

Dosarul nr. 2-811/2017

41-2-3718-24032016

HOTĂRÎRE

în numele Legii

22 mai 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediu Rîșcani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Guzun Corneliu

Grefieri

Lazarencu Cristina

a examinat în ședință publică cererea de chemare în judecată depusă de SRL "Hidrochim" către ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL, SRL "Dezmed-CV" privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și obligarea pârâților de a retrage și de a nu oferi produse spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor, de a nu importa sau exporta produse, de a nu utiliza marca națională pe documentele de afaceri și în publicitate, în rețeaua de internet inclusiv în calitate de nume de domen,

cererea de chemare în judecată depusă de "Hygiene Medical Industry Co" Ltd către SRL "Hidrochim", cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii și

acțiunea reconvențională depusă de SRL "Dezmed-CV" către SRL "Hidrochim" cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii,

a constatat

La 15 martie 2016 SRL "Hidrochim" s-a adresat cu acțiune împotriva ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL, SRL "Dezmed-CV" privind constatarea încălcării de către pârți a dreptului societății reclamante asupra mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495, cu obligarea acestora de a retrage și de a nu oferi produse spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor de a nu importa sau exporta produse sub marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495, de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 pe documentele de afaceri și în publicitate, precum și de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

În motivarea acțiunii a indicat că, SRL "Hidrochim" este titulara mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495 din 06 iulie 2009, perioada de protecție a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova fiind de 10 ani, deci pînă la 01 septembrie 2018.

La 17 iulie 2008 reclamantul a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii "TABIDEZ 56", care a adoptat decizia de înregistrare a mărcii date. Cererea a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.

Conform art. 39 al Legii privind protecția mărcilor, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii și anume în baza art. 7.

Persoanele care prezintă observații nu dobîndesc calitatea de parte în cadrul procedurilor desfășurate la AGEPI.

Deoarece nici o contestație nu a fost depusă, AGEPI a luat decizia de înregistrare a mărcii în Registrul național al mărcilor. Totodată, datele referitoare la înregistrarea mărcii naționale "TABIDEZ 56" au fost publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, AGEPI eliberînd Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 18495 din 06 iulie 2009.

Conform art. 5 al Legii privind protecția mărcilor, pot constitui mărci orice semne: 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, iar conform art. 6 al legii date, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în coproprietate în indiviziune. Deci, dreptul asupra mărcilor poate fi obținut de către orice persoană fizică sau juridică.

SRL "Hidrochim" este o companie producătoare, de importare și comercializare a produselor chimice. După obținerea de către reclamant a autorizației sanitare și a autorizației de funcționare acesta a inițiat procesul de ambalare și comercializare pe piața internă a dezinfectanților (clorură de var) sub marca comercială TABIDEZ 56. Clorura de var ambalată de către reclamant este livrată de către SC "Chimcomplex" SA România. Acest produs ambalat de către reclamant este o substanță multi-constituent care conține hipoclorit de sodiu, hidroxid de calciu, clorură de calciu, carbonat de calciu. Produsul în cauză se vinde sub formă de praf în cutii de 0,5 kg.

Reclamantul este titulara mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495 din 06 iulie 2009 înregistrate pentru produsele: "produse chimice destinate industriei științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; rășini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrășăminte pentru pămînt; compoziții extinctoare; preparate pentru călire și

sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinați industriei” din clasa a 30-a a Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii (CIPS), produsele din clasa 05 CIPS ”produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide”, precum și produse din clasa 35 CIPS ”publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasele 01,05”.

Dreptul de a înregistra o marcă este apărât atât de cadrul național, cât și internațional, or nici o autoritate publică sau privată nu poate îngrădi dreptul cetățeanului de a-și exercita drepturile și de a deține o proprietate intelectuală.

Din conținutul art. 9 al. (1) și al. (3) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 rezultă că titularul unei mărci poate dispune liber de aceasta, inclusiv de a utiliza marca protejată în orice combinație de semne verbale și grafice și de a interzice terțelor persoane să o utilizeze fără acordul său.

Din informația disponibilă reclamantului, pîrîții importă și comercializează pe teritoriul Republicii Moldova diverse produse chimice marcate sub denumirea TABIDEZ 56.

Conform art. 9 al Legii privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

(2) În aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;

b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate;

e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit.a)-d);

f) utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

(3) Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvârșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Instanța judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă în fond atîta timp, cît datele referitoare la înregistrarea mărcii nu au fost publicate.

Din norma enunțată rezultă că reclamantul este în drept de a solicita pîrîților încetarea încălcării drepturilor sale exclusive asupra mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495, deoarece prin utilizarea de produse/ambalaje a mărcii reclamantului se denaturează scopul înregistrării mărcii stabilit de Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, dispăre caracterul distinctiv al produselor comercializate de către reclamant și cele plasate pe piață de pîrîți.

La 25 iulie 2016 „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd Bulgaria, reprezentată de avocatul Gamurari Victoria, s-a adresat cu acțiune împotriva SRL "Hidrochim", intervenienți accesorii Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, ÎCS "HMI-Higimed Industrie" cu privire la anularea mărcii naționale nr. 18495, titular SRL "Hidrochim".

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, compania „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd este specializată în producerea și comercializarea produselor igienice (dezinfectante), produsele căreia au o acoperire internațională, acestea fiind comercializate în diferite țări ale lumii prin intermediul unor dealeri oficiali.

Susține că produsul „TABIDEZ” a fost introdus în circuitul comercial din Republica Moldova începînd cu anul 2006, iar reprezentantul autorizat privind comercializarea produselor pe piața internă a fost desemnată compania ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL. Denumirea „TABIDEZ” este vestită pe teritoriul statului datorită calității incontestabile a produselor marcate cu această denumire, iar instituțiile care beneficiază de pe urma licitațiilor cîștigate de către ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL sunt instituții de stat. Deci, produsul dat a dobîndit încrederea celor mai exigente instituții medicale din țară, iar pe parcursul ultimilor 10 ani de activitate au fost comercializate volume considerabile de marfă sub denumirea produsului dat, respectiv reputația și calitatea mărfii „TABIDEZ” fiind la cel mai înalt nivel.

La data de 06 iunie 2009 însă a fost înregistrată marca verbală nr. 18495, titular SRL "Hidrochim". Marca este alcătuită din sintagma verbală "TABIDEZ", iar produsele pentru care este înregistrată sunt cuprinse în clasele 01, 05, 35 CIPS.

Susține că pîrîtul intenționat a înregistrat în calitate de marcă o denumire ce nu-i aparține, or odată ce acesta deține dreptul exclusiv asupra „TABIDEZ”, îi permite să interzică oricărui agent economic din Republica Moldova comercializarea, marcarea, importul, exportul produselor marcate cu denumirea în cauză.

Conform art. 21 pct.1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor 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 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.

În circumstanțele date, acțiunile pîrîtului cad sub incidența normei citate, deoarece acesta a cunoscut sau cel puțin a putut ști despre existența denumirii „TABIDEZ” pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit contractelor anexate la dosar se confirmă introducerea în circuitul comercial a denumirii „TABIDEZ” de către „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd cu doi ani mai devreme de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pîrît. Este incontestabil faptul că pîrîtul intenționat a înregistrat marca cu scopul de a bloca comercializarea mărfii „TABIDEZ” pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult ca atît, acesta încearcă să blocheze comercializarea produselor reclamantului, folosind abuziv drepturile asupra unei mărci pe care a dobîndit-o prin sustragere. Pîrîtul nu a depus careva eforturi personale de a produce sau de a promova marfă marcată cu denumirea „TABIDEZ”, acesta încearcă să beneficieze pe seama unei denumiri deja cunoscute consumatorului, în așa mod se deduce că pîrîtul încearcă să obțină venituri fără a depune eforturi proprii.

Pîrîtul constatînd că produsele ce sunt marcate cu denumirea „TABIDEZ” se bucură de succes, l-a determinat să înregistreze marca dată pe numele său.

SRL „Hydrochim” participă la aceleași licitații la care participă reclamantul, or primul participă la licitații cu un produs similar ce poartă o altă denumire și întrunește alte caracteristici tehnice. Concomitent, pîrîtul avînd drept scop de a elimina un concurent de pe piață, l-a determinat de a înregistra denumirea „TABIDEZ” în calitate de marcă.

Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse în instanța de judecată sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, și în cazul cînd: conform art. 8 al. (4) lit. a), drepturile, decurgînd dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data priorității invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.

Ca rezultat al celor menționate, cere „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd anularea

mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim".

Ulterior reclamantul și-a completat motivele de fapt a acțiunii, prin care a indicat că la data de 02 mai 2017 a fost recepționată scrisoarea expediată de compania "Hygiene Medical Industry Co.", LTD prin intermediul poștei rapide DHL, astfel conținutul materialelor anexate atestă acordarea avizului pozitiv din partea Ministerului Sănătății din Bulgaria nr. 47-22-xt01147/ 07 decembrie 2003 asupra preparatului TABIDEZ. Deci, acest produs a fost elaborat și produs de către reclamant, iar implicit se prezumă că pîrîtul a avut posibilitatea reală de a cunoaște despre existența acestei denumiri.

Conform permisiunii nr. 0117-1/16.05.2006 din partea Ministerului Sănătății din Bulgaria privind dreptul de a produce și comercializa preparatul TABIDEZ, rezultă că acesta confirmă legalitatea utilizării semnului TABIDEZ de către reclamant, precum și existența anterioară a semnului pînă la depunerea spre înregistrare a mărcii de către pîrît.

Pîrîtul anterior a încercat să procure preparatul TABIDEZ de la reclamant prin niște companii intermediare. Astfel, prin procura din 15 aprilie 2014 Grițaenco Andrei a fost împuternicit de o companie ucraineană OOO YKRHIMTRANS). Însă, potrivit scrisorii din 22 noiembrie 2013 privind intenția de procurare a preparatului TABIDEZ în sumă de 5850 de dolari SUA, semnată de același administrator Grițaenco Andrei, rezultă expres că compania pîrîtă a încercat să procure preparatul respectiv (nefiind respectiv producător), acesta fiind un intermediar care ilegal preluază obiecte de proprietate intelectuală. Acțiuni similare au fost întreprinse de pîrît și la situația din anul 2014, cînd Grițaenco Andrei a încercat de a cumpere preparatul TABIDEZ de la reclamant prin procura din 15 aprilie 2014, însă fără vreun rezultat.

Potrivit constatării Consiliului Concurenței nr. 05/201-928 din 27 mai 2016, rezultă că pîrîtul nu produce produse sub denumirea TABIDEZ. Mai mult ca atît, acesta nici nu dispune de condiții sau echipamente necesare pentru a produce un asemenea preparat. La fel, Consiliul Concurenței a reținut faptul că în cadrul litigiilor anterioare la care a făcut referire pîrîtul, instanța a reținut că nu au fost întreprinse acțiuni de blocare împotriva societăților reclamante. Prin acțiunea inițială însă se constată contrariul și anume folosirea mărcii în scop de blocaj al activității altor companii.

Respectiv, conform art. 21 al. 1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, 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. 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.

La data de 26 noiembrie 2007 a fost înregistrat preparatul TABIDEZ cu certificatul nr. 000033 de către Ministerul Sănătății, prin care a fost oferită reclamantului autorizația legală de introducere în circuitul comercial al produsului dat. Pîrîtul însă, la rîndul său, nu a prezentat vreo probă prin care s-ar confirma utilizarea preparatului dat.

La 24 mai 2013 a fost eliberat și certificatul nr. 00189 prin care s-a oferit aviz sanitar pozitiv din partea Ministerului Sănătății privind comercializarea produsului TABIDEZ. Însă un astfel de aviz nu a fost eliberat vreodată societății pîrîte.

Importarea produsului marcat cu desemnarea TABIDEZ în circuitul comercial a fost efectuată și la situația din anul 2006, deci pînă la înregistrarea mărcii pe numele societății pîrîte, respectiv ultima a preluat, printr-o formalitate, denumirea care deja se comercializa pe teritoriul Republicii Moldova.

În circumstanțele date, pîrîtul știa cu certitudine de existența produsului dat.

Mai mult ca atît, potrivit scrisorii Agenției Medicamentului din 10 decembrie 2014, rezultă cu certitudine că la licitațiile nr. 289/08 din 28 februarie 2008, nr. 893/09 din 15 iulie 2009 au participat mai multe companii, iar pe lîngă cea a ÎCS "HMI-Higimed Industrie", a participat și SRL "Orta", administrator a căreia a fost desemnat Grițaenco Andrei.

La licitația din 15 iulie 2009 nr. 893/09, pe lîngă compania SRL "Dezmed-CV" a participat și SRL "Galchim&Co", fondatorul căreia, cu 100%, la fel era desemnat Grițaenco Andrei.

Existența preparatului litigios de pînă la înregistrarea mărcii pe numele societății pîrîte se confirmă și prin Certificatul igienic nr. 541 din 06 martie 2006.

Prin acțiuni similare, de înregistrare a mărcilor comercializate de alte companii pe numele său, pîrîtul a fost acționat în instanța de judecată, care în final s-au soldat cu pronunțarea unor hotărîri în defavoarea SRL "Hidrochim".

Prin încheierea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 06 decembrie 2016, au fost conexate într-un singur proces cererea de chemare în judecată a „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd Bulgaria împotriva SRL "Hidrochim", intervenienți accesorii Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, ÎCS "HMI-Higimed Industrie" cu privire la anularea mărcii naționale nr. 18495, titular SRL "Hidrochim" și cererea de chemare în judecată a SRL "Hidrochim" împotriva ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL, SRL "Dezmed-CV" privind constatarea încălcării de către pîrîți a dreptului asupra mărcii naționale și obligarea de a retrage produsele de pe piață.

La 16 februarie 2017 SRL "Dezmed-CV" a depus cerere reconvențională împotriva SRL "Hidrochim", intervenienți Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS

"HMI-Higimed Industrie" SRL privind anularea mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim".

În motivarea acțiunii a indicat că, la data de 06 iulie 2009 a fost înregistrată marca verbală nr. 18495 titular SRL "Hidrochim", alcătuită din sintagma verbală "TABIDEZ", iar produsele pentru care este înregistrată marca dată sunt cuprinse în clasele 01, 05, 35 CIPS. Susține că pîrîtul intenționat a înregistrat în calitate de marcă o denumire ce nu-i aparține, or acesta constituind un caz de furt a unui obiect de proprietate intelectuală. În circumstanțele date, pîrîtul a obținut deținerea dreptului exclusiv asupra desemnării mărcii „TABIDEZ”, iar implicit a recurs la interzicerea oricărui agent economic din Republica Moldova la comercializarea, marcarea, importul și exportul produselor marcate cu denumirea în cauză. Respectiv, prin înaintarea acțiunii date pretinde reclamantul la dobîndirea unei protecții eficiente asupra acesteia și de a nu-i crea impedimente la desfășurarea activității în mod legal.

Conform art. 21 pct.1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 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 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.

Ca urmare a normei legale enunțate, rezultă că acțiunile pîrîtului cad sub incidența acesteia, în cazul în care a cunoscut sau cel puțin a putut ști despre existența denumirii „TABIDEZ” pe teritoriul Republicii Moldova. Astfel, conform înscrisurilor anexate la acțiunea reconvențională, se confirmă introducerea în circuitul comercial a denumirii „TABIDEZ” de către „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd cu doi ani înainte de la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii de către pîrît, iar ca urmare a acțiunilor ilegale ale ultimului, rezultă incontestabil intenția pîrîtului de a înregistra marca doar în scop de blocaj.

Pîrîtul a înregistrat marca „TABIDEZ” pentru tot rezumatul clasei 01, 05, 35, blocînd astfel posibilitatea de a înregistra această marcă de alți producători. Scopul final al

înregistrării unei mărci pentru produs și/sau servicii, constituie crearea, lansarea, promovarea, comercializarea, exportul, cesiunea, licențierea produsului sau serviciului respectiv. Astfel, există un șir de companii naționale care și-au creat propriile produse, fiind comercializate pe teritoriul statului, dar și în afară, cum ar fi: Efes Vitanta Moldova Brewery (bere și băuturi răcoritoare); SA "Bucuria" (produse de cofetărie); SA "Franzeluța" (produse de panificație); ÎM "Farmaco" și ÎCS "Eurofarmaco" (produse farmaceutice), etc., dar care nu dețin dreptul exclusiv asupra produselor date.

Producătorul de origine a produsului „TABIDEZ” este din Bulgaria, iar întreprinderea reclamantă oferă consumatorilor din Republica Moldova un produs original, calitativ și competitiv. Titularul mărcii însă, pîrîtul în cazul dat, încearcă să blocheze activitatea altor agenți economici prin acțiuni mai puțin loiale, or prin modul în care acesta acționează încearcă în final să beneficieze pe seama unui produs deja bine cunoscut pe piața de desfacere.

Din data înregistrării mărcii și pînă în prezent pîrîtul nu a utilizat vreodată produsul cu denumirea dată, ci doar a încercat, odată cu înregistrarea mărcii date, de a prelua roadele investițiilor considerabile implimentate într-un produs ce nu le aparține și de a bloca activitatea reclamantului, care este una legală, iar utilizarea denumirii TABIDEZ a fost făcută în public. Mai mult ca atît, toate licitațiile privind produsele medicamentoase sunt publice, iar comercializarea acestui produs a fost efectuată în corespundere cu normele legislației în vigoare și conform autorizației corespunzătoare a organului administrației publice centrale de resort.

Titularul mărcii „TABIDEZ” - SRL "Hidrochim" este de fapt deținătorul unei alte companii - SRL "Galchim & CO", care este un agent economic ce activează în același domeniu ca și întreprinderea reclamantă, administratorul căreia este Grițaenco Andrei, și care participă, și a participat anterior, la aceleași tendere cu compania SRL "Dezmed-CV". Respectiv, aceștia încearcă prin orice mod de a înlătura societatea reclamantă de la activitatea comună pe care o desfășoară.

Deși anterior a fost înaintată o acțiune de anulare a mărcii 18495 din 06 iulie 2009, titular SRL "Hidrochim", instanțele expres în hotărîi au indicat că lipsesc temeiuri de anulare a mărcii de vreme ce titularul acesteia nu utilizează marca în scop de blocaj. Prin acțiunea inițială însă se constată contrariul.

Pîrîtul pe tot parcursul perioadei date nu a depus vreun efort de a produce sau de a promova marfă marcată cu denumirea „TABIDEZ”, ci încearcă să beneficieze și să obțină foloase pe seama unei denumiri deja cunoscute consumatorului.

Marca dată nu a fost aleasă din întîmplare de către pîrît, or odată ce a văzut că aceasta se bucură de succes, a purces la înregistrarea acesteia pentru ca ulterior să elimine un concurent de pe piață.

Cere reclamantul anularea mărcii naționale nr. 18495, titular SRL "Hidrochim".

În ședința de judecată reclamantul SRL "Hidrochim" a susținut acțiunea și a solicitat admiterea acesteia în sensul formulat.

Reprezentantul SRL "Dezmed-CV" în ședința de judecată a înaintat acțiune reconvențională către SRL "Hidrochim" cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim" (f.d.170-173 Vol.II). În motivarea acțiunii a invocat că, la data de XXXXXXXXX a fost înregistrată marca verbală nr. 18495 titular SRL "Hidrochim", această marcă este alcătuită din sintagma "TABIDEZ" iar produsele pentru care este înregistrată sunt cuprinse în clasele 01,05,35 CIPS.Referitor la procedurile AGEPI, pârâtul intenționat a înregistrat în calitate de marcă o denumire ce nu-i aparține, or, în cazul dat, este un caz clasic de furt al unui obiect de proprietate intelectuală.

Pârâtul deține drept exclusiv asupra desemnării "TABIDEZ" fapt ce-i permite să interzică oricărui agent economic din Moldova comercializarea, marcarea, importul, exportul produselor marcate cu denumirea în cauză. Conform art. 21) pct.1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor, (1) 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: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. Prin urmare, acțiunile pârâtului se încadrează cu exactitate în prevederea menționată mai sus deoarece cel din urmă a cunoscut sau cel puțin a putut ști despre existența denumirii "TABIDEZ" pe teritoriul Moldovei. Corespunzător, din materialele cauzei poate fi stabilit cu certitudine că, activitatea întreprinderii pârâtei este absolut legală, iar utilizarea denumirii "TABIDEZ" a fost făcută în mod public, mai mult ca atât toate licitațiile privind produsele medicamentoase sunt publice, iar comercializarea acestor produse a fost făcută în corespundere cu normele legislației în vigoare.

În ședința de judecată, reprezentantul intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a solicitat încetarea proceselor civile la cererea "Hygiene Medical Industry Co" Ltd către SRL "Hidrochim", cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim" și la acțiunea reconvențională depusă de SRL "Dezmed-CV" către SRL "Hidrochim" cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim" (f.d. 151-152, 184-185 Vol.II).

Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea SRL "Hidrochim" și de a admite acțiunea „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd și cererea reconvențională a SRL "Dezmed-CV" din următoarele considerente.

După cum s-a stabilit, prin decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 05 iunie 2009 a fost dispusă înregistrarea mărcii "TABIDEZ 56" și eliberate SRL "Hidrochim" la 06 iulie 2009, pe un termen de 10 ani pe teritoriul Republicii Moldova, certificatul de înregistrare nr. 18495 pentru produsele și serviciile claselor 01,05,35: "produse chimice destinate industriei științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; rășini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrășăminte pentru pământ; compoziții extinctoare; preparate pentru călire și sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinați industriei"; "produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide"; "publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor din clasele 01,05".

Prin hotărîrea Curtii de Apel Chișinău din 18-decembrie 2014, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 04.martie 2015, expres s-a stabilit că pentru stabilirea relei-credințe în înregistrarea mărcii urmează a fi constatat faptul că SRL "Hidrochim" ar fi cunoscut despre existența mărcii și promovarea acesteia sau negocierea de promovare pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, instanțele au stabilit că pe parcursul examinării pricinii nu s-a constatat că SRL "Hidrochim" ar fi folosit marca în scop de blocaj, or din acțiunea formulată privind anularea înregistrării mărcii nu rezulta că SRL "Hidrochim" punea piedici în importul și comercializarea produselor sub marca "TABIDEZ 56". Prin prisma art. 9 Cod civil, buna-credință la depunerea și înregistrarea mărcii este prezumată, astfel la solicitarea de anulare a mărcii pe motiv de rea-credință, urmează ca reclamantul (solicitantul anulării înregistrării mărcii) să demonstreze existența acesteia atât la înregistrare, cât și pe parcursul utilizării.

Contrar motivelor invocate de instanțele judecătorești anterior, SRL "Hidrochim" prin acțiunea inițială în prezentul litigiu pretinde la constatarea încălcării de către ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL și SRL "Dezmed-CV" a dreptului societății reclamante asupra mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495, cu obligarea pîrîților de a retrage și de a nu oferi produse spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor de a nu importa sau exporta produse sub marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495, de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 pe documentele de afaceri și în publicitate, precum și de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

Art. 21 al. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, inițial avea următorul cuprins - marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă 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 despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. 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.

Ulterior, odată cu adoptarea Legii nr. 162 din 30 iulie 2015, în vigoare din 28 august 2015, art. 21 al. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor a fost substituit cu textul - 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. 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.

Art. 21 al Legii privind protecția mărcilor prevede motivele absolute pentru nulitatea mărcii.

Cu referire la norma dată, unul din temeiurile de declarare nulă absolută a mărcii constituie cazul în care solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, în vederea utilizării acesteia doar în scop de blocaj.

Or, reieșind din obiectul acțiunii formulate de SRL "Hidrochim", reclamantul pretinde la constatarea încălcării de către pîrîții ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL și SRL "Dezmed-CV" a dreptului societății reclamante asupra mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495, cu obligarea acestora de a retrage și de a nu oferi produse spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor de a nu importa sau exporta produse sub marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495, de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 pe documentele de afaceri și în publicitate, precum și de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen, iar în vederea asigurării acțiunii a cerut aplicarea sechestrului pe bunurile marcate cu marca națională "TABIDEZ 56" care se află pe teritoriul Republicii Moldova fără acordul titularului mărcii; aplicarea interdicției de

importare și exportare a produselor marcate cu marca dată; retragerea și stoparea comercializării produselor care-i încalcă dreptul de proprietate reclamantului.

Astfel, prin pretențiile formulate, reclamantul SRL "Hidrochim" pretinde la interzicerea, sub orice formă, a utilizării produselor marcate "TABIDEZ 56" de către companiile pârte, deci în scop de blocaj.

Materialele cauzei atestă faptul că produsele sub marca "TABIDEZ 56" au fost introduse în circuitul civil pe teritoriul Republicii Moldova din anul 2006 de către ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL (f.d. 75-139, vol. I), desemnată ca fiind reprezentantul autorizat pentru comercializarea produsului dat pe piața internă de către „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd, Bulgaria, companie specializată în producerea și comercializarea produselor igienice (dezinfectante) cu acoperire internațională (f.d. 195-197, vol. II).

În acest sens, activitatea ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL în domeniul dat și cu preparatul în cauză se confirmă prin: Certificatul igienic eliberat de Ministerul Sănătății nr. 541 din 06 martie 2006 pentru produsul dezinfectant HMI Tabidez 56 admis pentru realizare în teritoriul Republicii Moldova pentru dezinfecție în IMSP, instituții preșcolare și habituale (f.d. 37, vol. I); Certificatul de înregistrare de stat/avizare sanitară a produselor biodistructive din 24 mai 2013 pentru fabricarea, comercializarea, utilizarea în Republica Moldova a produsului HMI Tabidez 56 (f.d. 38, vol. I); Certificatul de înregistrare din 26 noiembrie 2007 pentru produsul HMI Tabidez 56, producător „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd, Bulgaria, care a fost autorizat pentru folosire pe teritoriul Republicii Moldova conform parametrilor de calitate a produsului prevăzute de documentație (f.d. 39, vol. I); licența de activitate eliberată de Camera de Licențiere pentru importul, depozitarea și comercializarea anglo inclusiv a articolelor și produselor chimice de menaj (f.d. 40-41, vol. I); recomandările instituțiilor medicale de apreciere înaltă a preparatului dat (f.d. 42-43, vol. I); contractele de achiziționare a dezinfectanților încheiate cu ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL și SRL "Dezmed-CV", autorizate de Agenția Medicamentului și Compania Națională de Asigurări în Medicină și ofertele la acestea, prin care preparatul litigios a fost vândut și livrat la un număr impunător de instituții medicale (f.d. 47-71, f.d. 140-200, vol. I, f.d. 1-60, vol. II).

În circumstanțele date, rezultă expres că companiile autorizate ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL și SRL "Dezmed-CV" începînd cu 2006 și pînă în prezent comercializează pe teritoriul Republicii Moldova preparatul Tabidez 56, iar SRL "Hidrochim" deși este titularul mărcii "TABIDEZ 56", odată cu înaintarea acțiunii inițiale încearcă de a utiliza marca doar în scop de blocaj.

Instanța reține că prin utilizarea efectivă în circuitul comercial a semnelui Tabidez 56 de către companiile autorizate de adevăratul proprietar a mărcii Tabidez 56, compania "Hygiene Medical Industry Co" Ltd, a fost dobîndit un drept de interzicere, opunere. În acest sens instanța reține prevederile art. 2 din Legea privind protecția mărcilor, potrivit căruia o marcă este 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, iar existența acesteia pe piață (comercializarea pe piață a produselor și serviciilor) nu este condiționată de înregistrarea acesteia la AGEPI. Astfel, o marcă chiar și neînregistrată la AGEPI constituie un patrimoniu și are o valoare materială

pe care a dobândit-o în timpul utilizării, promovări. Or, marca este un semn care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unui producător de cele ale altor producători. Însăși rațiunea legală a dreptului la marcă este de a deosebi produsele sau serviciile titularului unei mărci de produsele sau serviciile identice ori similare ale altor producători sau prestatori de servicii.

Produsele inscripționate cu marca Tabidez 56 aparțin, după cum se vede din probe, companiei "Hygiene Medical Industry Co" Ltd și se află real în piața Republicii Moldova, fapt care se confirmă prin probele anexate la cauză.

Iar acțiunile de blocare a pătrunderii și utilizării în continuare pe piața Republicii Moldova a produselor marcate cu semnul Tabidez 56 al companiei "Hygiene Medical Industry Co" Ltd exercitate de către SRL "Hidrochim" pot fi considerate o intimidare și perfidie inadmisibilă în relațiile economice de piață libere.

La fel, pretinderea de către SRL "Hidrochim" la marca Tabidez 56 și pretinderea la recunoașterea produselor fabricate de către compania "Hygiene Medical Industry Co" Ltd cu marca în litigiu, după sine, constituie o acțiune de ducere a consumatorului în eroare cu privire la calitatea și proveniența produsului.

În acest sens instanța mai reține că asupra intenției de a bloca utilizarea mărcii "TABIDEZ 56" s-a expus și Consiliul Concurenței prin decizia Plenului nr. CN-23 din 19 mai 2016 (f.d. 33-34, vol. I). Or, potrivit acesteia, la data de 22 martie 2016 în cadrul Consiliului a parvenit plîngerea SRL "Hidrochim" privind presupusele acțiuni de concurență neloială realizate de ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL și SRL "Dezmed-CV". În motivarea deciziei Consiliul Concurenței a constatat că SRL "Hidrochim" era în cunoștință de cauză referitor la preținsele încălcări, de către acesta, a concurenței neloiale din partea companiilor pîrîte încă din anul 2014. Totodată, în cadrul procedurii de examinare preliminară nu a fost probată pe deplin utilizarea efectivă a mărcii "TABIDEZ 56" de către SRL "Hidrochim" după înregistrarea acesteia pentru produsele și serviciile din clasele 01,05,35. Facturile de expediție emise de SRL "Hidrochim", al cărui administrator este Grițaenco Andrei, iar fondator este soția lui - Grițaenco Elena, nu poate servi drept dovadă fermă de utilizare, deoarece sunt eliberate în adresa SRL "Galchim&Co" al cărui administrator și fondator este același Grițaenco Andrei. În această situație, livrarea a avut loc între întreprinderi dependente. Deci, nu sunt dovezi ferme care ar confirma faptul că această întreprindere activează pe piața dată, prin urmare nu sunt afectate în mod real și direct interesele SRL "Hidrochim". Totodată, Consiliul Concurenței în decizia sa a constatat că, la examinarea acțiunii ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL împotriva SRL "Hidrochim", intervenient Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind anularea mărcii "TABIDEZ 56", instanța a respins acțiunea pe motiv că titularul de drept al mărcii nu pune piedici în utilizarea mărcii și nu întreprinde măsuri de blocaj. Însă, prin depunerea cererii la Consiliul Concurenței, SRL "Hidrochim" a dat dovadă de intenție de a bloca utilizarea mărcii date de către terți.

Potrivit înscrisului de la f.d. 241, vol. II eliberat de Agenția Medicamentului rezultă că preparatul Tabidez a fost propus în cadrul licitațiilor nr. 289/08 din 28 februarie 2008 și nr. 893/09 din 15 iulie 2009, la care a depus oferta pe lângă ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL și operatorii economici SRL "Orta" și SRL "Galchim&Co", administrator a cărora era

Grițaenco Andrei (f.d. 231-232, vol. II), deci același administrator al companiei reclamante SRL "Hidrochim", iar în final ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL a fost desemnată câștigătorul licitațiilor. În circumstanțele date, rezultă că reclamantul SRL "Hidrochim" știa și, deci, putea ști că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă "TABIDEZ 56", cu bună-credință, de către altă persoană, în cazul dat de către pîrîtul ÎCS "HMI-Higimed Industrie" SRL.

La caz, se mai reține că SRL "Hidrochim" este o companie, care are ca gen de activitate comercializarea produselor chimice, astfel, aceasta cunoștea de existența pe piață a produselor din aceeași categorie marcate cu marca "Hygiene Medical Industry Co" Ltd - Tabidez 56. Existența unor societăți comerciale, care utilizează un nume comercial identic și un semn identic cu funcția de marcă, promovat pe teritoriul țării, nu putea fi ignorată de un comerciant de bună-credință, care în mod obișnuit este preocupat de a-și distinge printr-un semn propriu produsele și serviciile de cele identice ori similare ale altor întreprinzători și nu de a alege un semn care să creeze confuzie în rândul consumatorilor. Prin urmare, alegerea de către o societate comercială a aceluiași semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credință să profite de cunoașterea acestuia în cadrul segmentului de public relevant.

Conform art. 9 din Codul civil, persoanele juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Însă, în cazul din speță, SRL "Hidrochim" nu a acționat cu bună-credință, dar contrar bunelor moravuri și normelor juridice, solicitând înregistrarea intenționată pe numele său a unei mărci, de care cunoștea că nu-i aparține.

Conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea menționată, 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 despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. Reaua-credință reprezintă, așadar, un viciu inerent al cererii de înregistrare (mai grabă decât un defect al mărcii), care afectează fundamental înregistrarea indiferent de alte împrejurări. Rea-credința poate fi asimilată unui comportament, care nu este „conform practicilor loiale în domeniul industrial sau comercial”, din care un exemplu ar fi intenția de a piedica accesul terților pe piață.

La caz sunt relevante și prevederile art. 14 al. (1) al Legii privind protecția mărcilor care expres indică că, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Or, deși SRL "Hidrochim" a declarat că este o companie producătoare, de importare și comercializare a produselor chimice și precum că produsele acesteia, sub marca "TABIDEZ 56", sunt livrate de către SC "Chimcomplex" SA România, probe în acest sens reclamantul nu a prezentat. Și nici probe că există motive întemeiate pentru neutilizarea

produselor marcate "TABIDEZ 56" nu au fost prezentate.

Sunt irelevante argumentele Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală precum că solicitarea anulării mărcii "TABIDEZ 56" nr. 18495 pe motiv de rea-credință s-au expus deja instanțele odată cu adoptarea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2014, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 04 martie 2015, în cazul în care instanțele expres au stabilit că pe parcursul examinării pricinii anterioare nu s-a constatat că SRL "Hydrochim" ar fi folosit marca în scop de blocaj, iar din acțiunea formulată privind anularea înregistrării mărcii nu rezulta că SRL "Hydrochim" pune piedici în importul și comercializarea produselor sub marca "TABIDEZ 56".

Tot în acest sens instanța indică că "Hygiene Medical Industry Co" Ltd nu a fost parte a aceluși litigiu. Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18 decembrie 2014, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 04 martie 2015 este opozabilă companiei ÎCS „Higimed-Industrie” SRL, SRL "Hydrochim" și AGEPI. Instanțele la acea etapă au constatat că SRL "Hydrochim" nu au acționat cu rea-credință față de ÎCS „Higimed-Industrie” SRL dar nu față de participanții la proces examinat.

Totodată, reieșind din prevederile art. 9 Cod civil, solicitantii anulării mărcii („Hygiene Medical Industry Co.” Ltd Bulgaria și SRL "Dezmed-CV") au demonstrat pe parcursul examinării pricinii date existența relei-credințe a SRL "Hydrochim" atât la înregistrarea mărcii, cât și pe parcursul utilizării acesteia (de facto, neutilizării).

Ca urmare a celor menționate, rezultă netemeinicia acțiunii înaintate de SRL "Hydrochim" cu privire la constatarea încălcării de către pârți a dreptului societății reclamante asupra mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495, cu obligarea acestora de a retrage și de a nu oferi produse spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor de a nu importa sau exporta produse sub marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495, de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 pe documentele de afaceri și în publicitate, precum și de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domeniu, iar cu titlu de consecință, implicit, urmează a fi admise acțiunea „Hygiene Medical Industry Co.” Ltd Bulgaria și cererea reconvențională a SRL "Dezmed-CV".

în conformitate cu art. art. 236-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată,

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de SRL "Hydrochim" către ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL, SRL "Dezmed-CV" privind constatarea încălcării de către ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL, SRL "Dezmed-CV" a dreptului SRL "Hydrochim" asupra mărcii naționale "TABIDEZ 56" nr. 18495 și obligarea ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL, SRL "Dezmed-CV" de a retrage și de a nu oferi produse spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor, de a nu importa sau exporta produse sub marca națională "TABIDEZ 56" nr.

18495, de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 pe documentele de afaceri și în publicitate, precum și de a nu utiliza marca națională "TABIDEZ 56" nr. 18495 în rețeaua de internet inclusiv în calitate de nume de domen, se respinge ca neîntemeiată.

Cererea de chemare în judecată depusă de "Hygiene Medical Industry Co" Ltd către SRL "Hidrochim", cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim" și acțiunea reconvențională depusă de SRL "Dezmed-CV" către SRL "Hidrochim" cu participarea intervenienților accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și ÎCS "HMI-Highmed Industrie" SRL privind anularea mărcii naționale nr. 18495 titular SRL "Hidrochim", se admite.

Se anulează marca națională nr. 18495, titular SRL "Hidrochim" IDNO XXXXXXXXX, sediu juridic: mun. Chișinău str. Alexei Sciusev 37.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediu Rîșcani).

Președintele ședinței,

Judecător

Guzun Corneliu

