

DECIZIE

03 octombrie 2018

mun.Chișinău

Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău

În componența sa:

Președintele completului, judecătorul

Judecătorii

Grefier

Natalia Simciuc

Ion Țurcan și Iurie Cotruță

Elena Țurcanu

Examinînd în cadrul ședinței publice cererea de apel declarată de SRL „Imperial Unit” împotriva hotărîrii Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, emisă la 21 decembrie 2017, în pricina civilă nr.2-1102/17, intentată la cererea SRL „Imperial Unit” împotriva Imperial Tobacco Limited, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii internaționale nr.1206367 pentru produsele „șigarete produse din tutun” REGAL King Size titular Imperial Tobacco Limited 121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL (GB) pe teritoriul Republicii Moldova, după expunerea esenței cauzei de către judecătorul-raportor Iurie Cotruță, a

c o n s t a t a t :

La 08.04.2016 reclamantul SRL „IMPERIAL UNIT” s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de chemare în judecată împotriva Imperial Tobacco Limited, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitînd, în baza art.21 al Legii nr.38 din 29.02.2008, anularea mărcii internaționale nr.1206367 REGAL King Size titular Imperial Tobacco Limited 121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL (GB) pe teritoriul Republicii Moldova (f.d.2-5).

La 18.05.2016 și 24.05.2017 reprezentantul reclamantului SRL „Imperial Unit” a înaintat cereri de completare și modificare a acțiunii, prin care a solicitat în baza, art.21 al Legii nr.38 din 29.02.2008, anularea mărcii internaționale nr.1206367 pentru produsele „șigarete, produse din tutun” – REGAL King Size titular Imperial Tobacco Limited 121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL (GB) pe teritoriul Republicii Moldova (f.d.20-21,178-180).

Prin hotărîrea judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, emisă la 21 decembrie 2017 acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

Nefiind de acord cu hotărîrea primei instanțe, la 16 ianuarie 2018, SRL „Imperial Unit” a declarat apel, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanțe și emiterea unei noi hotărîri prin care pretențiile din acțiune să fie admise în sensul formulat.

Reieșind din prevederile art.362 alin.(1) CPC, Colegiul civil constată că, apelul declarat de SRL „Imperial Unit” este depus în termenul stabilit de lege, or, dispozitivul hotărîrii a fost pronunțat la 21 decembrie 2017, iar cererea de apel a fost depusă la 16 ianuarie 2018, astfel încadrându-se în termenul de declarare a apelului.

În motivarea cererii de apel apelanta a menționat că, la materialele cauzei a fost anexată Hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 13 iunie 2014 prin care s-a dispus anularea mărcilor Intimatului pe motivul neutilizării lor pentru o perioadă

neîntreruptă de 5 ani. În cadrul examinării pricinii respective a fost prezentat răspunsul centrului Republican de Pedologie prin care s-a confirmat că Pîrîtul nu a certificat țigări cu denumirea REGAL pe teritoriul R. Moldova. La fel prin răspunsul Camerei de Comerț și Industrie s-a constatat că Pîrîtul nu are o activitate pe teritoriul R. Moldova - în acest fel există probe ce atestă lipsa unui interes real al intimatului față de piața R. Moldova, folosind obiectele de proprietate intelectuală doar în scop de blocaj.

Consideră că acțiunile intimatului se încadrează în parametrii reglementării juridice oferite de prevederile art.21 pct.1) lit.b) din Legea Privind Protecția Mărcilor nr. 38/2008.

Susține că, Imperial Tobacco Limited a cunoscut sau cel puțin a avut posibilitatea reală de a cunoaște despre utilizarea companiei SRL Imperial Unit a semnului REGAL pe teritoriul R. Moldova.

Mai menționează că, instanța de fond nu a reținut și nu a făcut referire asupra faptului că SRL Imperial Unit utilizează în mod deschis și legal desemnarea REGAL pentru comercializarea țigaretelor, ori în acest este posibil de a stabili că intimatul nu întreprinde nici o acțiune pentru ași revindeca drepturile pe care l-e deține, mai mult ca atât instanța nu a reținut probele prezentate ce demonstrează faptul că intimatul nu a folosit marca REGAL pe teritoriul R. Moldova, ori anume în acest fel vădit intimatul a obținut o înregistrare de care nu face uz și o folosește doar în scop de blocaj.

În opinia apelantului, instanța greșit interpretează rolul Hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 13/06/2014, deoarece SRL Imperial Unit face referire la acest litigiu pentru a demonstra faptul că intimatul a putut ști, sau mai bine spus a cunoscut cu certitudine care este situația și care este interesul față de semnul REGAL pe teritoriul R. Moldova, anume înștiințarea legală la determinat pe intimat să depună o nouă cerere.

În ședința instanței de apel, reprezentantul apelantului SRL „Imperial Unit”, Didenco Ion a solicitat admiterea cererii de apel în sensul formulat.

Reprezentantul intimatei Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Elena Dadu, în ședința instanței de apel a solicitat respingerea cererii de apel cu menținerea hotărîrii primei instanțe.

În ședința instanței de apel, intimatul Imperial Tobacco Limited, fiind legal citat, nu s-a prezentat, cereri și demersuri nu a înaintat, în legătură cu ce, în conformitate cu prevederile art.379 alin.(1) CPC, instanța de apel a dispus examinarea pricinii civile în lipsa acestuia.

Audiind participanții prezenți la proces, studiind materialele pricinii, Colegiul civil consideră apelul neîntemeiat și care urmează de a fi respins cu menținerea hotărîrii primei instanțe, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.385 alin.(1) lit.a) CPC, instanța de apel, după ce judecă apelul este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea primei instanțe.

Potrivit prevederilor art.21 al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 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.

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credință, de către altă persoană, pentru produse și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară și care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.

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.

O marcă înregistrată contrar prevederilor art.7 alin.(1) lit.b), c) sau d) nu poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a dobîndit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. În cazul în care motivul nulității vizează numai o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea mărcii poate fi declarată numai în privința produselor și/sau serviciilor respective.

Din materialele cauzei se constată că, pîrîtul Imperial Tobacco Limited 121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL (GB) este titular ale mărcilor, înregistrate la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale și deține pe teritoriul Republicii Moldova, fiind incluse în baza de date națională a AGEPI, drepturile exclusive asupra mărcii internaționale REGAL King Size nr.1206367 pentru produsele „țigarete, produse din tutun” din clasa 34 din CIPS (f.d.11).

Colegiul civil consideră întemeiată concluzia primei instanțe precum că, reclamantul nu a dovedit temeiurile anulării mărcii internaționale REGAL King Size nr.1206367 pentru produsele „țigarete, produse din tutun” din clasa 34 din CIPS, deoarece, reieșind de prevederile art.21 al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, anularea unei mărci este condiționată de unele motive, și anume: solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, însă astfel de motive nu au fost stabilite.

Totodată, reprezentantul reclamantului a argumentat cererea prin faptul, că pârâtul nu are un interes real față de teritoriul R. Moldova, or înregistrările pe care le deține acesta sunt efectuate cu scop de a deține o garanție că alți agenți economici nu vor utiliza semnul dat, pe teritoriul R. Moldova, iar prezumția blocajului reiese din felul în care acționează pârâtul. Mai mult ca atât, este evident faptul că pârâtul a putut ști despre intenția companiei SRL Imperial Unit de a utiliza semnul REGAL pe teritoriul R. Moldova.

Astfel, Colegiul civil concluzionează că, nu pot fi reținute respectivele argumente ca temei de anulare a mărcii și mai mult ca atât, reclamantul nu a demonstrat că pârâtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii internaționale nr.1206367 REGAL King, nu a dovedit întrunirea cumulativă a tuturor condițiilor impuse de norma legală și nu a demonstrat circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale, contrar prevederilor art.118 alin.(1) CPC.

În acest context sunt relevante și argumentele reprezentantului pârâtului precum că, la momentul depunerii cererii privind înregistrarea mărcii internaționale nr.1206367 REGAL King Size pârâtul Imperial Tobacco Limited, nu știa și nici nu putea ști despre faptul utilizării, cu bună-credință de către reclamant a desemnării „REGAL” pe piața Republicii Moldova, pentru produse identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare, nu știa și nici nu putea ști despre faptul că sânt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, nu știa și nici nu putea ști despre faptul că există vreo marcă anterioară, nu știa și nici nu putea ști despre faptul că această marcă anterioară 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.

Nu poate fi reținute nici argumentul reprezentantului reclamantului invocate și în cererea de apel precum, că prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 13.06.2014 a fost admisă acțiunea reclamantului SRL „Imperial Unit” SRL, fiind anulate mărcile cu numărul R562, R2427 și nr.827721 titular Imperial Tobacco Limited, temei de anulare a cărora a constituit neutilizarea mărcilor pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani pe teritoriul Republicii Moldova – utilizare în scop de blocaj.

Colegiul civil reține că, potrivit prevederilor art.123 CPC, faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sînt obligatorii pentru instanța care judecă pricina și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleași persoane.

Însă, Instanța de apel constată că, circumstanțele stabilite prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 13.06.2014 nu se referă la faptul, că pârâtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii internaționale nr.1206367 REGAL King Size.

Mai mult ca atît, la momentul depunerii cererii privind înregistrarea mărcii internaționale nr.1206367 REGAL King Size, Imperial Tobacco Limited nu a cunoscut și nu a putut ști despre vre-un litigiu examinat de instanțele judecătorești ale Republicii Moldova și nici despre intenția reclamantului de a-l deposeda de mărcile naționale R562, R2427 și de marca internațională 827721.

Marca internațională nr.1206367 a fost înregistrată la 02.04.2014, iar pârâtul a fost informat despre dosarul nr.2-22/14 examinat de Curtea de Apel Chișinău la data de 09.06.2014, fapt confirmat și în hotărîrea din 13.06.2014, prin care s-a dispus anularea celor trei mărci și chiar dacă se presupune, că pârâtul a știut despre un litigiu din Republica Moldova, acest fapt s-a întîmplat nu mai devreme de 09.06.2014, în timp ce înregistrarea avuse-se loc cu câteva luni mai devreme.

Raportînd situația reținută la prevederile legale indicate mai sus, se atestă cu certitudine, că reclamantul-apelant nu a prezentat careva probe, ce ar confirma faptul, că pârâtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Concomitent, Colegiul civil reține că, cererea de apel depusă de SRL „Imperial Unit” este o expunere directă a cererii de chemare în judecată și nu conține careva argumente noi de fapt și de drept, care ar proba ilegalitatea hotărîrii instanței de fond și

ar servi ca temei de casare a acesteia cu adoptarea unei noi hotărâri, prin care cererea de chemare în judecată să fie admisă integral în baza temeiurilor invocate în aceasta.

Din considerentele menționate și avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei instanțe este legală și întemeiată, iar motivele invocate de către apelantă sunt neîntemeiate, Colegiul civil ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat și de a menține hotărîrea primei instanțe.

În conformitate cu prevederile art.385,389-390 din CPC, Colegiul civil,

d e c i d e:

Se respinge cererea de apel depusă de SRL „Imperial Unit”.

Se menține hotărîrea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani, emisă la 21 decembrie 2017, în pricina civilă nr.2-1102/17, intentată la cererea SRL„Imperial Unit” împotriva Imperial Tabacco Limited, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii internaționale nr.1206367 pentru produsele „țigarete produse din tutun”REGAL King Size titular Imperial Tabacco Limited 121 Winterstoke Road Bristol BS3 2LL (GB) pe teritoriul Republicii Moldova.

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni din data comunicării deciziei integrale.

Președintele completului, judecătorul



Natalia Simciuc

Judecătorii



Ion Țurcan



Iurie Cotruță

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI
JUDECĂTOR 

