PENTA” pentru serviciile din clasele 36, 37 conform CIPS.

Referitor la reaua-credință a lui Andrei Bocancea la înregistrarea mărcii cât și aducerea atingerii dreptului la numele comercial al reclamantului, consideră că urmează să decidă instanța de judecată în baza probelor prezentate la materialele dosarului.

8. În ședința de judecată pârâtul Andrei Bocancea, reprezentat de avocatul Ariadna Suveica (Dodi), nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată.

În explicații a declarat că reclamantul nu a probat prezența temeiurilor de anulare a hotărârii Comisiei de Contestații din 20.10.2017 și a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 2017.03.17 privind înregistrarea mărcii verbale PENTA nr. 30459 din 2017.12.29 pentru clasele 36 și 37 al Clasificării de la Nisa. Actele contestate au fost emise cu respectarea competenței și conform procedurii stabilite. Menționează că reclamantul nu a prezentat hotărâri judecătorești prin care să fie constatată reaua-credință a pârâtului Andrei Bocancea la înregistrarea mărcii PENTA, privind constatarea dreptului anterior al reclamantului asupra mărcii VOLVO PENTA sau care să ateste notorietatea acestei mărci.

Invocă că marca Penta a fost elaborată la comanda pârâtului de către compania „Publicis Moldova” fiind propuse patru denumiri inclusiv Akson și Penta, prin urmare pârâtul nicidecum nu a acționat cu rea-credință la înregistrarea mărcii.

Mai indică că reclamantul nu a prezentat probe care să demonstreze că la momentul depunerii de către Andrei Bocancea a cererii de înregistrare a mărcii PENTA, ultimul știa sau putea ști că în Republica Moldova este utilizată o asemenea marcă, cu bună credință, de către o altă persoană, pentru produse și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă.

Aprecierea instanței de judecată.

9. Audiind participanții prezenți în ședința de judecată, examinând materialele cauzei și probele administrate pentru dovedirea celor invocate și raportându-le per ansamblu la prevederile legale, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea, reieșind din următoarele considerente.
10. Conform art. 121 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.
11. Articolul 130 alin. (1) Cod de procedură civilă, prevede că instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
12. Iar, în conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, 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.
13. În conformitate cu art. 3 din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, drepturile asupra mărcii sânt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

14. În ședința de judecată instanța a constatat următoarele circumstanțe de fapt.
Andrei Bocancea a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cerere de înregistrare a mărcii verbale PENTA nr. depozit 037314 din 13.07.2015, pentru serviciile din clasele: 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou; 36 – asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare, afaceri imobiliare; 37 – construcții, reparații, servicii de instalații, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).
15. La 29 ianuarie 2016, după publicarea cererii în BOPI nr. 10/2015, Volvo Trademark Holding AB, SE a depus opoziție împotriva înregistrării mărcii verbale PENTA nr. depozit 037314 din 13.07.2015.
16. Prin decizia Direcției mărci și design industrial din 17 martie 2017, opoziția reclamantului a fost considerată neîntemeiată și s-a acceptat înregistrarea mărcii solicitate pentru serviciile din clasele 36, 37 conform CIPS. Totodată s-a respins în înregistrarea serviciilor revendicate din clasa 35 conform CIPS, deoarece s-au opus: marca națională verbală PENTALOG nr. 17542 din 25.04.2008, titular LASNIER FREDERIC GUY MAXIME, Rondonneau, Huisseau Sur Mauves nr. 45130 LOIRET, Franța, înregistrată pentru o parte de servicii din clasa 35 conform CIPS; marca internațională combinată nr. 941987 din 14.0.2007, cu prioritar 05.04.2007, titular - Penta Hotel Holdings Ltd., Citco Building, Wickhams Cay P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Insule Virgine Britanice, înregistrată pentru o parte de servicii din clasa 35 conform CIPS; marca internațională verbală nr. 1087391 din 16.03.2011, cu prioritate din 25.10.2010, titular Penta Hotel Holdings Ltd., Citco Building, Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Insule Virgine Britanice, înregistrată pentru o parte de servicii din clasa 35 conform CIPS; marca internațională combinată nr. 1087392 din 16.03.2011, cu prioritate din 25.10.2010, titular - Penta Hotel Holdings Ltd., Citco Building Wickhams Cay, P.O. Box 662, Road Town, Tortola, Insule Virgine Britanice, înregistrată pentru o parte de servicii din clasa 35 conform CIPS. La 04.02.2016 a fost depusă opoziție din partea Penta Hotel Holdings Ltd., VG, care a fost considerată nedepusă, deoarece nu a îndeplinit condițiile de depunere prevăzute la art. 40 (1) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.
17. Astfel, se aștează că la 17 martie 2017 prin decizia Direcției mărci și design industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii verbale PENTA după Andrei Bocancea.
18. La 16 mai 2017, Volvo Trademark Holdong AB, SE a depus contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial din 17 martie 2017 privind înregistrarea mărcii verbale PENTA nr. depozit 037314 din 13.07.2015.
19. Prin hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 20 octombrie 2017, revendicarea contestatarului Volvo Trademark Holdong AB, SE a fost respinsă (f.d.11-20). Iar, la 17 ianuarie 2018 lui Andrei Bocancea i-a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 30459, pentru serviciile din clasele 36 și 37 conform CIPS.
20. Potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, 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.
21. Invocă reclamantul ca motiv relativ de declarare a nulității mărcii articolul 22 alin. (1) lit. b) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, potrivit căruia 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.

22. În același context, invocă și prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, care indică că 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 solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
23. Instanța reiterează că 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.
24. 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.
25. Reaua-credință a fost definită, ca fiind incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârșește un fapt sau un act contrar legii sau a celorlalte norme de conviețuire socială, pe deplin conștientă de caracterul ilicit al conduitei sale. Pentru a anula marca, din acest temei, urmează să se stabilească acțiunile de rea-credință a solicitantului, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Reaua-credință ce este circumscrisă atitudinii obiective și subiective a părților, urmează a fi analizată, din perspectiva raporturilor juridice existente între părți, anterior formulării cererii de înregistrare a mărcii. Simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant”, adică existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă. Constatările anterioare sunt confirmate și de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată, la 11 iunie 2009, în cauza C- 529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH).
26. În concluzie, reaua-credință cerută a legitima anularea unei mărci are semnificația juridică a atitudinii subiective a persoanei care acționează conștient, urmărește crearea unei confuzii, în scop de blocaj, în domeniul în care activează și că a urmărit prejudicierea unui concurent din acest domeniu.
27. Reieșind din circumstanțele cauzei, instanța reține că la materialele dosarului nu au fost prezentate probe pertinente care să demonstreze că înregistrarea mărcii PENTA pentru serviciile din clasele 36 și 37 conform CIPS după Andrei Bocancea ar aduce atingere dreptului de proprietate intelectuală protejat conform legii și anume numelui comercial, la care face referire reclamantul.
28. Cât privește argumentul reclamantului precum că mărcii VOLVO i s-a făcut din plin publicitate în întreaga lume, iar pentru aceasta au fost suportate cheltuieli enorme, și că prin deciziile instanțelor de judecată marca VOLVO a fost recunoscută ca fiind notorie, iar Andrei Bocancea a cunoscut despre acest fapt și a acționat cu rea - credință la înregistrarea mărcii, nu poate fi reținut.
29. Or, până la acest moment, urmează a se analiza dacă prin utilizarea mărcii verbale PENTA nr. depozit 037314 din 13.07.2015 se creează un risc de confuzie, este identică sau similară cu marca VOLVO PENTA.

30. În ședința de judecată s-a constatat cu certitudine că Volvo Trademark Holding AB nu este titularul niciunei înregistrări anterioare în Republica Moldova, care ar fi identică sau similară cu semnul examinat „PENTA”.
31. De asemenea reclamantul nu a demonstrat că deține drepturi la o marcă neînregistrată, dobândită înainte de data de depozit a cererii nr. 037314, confirmate prin probe privind plasarea, promovarea sau prin negocieri privind promovarea/plasarea serviciilor identice, similare cu serviciile solicitate, marcate cu acest semn pe teritoriul Republicii Moldova.
32. La fel, reclamantul nu a demonstrat dobândirea unui drept anterior depozitului național în privința semnul „VOLVO PENTA”. În acest context, afirmațiile că produsele și sau serviciile cu mărcile neînregistrate „VOLVO PENTA” ale reclamantului sunt prezente în circuitul comercial al Republicii Moldova înainte de data de depozit, iar semnul mărcii „PENTA” este identic sau asemănător cu cel al reclamantului și se asociază doar cu compania suedeză Trademark Holding AB, sunt declarative.
33. În aceeași ordine de idei, instanța menționează că reclamantul nu a dovedit că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credință, 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.
34. Cât privește informația prezentată cu privire la relația dintre SCANDIC POLIKRAFT SRL, Brașov, România și IM „PREMIUM TRUCKS” SRL, Republica Moldova, se atestă că aceasta se referă la livrarea „SCANDIC POLICRAFT” SRL către persoana juridică din Republica Moldova a filtrelor pentru ulei, filtrelor pentru aer, filtrelor pentru combustibil, filtrelor pentru motoare „Volvo” de la locomotive de tren, aparate pentru filtrarea uleiurilor minerale în motoare cu combustie internă, însă, careva legături cu Volvo Trademark Holding AB, instanța nu a identificat.
35. În acest sens, instanța reține ca fiind întemeiat argumentul pârâtului cu referire la facturile invocate de către reclamant, și anume că acestea defapt certifică livrarea sau achitarea unor produse a companiei-furnizor „SCANDIC POLICRAFT” SRL către/de către IM „PREMIUM TRUCKS” SRL, fără menționarea produsului cu marca respectivă, fiind indicate doar denumirea produsului (filtrelor pentru ulei, filtrelor pentru aer, filtrelor pentru combustibil, etc.) și a unui cod sau altul (de exemplu, VOE466987, VOP214927771, VOE3831236, etc.).
36. Drept urmare, din înscrisurile prezentate, nu s-a constatat prestarea serviciilor de către compania suedeză VOLVO TRADEMARK HOLDING AB pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu clasele 36, 37 conform CIPS, marcate anume cu semnul „VOLVO PENTA”.
37. Mai mult, instanța reține că până la înregistrarea mărcii PENTA, pârâtul Andrei Bocancea a întreprins măsuri în vederea excluderii elementului de similaritate/confuzie cu alte mărci protejate, solicitând în acest sens serviciile companiei „Publicis Moldova”, unde ca urmare au fost propuse câteva denumiri, printre care și denumirea „PENTA”.
38. Respectiv, nu se poate considera că prin utilizarea semnelui „PENTA” s-ar crea un risc de confuzie, este similar cu semnul „VOLVO PENTA” sau că s-ar profita de renumele acestui semn.
39. Prin urmare, se ajunge la concluzia respingerii pretenției privind constatarea mărcii PENTA ca fiind depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj și celei de constatare a denumirii de firmă VOLVO PENTA că reprezintă un drept anterior în sensul art. 8 alin. (3) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, aparține companiei reclamante.
40. Instanța subliniază că deoarece nu s-a constatat că Andrei Bocancea a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii sau că există o marcă anterioară

menționată la art. 8 alin. (2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) din articolul 22 din Legea privind protecția mărcilor, iar pretenția privind anularea mărcii verbale PENTA nr. 30459 din 29.12.2017 înregistrată pentru clasele 36 și 37 ale clasificării de la Nisa, este una subseventă, astfel cererea în această parte, la fel urmează a fi respinsă.

41. Pentru aceste motive urmează a fi respinse și pretențiile privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații și a Direcției mărci și design industrial privind înregistrarea mărcii.
42. În conformitate cu prevederile Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată

HOTĂRĂȘTE :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă Volvo Trademark Holding AB împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Andrei Bocancea privind constatarea înregistrării mărcii cu rea-credință și în scop de blocaj, constatarea denumirii mărcii că reprezintă un drept anterior, declararea nulă a mărcii verbale PENTA înregistrată pentru clasele 36 și 37 ale clasificării de la Nisa, anularea hotărârii Comisiei de Contestații și anularea deciziei Direcției mărci și design industrial privind înregistrarea mărcii.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 zile din momentul pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul Râșcani/.

Președintele ședinței,
Judecător

/semnătura/

Diana Tricolici

Copia identică originalului, judecătorul



Diana Tricolici