

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru (judecător A.Mardari)
Dosarul nr. 2ac-261/21
2-18183455-02-2ac-06042021

DECIZIE

08 iulie 2021

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău
în componență:

Președintele ședinței, judecătorul:

Nelea Budăi

Judecători:

Iurie Cotruță și Viorica Mihaila

Grefierul:

Maricica Lungu

Examinând în ședință de judecată publică cererile de apel depuse de avocatul Radu Jigău, în interesele SRL „Tarvic-Grup” și reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Tarvic-Grup” către „Wellcliff” SRL privind protecția mărcii și cererea intervenientului principal „The New Balance Athletic Inc. Company” privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii,

împotriva hotărârii Judecătoria Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020,

c o n s t a ț ă

La data de 04.09.2018 SRL „Tarvic-Grup” a depus o cerere de chemare în judecată împotriva „Wellcliff” SRL privind constatarea încălcării drepturilor exclusive asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrate pe numele SRL „Tarvic-Grup”, conform datelor din Baza de date națională a AGEPI.

În motivarea cererii de chemare în judecată a menționat că, SRL „Tarvic-Grup” este o companie cu sediul în mun. Chișinău, care are drept principalele genuri de activitate, după cum urmează: reparații de încălțăminte; reparații de articole și aparate electrice de uz casnic; închirierea bunurilor imobiliare proprii; comerțul cu ridicata a produselor alimentare, băuturilor și produselor din tutun; comerțul cu ridicata a îmbrăcămintei și încălțăminte; comerțul cu amănuntul în magazine nespecializate, cu vânzare predominantă a produselor alimentare, băuturi și produse din tutun; comerțul cu amănuntul a încălțăminte și produselor din piele; precum și comerțul cu amănuntul a îmbrăcămintei.

Afirmă că, în vederea desfășurării activității sale la data de 17.05.2013 a depus în adresa AGEPI o cerere privind înregistrarea mărcii „NB NEW BALANCE”, iar la data de 11.04.2014, în baza deciziei AGEPI din 06.03.2014, marca „NB NEW BALANCE” a fost înregistrată după acesta, sub numărul 25319. Astfel, compania SRL „Tarvic-Grup” este singurul deținător al mărcii „NB NEW BALANCE” nr. 25319 înregistrată pe teritoriul RM, pentru clasele de servicii și produse: 18; 25; 28; 35 și respectiv 41, conform clasificatorului CIPS, marca fiind înregistrată pentru următoarele produse și servicii: 18. Piele și imitații de piele; piei de animale; genți de voiaj și de transport; umbrele și umbrele de soare; bastoane; bice și articole de șelărie; zgărzi, lese și îmbrăcăminte pentru animale; 25. Îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc la acoperirea capului; 28. Jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun; 35. Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; 41. Educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale.

Totodată, indică reclamanta SRL „Tarvic-Grup” că, în cadrul activității sale a făcut o constatare precum că, compania „Wellcliff” SRL desfășoară un gen de activitate similar celor desfășurate de către compania reclamantă, inclusiv comercializarea produselor inscripționate cu marca „NB NEW BALANCE”, fără permisiunea companiei reclamante, fapt pentru care solicită constatarea utilizării ilicite de către compania pârâtă „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”; interzicerea utilizării pe viitor a mărcii „NB NEW BALANCE” de către „Wellcliff” SRL; precum și obligarea companiei „Wellcliff” SRL la retragerea din circuitul civil a produselor comercializate, purtând marca „NB NEW BALANCE”.

La data de 05.11.2018 societatea The New Balance Athletic INC, reprezentată de avocatul Dorian Chiroșca a depus o cerere de intervenție în proces în calitate de intervenient principal.

În motivarea cererii a indicat că, The New Balance Athletic INC este o companie ce dispune de drepturi exclusive asupra unui portofoliu larg de mărci recunoscute în întreaga lume ce poartă desemnările verbale și figurative NB NEW BALANCE.

Specifică că, prima înregistrare a mărcii NEW BALANCE, de către compania The New Balance Athletic Shoe INC datează încă din anul 1982, iar comercializarea produselor cu aplicarea semnului respectiv de către compania reclamantă - intervenientă The New Balance Athletic Shoe INC este practică încă din anul 1977.

Comunică că, The New Balance Athletic INC deține un portofoliu larg de mărci înregistrate la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, precum și în majoritatea țărilor din lume, în special în SUA, Austria, Germania (1981, 1992), Spania (1983); Italia (1995).

Reiterează că, Compania The New Balance Athletic INC și compania STAR LINK GROUP LIMITED au semnat pe data de 1 ianuarie 2014 un acord de distribuție, iar obiectul acordului este dreptul exclusiv de distribuție pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, a producției companiei The New Balance Athletic INC. În conformitate cu prevederile acordului încheiat între STAR LINK GROUP LIMITED și compania „WELLCLIFF” SRL ultimei i-a fost acordat dreptul de reprezentare, precum și distribuție a producției companiei The New Balance Athletic Shoe INC pe teritoriul RM.

Relevă că, mărcile companiei The New Balance Athletic Shoe Inc sunt mărci care se bucură de renume, or aceasta reprezintă un fapt de notorietate publică care nu a fost contestat, mai mult ca atât, compania The New Balance Athletic INC deține un site oficial, care poate fi accesat la adresa www.newbalance.com și www.newbalance.ru, iar din conținutul acestuia se poate deduce ușor că produsele cu marca New Balance au o istorie îndelungată și sunt cunoscute în toată lumea.

Invederează că, produsele companiei The New Balance Athletic INC sunt cunoscute pentru calitatea acestora, care a evoluat de-a lungul anilor, iar primul produs al companiei apare în anul 1906 sub forma unui suport flexibil de arc pentru încălțăminte, bazat pe trei puncte de sprijin ce asigură balansarea și confortul mișcării.

Afirmă că, în anul 1938, William Riley a creat designul încălțăminte pentru echipa locală de fotbal The Brown Bag Harriers din SUA, confecționată din piele ușoară de cangur, cu model de talpă crep, iar în anul 1941, compania New Balance începe producerea la o gamă largă de încălțăminte pentru diferite genuri de sport, cum ar fi alergatul, baseball, basketball, tennis, box etc.

Comunică că, în anul 1978, compania New Balance a introdus o inovație în industria producerii încălțăminte, creând designul primului model de încălțăminte destinat special pentru femei cu suportul fixat al călcâiului și volumul corespunzător al feței. Anul 1982 a fost marcat prin faptul că, compania New Balance pentru prima dată a produs cea mai ușoară încălțăminte de pe piață la acel moment. În anul 1998, compania New Balance a creat „modelul de încălțăminte 801”, care rămâne până în prezent cea mai bine – vândută serie de încălțăminte sport.

Menționează că, începând cu anul 2006, compania New Balance a extins utilizarea tehnologiilor informaționale în activitatea sa de producere și respectiv comercializare a produselor sale, astfel, în magazinele specializate ale companiei New Balance au fost instalate dispozitive computerizate și alte inovații tehnologice, cum ar fi spre exemplu utilizarea senzorilor electronici pentru determinarea exactă a mărimii piciorului, presiunea pe care o exercită acesta asupra încălțăminte, tipul acrii piciorului, etc. Aceste măsuri fiind instituite în vederea

determinării exacte a necesităților consumatorului pentru a putea oferi acestuia modelul optim al încălțăminteii în ce privește mărimea și performanța acesteia.

Invocă faptul că, potrivit art. 21 alin. (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: b) solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Specifică că, legiuitorul a explicat ce înseamnă acțiunea de înregistrare cu rea-credință a mărcii, astfel în același articol din Lege este stipulat 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 sunt 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.

Notează că, din considerentele enunțate supra, conchide că legiuitorul a înaintat câteva condiții, îndeplinirea cărora, se constată că marca a fost înregistrată cu rea-credință.

Susține că, în primul rând, după cum s-a relatat supra, istoria apariției și dezvoltării companiei The New Balance Athletic INC a produselor și a mărcilor sale este de o durată lungă, adică peste o sută de ani, iar orice companie care dorește să se specializeze în fabricarea și comercializarea produselor de sport, așa după cum se pretinde compania recurentă, cu certitudine cunoștea existența companiei și mărcilor companiei The New Balance Athletic INC. În acest context au fost prezentate diverse surse de unde putea să se inspire reclamantul, inclusiv site-ul oficial al companiei, precum și produsele acesteia comercializate în toată lumea.

Reiterează că, în al doilea rând, s-a prezentat o listă cu mărcile companiei The New Balance Athletic INC înregistrate în multe țări ale lumii, iar data înregistrării acestora este cu mult mai devreme de data înregistrării mărcii reclamantului.

Indică că, în al treilea rând, pe data de 1 ianuarie 2014, adică cu 4 luni mai devreme de data înregistrării mărcii reclamantului a fost semnat contractul de distribuție dintre compania The New Balance Athletic INC și compania STAR

LINK GROUP LIMITED), iar obiectul acordului este dreptul exclusiv de distribuție pe teritoriul Ucrainei și Republicii Moldova, a producției companiei The New Balance Athletic INC., deci se conchide că reclamantul putea cunoaște că pe teritoriul RM se promovează lansarea unui nou produs cu marca NEW BALANCE.

Consideră că existența pe piață a unui semn identic, cu mărcile companiei The New Balance Athletic INC creează un risc de confuzie, or potrivit art. 16 al Acordului TRIPS ”, In caz de folosința a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie va fi prezumată”.

Concluzionează că, de către The New Balance Athletic, Inc au fost prezentate toate probele care au fost necesare pentru a fi îndeplinite condițiile impuse de legiuitor pentru a satisface constatarea că compania reclamantă a acționat cu rea credință atunci când a înregistrat marca NEW BALANCE cu numărul de înregistrare nr. 25319.

Afirmă că, se mai reține și un alt aspect al speței, astfel la stabilirea faptului că marca a fost înregistrată cu rea credință este înregistrarea acesteia în scop de blocaj, condiție stabilită de același art. 21 alin. (1), lit. b) al Legii privind protecția mărcilor stipulează că, 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.

Specifică că, compania The New Balance Athletic Shoe Inc a fost creată cu mult anterior datei depunerii cererii de înregistrare a mărcii NEW BALANCE nr. 25319 de către SRL „Tarvic-Grup”. Or, din considerentele expuse, reiese clar că SRL „Tarvic-Grup” a solicitat înregistrarea mărcii NEW BALANCE nr. 25319 doar în scop de blocaj, întrucât la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, compania The New Balance Athletic INC avea deja înregistrată o marcă similară.

Afirmă că, se constată existența unui drept anterior și anume a unui nume comercial protejat în toate țările Uniunii din anul 1970. Această constatare se încadrează în ipoteza art. 2 al Convenției de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Notează că, în același context art. 8 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, ratificată de RM prin hotărârea Parlamentului RM nr. 1328-XII din 11 martie 1993, prevede că, numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comerț.

Sușține intervenientul principal că, un temei pentru a deceda din drepturi o marcă este prevăzut de art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, fiind îndeplinite condițiile stabilite de norma legală, or compania reclamantă nu a prezentat dovada

utilizării efective a mărcii NEW BALANCE nr. 25319, iar faptul că doar cu câteva zile înainte de termenul de trei luni prevăzut de legiuitor, care este un termen de decădere, a fost încheiat un contract de distribuție pentru 10 articole, demonstrează clar toate cele invocate supra. Mai mult ca atât, compania ”TARVIC-GRUP” S.R.L. a înregistrat marca „NB NEW BALANCE” nr.25319 pentru clasele de servicii și produse: 18; 25; 28; 35 și respectiv 41, conform clasificatorului CIPS, dar nu a prezentat nici o dovadă care ar proba faptul că marca a fost folosită pentru produsele sau serviciile enumerate. Se mai afirmă că termenul de 5 ani prevăzut de legiuitor a expirat, or acest termen începe a curge din data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii NB NEW BALANCE, care este de 17 mai 2013.

Consideră că, înregistrarea mărcii companiei reclamante va crea o situație când aceasta companie fără motive justificate va profita de renumele mărcilor companiei The New Balance Athletic Inc.

Menționează că, începând cu anul 2018, în conformitate cu prevederile acordului încheiat între STAR LINK GROUP LIMITED și compania „WELLCLIFF” SRL ultimei i-a fost acordat dreptul de reprezentare, precum și distribuție a producției companiei The New Balance Athletic Shoe Inc pe teritoriul RM. Până în prezent, unicul distribuitor legal de mărfuri cu mărcile companiei The New Balance Athletic Shoe INC pe teritoriul RM este compania „WELLCLIFF” SRL.

Solicită intervenientul principal de a constată faptul că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319 pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova; de a decădea din drepturi asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014; de a constată că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință în scop de blocaj; de a anula marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319 (f.d.16, vol.II).

Prin hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020, acțiunea la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Tarvic-Grup” către „Wellcliff” SRL privind protecția mărcii și interzicerea utilizării mărcii s-a respins ca neîntemeiată. Acțiunea intervenientului principal The New Balance Athletic Inc. Company” privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii s-a admis. S-a constatat faptul că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 după Tokmajevski Vladimir cu nr. 25319 pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova. S-a decăzut din drepturi asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat

pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 pe Tokmajevski Vladimir și SRL „Tarvic-Grup”. S-a constatat că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 după Tokmajevski Vladimir cu nr. 25319 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință în scop de blocaj. S-a declarat nulă marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 după Tokmajevski Vladimir cu nr. 25319.

La data de 04 decembrie 2020, avocatul Radu Jigău, în interesele SRL „Tarvic-Grup” a depus cerere de apel, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020, cu emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii depuse de SRL „Tarvic-Grup” și respingerea acțiunii intervenientului principal.

În motivarea cererii de apel a menționat că, instanța de fond la adoptarea hotărârii a aplicat eronat normele de drept material și a interpretat în mod eronat legea (art. 386 al CPC).

Afirmă că, pentru a dispune anularea mărcii instanța a aplicat eronat norma de drept materială, care stipulează că, O marcă poate fi declarată nulă, dacă: a) a fost înregistrată, contrar prevederilor art. 7 din Legea privind protecția mărcilor; b) solicitantul a acționat cu rea-credință, în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Relevă că, 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.

Invocă că, speței este aplicabilă norma de drept în redacția existentă la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii și nu la data înaintării acțiunii în anulare. Astfel menționează prevederile art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor (în redacția Legii nr.38 din 29.02.2008) și prevederile Legii privind protecția mărcilor (în redacția Legii nr.162 din 30.07.2015) publicată la 28.08.2015 în M.O. 241-246).

Notează că, conducându-se de prevederile art.7 Cod civil (în redacția anului 2020, corespondentul acestuia în redacția anului 2018) și art. 73 alin.(3) din Legea nr.100/2018 Cu privire la actele normative, consideră ilegal și neîntemeiat argumentul intimatului, reținut respectiv de către instanță, privind aplicarea prevederilor art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor în redacția Legii nr.162 din 30.07.2015, publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241-246)

pentru situația consumată în perioada a.2013 - 2014. Or, prevederile normei cu caracter civil nu poate avea un caracter retroactiv. Mai mult, reexaminarea situației în baza legislației care nu a fost în vigoare la momentul înregistrării mărcii litigioase este contrar principiului securității raporturilor juridice și contrar prevederilor art.6 part.1 CEDO. Or, situația cu înregistrarea mărcii puse în dezbatere este consumată și examinată în conformitate cu legislația în vigoare la momentul înregistrării mărcii.

Specifică că, în dispoziția art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor (în redacția Leșii nr.38 din 2/02.2008) sunt redate exhaustiv, motivele de nulitate absolută a mărcilor înregistrate, la caz se pretinde că fostul proprietar al mărcii Tokmajevski Vladimir, la momentul depunerii cererii din 17.03.2013 a acționat cu rea-credință. Însă în ședințele de judecată nu au fost prezentate probe din care să se constate cumulativ: atitudinea neloială (rea-credință) a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și urmărirea scopului de blocaj în utilizarea mărcii sau utilizarea acesteia pentru produse care, la etapa depunerii cererii de înregistrare și examinării acesteia, generează conflict cu o altă marcă. Respectiv, la data de 17 mai 2013 fostul proprietar al mărcii Tokmajevski Vladimir a depus la Agenția ulterior după atribuirea de către AGEPI a numărului depozitului 033144, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în BOPI nr. 09/2013. La expirarea perioadei de publicare a mărcii în cadrul examinării în fond a semnelui, AGEPI a constatat faptul că, nu există motive absolute și relative de refuz prevăzute la art. 7 și art.8 din Legea privind protecția mărcilor, de asemenea nu au fost formulate observații și/sau opoziții întemeiate pe existența unor drepturi anterioare, împotriva cererii de înregistrare a mărcii de către terții interesați, asta în pofida faptului că intimații susțin că erau deja cunoscuți pe piața din Republica Moldova și planificau intrarea pe piață cu produsele sale, având posibilitatea să conteste înregistrarea mărcii.

Menționează că, înregistrarea mărcii efectuate în alte jurisdicții produce efectele juridice în limitele teritoriului în care a fost înregistrat. Asemenea altor drepturi de proprietate intelectuală, dreptul la marcă are un caracter teritorial, protecția acestuia fiind recunoscută pe plan național. În Republica Moldova este aplicat sistemul atributiv care statuează că dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de înregistrare și aparține celui care a efectuat dintâi și în condițiile legii.

Afirmă și faptul că anularea mărcii în temeiul art.21 și decăderea din drepturi în temeiul art.20 sunt două proceduri distincte, reglementate de articole diferite din Legea nr. 38/2008 și produc efecte juridice diferite. Urma a fi luat în considerare cadrul probatoriu în procesul de decădere din drepturi asupra mărcii și în procesul de anulare a înregistrării mărcii, care este cu totul diferit.

Indică că, instanța de fond, urma a ține cont de efectele juridice, precum și de data de la care încep să producă efecte juridice cele două proceduri.

Consideră că, nu puteau fi admise cumulativ de către instanța de fond ambele cerințe, deoarece duc la consecințe juridice diferite și la imposibilitatea executării hotărârii.

Susține că instanța de fond a dat o apreciere arbitrară probelor, iar concluziile instanței se uzează pe probe inadmisibile, fapt ce a dus la soluționarea greșită a pricinii (art. 386 alin.1 lit. c) al CPC RM).

Comunică că, marca companiei SRL „Tarvic-Grup” a fost înregistrată la 11.04.2014, iar cererea de decădere din drepturi a fost înaintată de către intimat la data de 05.11.2018, adică de la data înregistrării mărcii și până la solicitarea decăderii din drepturi s-au scurs doar 4 ani și 7 luni. Este un termen mai mic decât cel cerut de lege.

Reiterează că, decăderea din drepturile asupra mărcii, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova. Termenul de 5 ani este termen de procedură care urmează a fi respectat. Numai după expirarea acestui termen se naște dreptul terței persoane la acțiune în decădere.

Invederează că, aceiași condiție de expirare a unui termen de cinci ani pentru nașterea dreptului la acțiune în decădere este stabilit în art.6 bis alin.2) din Convenția de la Paris, un termen de cel puțin 5 ani de la data înregistrării va trebui acordat pentru a se cere radierea unei astfel de mărci. Tarile Uniunii vor putea să prevadă un termen în care să poată fi cerută interzicerea folosirii.

Concluzionează că, în lumina celor relatate instanța de fond urma să respingă capătul de cerere privind decăderea din drepturi întrucât dreptul la acțiune nu exista la momentul înaintării de către intimat a acțiunii.

Invocă și faptul că, legiuitorul expres a stabilit că nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune (art.20 alin.(1) lit.a)).

Menționează că, SRL „Tarvic-Grup” a devenit titularul mărcii în baza contractului de cesiune totală din 04.09.2017 care a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr. 01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

Susține că, art.25 alin.(1) și (3) din Legea nr.38/2008 stabilește că, drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parțial prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin succesiune. Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanțiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte

drepturi asupra mărcilor se înregistrează în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor sau Registrul național al mărcilor și devin opozabile față de terți din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.

Afirmă că, potrivit Acordului TRIPs și art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Astfel, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii.

Menționează că, din probatoriul prezentat se atestă că într-o perioadă de mai puțin de un an, de la dobândirea dreptului asupra mărcii, SRL „Tarvic-Grup” a inițiat acțiuni de utilizare. Apelantul a prezentat copia contractelor de vânzare cumpărare a mărfurilor marcate cu marca sa, contracte privind producere a mărfurilor, contracte de creație, confirmarea inițierii procedurilor de plasare a publicității prin intermediul rețelelor de socializare etc.

Notează că, articolul 14 alin. (2) și (3) din Legii nr. 38/2008 statuează că este asimilată utilizării efective: a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului. Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Invocă că, urmează a fi supuse criticii argumentele reținute de către instanța de fond în punctele 49-51 din hotărâre, întrucât chiar și simpla începere a utilizării desființează temeiul decăderii-nefolosința neîntreruptă a mărcii (art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/2008).

Specifică că, având la bază circumstanțele expuse supra și prevederile art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/2008 prin adoptarea hotărârii de decădere a apelantului din drepturile sale asupra mărcii s-au intentat la dreptul de proprietate al titularului mărcii și a drepturilor conferite de acest statut de titular, drept protejat atât de legile naționale, cât și de tratatele internaționale.

Reiterează că, referitor la capătul de cerere privind anularea mărcii titularului SRL „Tarvic-Grup” pentru înregistrarea acesteia cu rea-credință invocă aplicarea eronată a normei de drept materială și aprecierea părtinitoare a probatoriului prezentat de către intimat. Astfel, reaua-credință urmează de apreciat la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, dar nu ulterior și în raport cu solicitantul. Această supoziție este augmentată de prevederile art. 21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008 potrivit căroră 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 ...]_(corespondentul acestuia în redacția Legii nr.162 din 30.07.2015 (publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241 - 246). 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.

Invederează că, cu toate acestea 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.

Relevă că, urmare celor expuse supra, aplicarea prevederilor art.21 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor cu privire la Apelant nu are suport juridic, întrucât Apelantul a devenit titularul mărcii în baza contractului de cesiune totală din 04.09.2017 care a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr.01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

Consideră că, din sensul normei sus indicate, rezultă indubitabil că Apelanta sub nici o formă nu a putut să acționeze cu rea credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și emiterea deciziei de înregistrare a mărcii, întrucât Apelantul a dobândit dreptul de proprietate asupra mărcii în alt mod decât prin procedura de înaintare a cererii de înregistrare și doar peste patru ani de la depunerea și examinarea cererii de înregistrare.

Suplimentar atenționează că, compania SRL „Tarvic-Grup” a fost înființată la 15.01.2015, iar cererea de înregistrare a mărcii a fost înaintă la data de 17.05.2013. Potrivit prevederilor art.9 din Legea nr. 135/2007 privind societățile cu răspundere limitată, Societatea se consideră constituită și dobândește personalitate juridică de

la data înregistrării de stat. Așa dar la data înaintării cererii de înregistrare a mărcii (în 2013) SRL „Tarvic-Grup” nu a putut acționa cu rea-credință în raport cu intimații.

Menționează că, Intervenientul principal nu a prezentat nici un act care să confirme că la data înaintării cererii de înregistrare a mărcii de către fostul titular, intervenient era pe piața Republicii Moldova sau purta negocieri în acest sens, iar fostul titular cunoștea despre acest fapt.

Notează că, conform prevederilor art.21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitantul urma să știe sau putea să știe 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. Referitor la această prevedere urmează ca prin probe legale să se demonstreze că pe piața Republicii Moldova: fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn; fie sunt promovate; fie se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv, sunt cele trei situații care se examinează în raport cu piața Republicii Moldova. Nu sunt relevante probele ce se referă la plasare, promovare, negocieri în raport cu alte state, decât Republica Moldova. De asemenea, este important ca probele prezentate să se refere la o perioadă anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau datei de prioritate invocate în prrijinul cererii.

Afirmă că, 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. Subsidiar indică că, cunoașterea existenței, inclusiv în străinătate a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și se planifică promovarea în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare nu constituie o prezumție în sensul art. 123 alin. (4) din Codul de procedură civilă, faptul dat urmând a fi dovedit prin probe consecvente de către Intimați.

Sușine că, actele prezentate de către intimat nu probează existența pe piața Republicii Moldova sau negocierea/planificarea promovării în Republica Moldova. Referirea acestuia la dreptul de distribuire obținut de către compania Satr Link Group Limited cu sediul în Ucraina, la data de 01.01.2014, inclusiv și pentru Republica Moldova urmează a fi apreciată critic, întrucât: dreptul de distribuire a fost dobândit ulterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii; potrivit informațiilor prezentate de către compania ucraineană, prima distribuire oficială pentru Moldova a fost perfectată doar la data de 17.09.2018.

Subliniază că, marca în litigiu a fost înaintată spre înregistrare la 17.05.2013, iar intrarea pe piață a Intimaților este datată cu 17.09.2018, adică peste cinci ani după înregistrare. Așadar la data înaintării cererii de înregistrare a mărcii produsele

Intimațiilor nu erau prezente pe piața Republicii Moldova.

Invocă că, se atestă lipsa în acțiunile de înregistrare a mărcii figurative MMI NB NEW BALANCE, de către fostul proprietar, a elementelor de rea-credință, mai mult ca atât urmărirea scopului de blocaj nu își găsește confirmarea în succesiunea raționamentelor descrise și care urmează a fi reținute, or în calitatea lui de titular a mărcii nu a formulat care pretenții sau obiecții cu privire la mărci similare, iar odată cu cesionarea acesteia au fost cedate și toate drepturile prevăzute de art.9 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor. Iar noul proprietar al mărcii este în drept să dispună de drepturile sale de sine stătător reieșind din propriile interese comerciale.

Cu referire la acțiunea apelantei consideră că aceasta urmează a fi admisă din următoarele considerente.

În vederea desfășurării activității sale la data de 04.09.2017 în baza contractului de cesiune a devenit titularul mărcii „NB NEW BALANCE”, nr. 25319. Contractul de cesiune totală a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Indică că transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr. 01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

Afirmă că, compania SRL „Tarvic-Grup” este singurul deținător legal al mărcii „NB NEW BALANCE”, nr. 25319 înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produse și servicii din clasa 18, 25, 28, 35 și 41 CIPS. Prin comercializarea mărfii marcate cu marca „NB NEW BAFANCE” compania „Wellcliff” SRL aduce atingere drepturilor sale intelectuale, deoarece comercializează produsele identice cu produsele pentru care a fost înregistrată marca.

Relevă că, potrivit prevederilor art.61 din Legea privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sânt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Sânt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: titularul mărcii; orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în condițiile art.27 alin.(6); alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Invocă că, întrucât Apelantul este titularul mărcii nr. 25319 înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova, el este îndreptățit să-și apere drepturile sale prin înaintarea unei acțiuni în judecată.

La data de 22 decembrie 2020, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a depus cerere de apel, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii

Judecătoria Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020, cu emiterea unei noi hotărâri.

În motivarea cererii de apel a menționat că, instanța de fond la motivarea hotărârii a aplicat eronat normele de drept material și a interpretat în mod eronat legea (art. 386 al CPC).

Menționează că, anularea mărcii și decăderea din drepturi sunt două proceduri distincte, reglementate de articole diferite din Legea nr. 38/2008, art. 14, 20 care reglementează decăderea din drepturi asupra mărcii și art. 21, 22 care reglementează motivele de nulitate. Mai mult ca atât, urma a fi luat în considerație cadrul probatoriu în procesul de decădere din drepturi asupra mărcii și în procesul de anulare a înregistrării mărcii, care este cu totul diferit.

Specifică că, totodată, instanța de fond, urma a ține cont de efectele juridice, precum și de data de la care încep să producă efecte juridice cele două proceduri.

Notează că, conform art. 24 (1) al Legii nr. 38/2008, în cazul în care titularul este decăzut din drepturi în totalitate sau în parte, efectele înregistrării mărcii, prevăzute de lege încetează în aceeași măsură începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconventionale, iar în conformitate cu art. 24 (2), în cazul în care o marcă a fost declarată nulă în totalitate sau în parte, se consideră că efectele înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, nu s-au produs în aceeași măsură de la data de depozit. Subsecvent, nu puteau fi admise cumulativ de către instanța de fond ambele cerințe, deoarece duc la imposibilitatea executării de către oficiu a hotărârii.

Consideră că, instanța de fond a dat o apreciere arbitrară probelor, iar concluziile instanței se bazează pe probe inadmisibile, fapt ce a dus la soluționarea greșită a pricinii (art. 386 alin (1) lit. c) al CPC RM). Astfel, instanța de fond în hotărârea din 04.12.2020 a constatat că „legiuitorul a folosit expres termenul de „termenul indicat” care este de 5 ani, astfel că dacă la expirarea termenului de 5 ani, și până la depunerea cererii de anulare a mărcii a fost încheiat un contract de cesiune sau licență, anume în această situație nu se poate anula marca. În speță, termenul de ne folosire neîntreruptă a expirat pe data de 06.03.2019, iar din această perioadă și până în prezent nu a fost încheiat vreun contract de cesiune, licență.

Comunică că, totodată, instanța de judecată a reținut „că nu produce efecte în sensul art.20 alin.1 al Legii privind protecția mărcilor, Contractul de cesiune totală din 04.09.2017, or acesta a fost încheiat anterior datei de 06.03.2019”. În acest sens, sunt contradictorii concluziile instanței de fond. În drept se invocă prevederile art.14 și art.20 al Legii nr. 38/2008. Prin urmare, termenul de 5 ani de neutilizare neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului. Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită

pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

Referitor la constatarea faptului că marca „NB NEW BALANCE” nr. 25319 din 06 martie 2014 înregistrată după SRL „Tarvic-Grup” a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj, menționează că obligația de a acționa cu bună-credință reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil.

Invederează că, conform prevederilor legislației naționale (art. 6 al Legii nr. 38/2008), precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi de orice persoană fizică sau juridică națională sau străină. Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrarea mărcii.

Reiterează că, mai mult ca atât, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informației referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării, toate acțiunile solicitantului fiind admise reieșind din principiile buneii credințe. În acest sens menționează Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.614-XIII din 27 octombrie 1995 și Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XV1 din 23 octombrie 2008, care prevăd în art. 3 alin. 7 și corespunzător în art. 3 alin. 4 că, nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea. În mod special, condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp, cât cererea este în curs de soluționare:... - indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna-credință a solicitantului. Însă, orice persoană interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanța de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.

Specifică că, astfel, conform art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008, 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 sunt 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.

Relevă că, 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. 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.

Invocă că, simpla cunoaștere 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. Prin urmare, instanța urma să constate împrejurările menționate în baza probelor orientate de intervenientul principal, pentru a decide anularea mărcii în temeiul înregistrării acesteia cu rea-credință.

Susține că, instanța de fond a constatat că compania „The New Balance Athletic Inc. Company” a fost creată și înregistrată în Registrul comerțului al SUA cu mult anterior datei depunerii cererii de înregistrare a mărcii NEW BALANCE nr. 25319 de către SRL „Tarvic-Grup”.

Notează că, în conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGIPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse în aceeași instanță, și în cazul când: b) există o marcă menționată la art. 8 alin. (3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute alineatul respectiv.

Menționează că, în susținerea temeiului relativ de nulitate prevăzut de art. 22 alin. (1) lit. b) din legea indicată, urmează a fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8 alin. (3) al Legii nr. 38/2008 conform căruia: 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, 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 o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii. Corespunzător, acest temei poate fi aplicat doar în cazul în care instanța de judecată va constata în baza unor probe pertinente că numele comercial al intervenientului principal este

protejat anterior înregistrării mărcii nr. 25319 din data de 17.05.2013 și există un risc real de creare a confuziei în rândul consumatorilor.

Consideră că, contradictorii sunt și concluziile instanței de fond care la examinarea cauzei a reținut înscrisul „prin care se confirmă dincolo de orice dubiu că la data de 26 noiembrie 1990 marca NEW BALANCE a fost înregistrată în URSS de către ”The New Balance Athletic Shoe ”INC pentru clasa de produse 18 și 25. Respectiv cu titlu de fapt notoriu se va reitera faptul că la data înregistrării mărcii, Republica Sovietică Socialistă Moldovenească ulterior devenită Republica Moldova ca urmare a adoptării Declarației de independență din 27 august 1991) era parte a URSS, astfel că înregistrarea mărcii în URSS s-a răsfrânt teritorial în acea perioadă și asupra teritoriului actual al Republicii Moldova”. Totodată, s-a constatat că mărcile companiei NEW BALANCE au fost înregistrate cu o dată anterioară în toate țările vecine cu RM, cum ar fi România, Ucraina, Federația Rusă ”.

Remarcă că, contrar prevederilor sus enunțate, instanța de fond neîntemeiat a admis și a reținut în calitate de probă certificatele susmenționate, deoarece conform principiului teritorialității dreptului la marcă, drepturile obținute pe teritoriul altor state nu își extind efectele juridice pe teritoriul Republicii Moldova.

Invocă și faptul că, în rezultatul examinării de fond de către AGEPI a cererii nr. depozit 033144 din 17.05.2013 nu au fost depistate careva drepturi anterioare care ar beneficia de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Iar, Tarvic-Grup S.R.L., a devenit titularul mărcii combinate naționale nr. 25319 17.05.2013, urmare înregistrării contractului de cesiune a mărcii nr. 2880 din 12.2017, semnat între Tokmajevski Vladimir și ”Tarvic-Grup” S.R.L.

În conformitate cu prevederile art. 362 alin. (1) CPC, termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

În această ordine de idei, Colegiul civil conchide că potrivit materialelor cauzei, la data de 04 decembrie 2020, Judecătoria Chișinău, sediul Centru a pronunțat dispozitivul hotărârii, astfel, instanța de apel conchide apelurile declarate la data de 04 decembrie 2020 și 22 decembrie 2020, ca fiind depuse în termenul legal.

În ședința instanței de apel reprezentantul apelantului SRL „Tarvic-Grup”, avocatul Radu Jigău a susținut cererea de apel solicitând admiterea integrală a acesteia. Totodată a susținut și cererea de apel depusă de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Reprezentantul apelantului Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Dadu Elena în ședința de judecată a susținut cererea de apel solicitând admiterea integrală a acesteia. Totodată a susținut și cererea de apel declarată de către SRL „Tarvic-Grup”.

În ședința instanței de apel reprezentantul intimatului „The New Balance Athletic Inc. Company”, avocatul Chiroșca Dorian a solicitat respingerea cererilor de apel și menținerea hotărârii primei instanțe.

Intimații „Wellcliff” SRL, Tokmajevski Vladimir, Star Link Grup, Star Link Grup Limited fiind citați în mod legal despre data și ora ședinței de judecată nu s-au prezentat, nu au solicitat examinarea cauzei în lipsa sa. Întru a nu admite tergiversarea examinării cauzei, în temeiul art.379 alin.(2) CPC, instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa acestora.

Audiind părțile, studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră apelurile declarate de avocatul Radu Jigău, în interesele SRL „Tarvic-Grup” și reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală întemeiate și care urmează a fi admise cu casarea hotărârii instanței de fond și emiterea unei noi hotărâri, din considerentele ce urmează.

În conformitate art. 385 lit. c) Cod de procedură civilă, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept: să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, emițând o nouă hotărâre.

Articolul 130 alin.(1) CPC statuează că instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multă aspectual, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

În temeiul art.240 alin.(1) CPC, la deliberarea hotărârii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.

Potrivit dispozițiilor art.373 alin.(1), (2), (3), (5) CPC, instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță.

În limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea cauzei, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces.

În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanța de apel se pronunță în fond, numai în temeiul celor invocate în primă instanță.

Concomitent, instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Astfel, prevederile legale enunțate în mod expres obligă instanța de apel să verifice circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite și este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Din conținutul celor relatate Colegiul reține că sarcina instanței de apel derivă reieșind din dispozițiile art.373 alin.(1), (2), (3), (5) CPC, în condițiile în care instanța de fond a soluționat fondul cauzei, cu expunerea argumentelor în vederea admiterii sau respingerii acțiunii în raport cu concluziile reținute de către aceasta.

În baza art.386 al.(1) CPC, hotărârea primei instanțe se casează sau se modifică de instanța de apel dacă:

- a) circumstanțele importante pentru soluționarea cauzei nu au fost constatate și elucidate pe deplin;
- b) circumstanțele importante pentru soluționarea cauzei, pe care prima instanță le consideră constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice și suficiente;
- c) concluziile primei instanțe, expuse în hotărâre, sînt în contradicție cu circumstanțele cauzei;
- d) normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat.

Colegiul Civil reține că instanța de apel, potrivit regulilor unui proces echitabil, reținându-se rolul determinant al concluziilor sale, are obligația să examineze efectiv problemele esențiale care îi sunt supuse aprecierii și să nu se limiteze la însușirea motivelor instanței inferioare. (Hirro Balani c. Spaniei, nr. 18064/91 din 09.12.1994 §27; Georgiadis c. Greciei nr.21522/93 din 29.05.1997 §43).

Colegiul civil a constatat că, Tokmajevski Vladimir a depus cererea de înregistrare a mărcii NEW BALANCE pe data de 17.05.2013, iar decizia de înregistrare a mărcii a fost emisă de AGEPI la data de 06.03.2014 (f.d. 9-11, vol.I).

Astfel, instanța de apel reține că, Tarvic-Grup S.R.L., a devenit titularul mărcii combinate naționale nr. 25319 17.05.2013, urmare înregistrării contractului de cesiune a mărcii nr. 2880 din 12.2017, semnat între Tokmajevski Vladimir și Tarvic-Grup S.R.L.

Referitor la pretențiile intervenientul principal de a constată faptul că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319 pe parcursul a cinci ani nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova și de a decădea din drepturi asupra mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014, instanța de apel reține următoarele.

În conformitate cu art. 1 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29

februarie 2008, prezenta lege reglementează raporturile juridice ce apar în procesul înregistrării, protecției juridice și utilizării mărcilor. Raporturile juridice menționate la alin.(1) sunt reglementate și de Constituția Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Codul vamal al Republicii Moldova, de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și de alte acte normative. În cazul în care tratatele internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decât cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaționale.

Conform art. 14 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, 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 când există motive întemeiate pentru neutilizare.

Potrivit art. 16 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită de către titular sau oricare altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta, cu condiția achitării taxei în cuantumul și termenele stabilite.

În temeiul art. 20 al Legii nominalizate, art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor titularul mărcii este decăzut din drepturi asupra mărcii dacă: a) în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. Totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat pînă la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începerii sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începînd cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul când pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvențională ar putea fi depusă perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani.

În baza art. 5 lit. c) pct. 1) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, dacă într-o țară, folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulată decât după un termen echitabil și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei de acțiune.

În asemenea circumstanțe, Colegiul civil conchide că soluția instanței de fond

privind admiterea pretențiilor și decăderea din drepturile SRL „Tarvic-Grup” asupra mărcii, este neîntemeiată din următoarele considerente.

Sub acest aspect, Colegiul civil reține că instanța de fond în susținerea soluției de admitere a pretenției enunțate a reținut că legiuitorul a folosit expres termenul de ”termenul indicat” care este 5 ani, astfel că dacă la expirarea termenului de 5 ani, și până la depunerea cererii de anulare a mărcii a fost încheiat un contract de cesiune sau licență, anume în această situație nu se poate anula marca. În speță, termenul de nefolosire neîntreruptă a expirat pe data de 06.03.2019, iar din această perioadă și până în prezent nu a fost încheiat vreun contract de cesiune licență. Totodată, instanța ierarhic inferioară a reținut „că nu produce efecte în sensul art.20 alin.1 al Legii privind protecția mărcilor Contractul de cesiune totală din 04.09.2017, or acesta a fost încheiat anterior datei de 06.03.2019”. În acest sens, sunt contradictorii concluziile instanței de fond.

Sub acest aspect, Colegiul civil reține că conform normelor de drept invocate, termenul de 5 ani de neutilizare neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului. Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

În speță, Colegiul civil reține că contrar celor indicate marca companiei SRL „Tarvic-Grup” a fost înregistrată la 11.04.2014, iar cererea de decădere din drepturi a fost înaintată de către intimat la data de 05.11.2018, adică de la data înregistrării mărcii și până la solicitarea decăderii din drepturi s-au scurs doar 4 ani și 7 luni.

Iar, decăderea din drepturile asupra mărcii, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată instanța de apel reține că legiuitorul expres a stabilit că nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune.

Astfel, în conformitate cu prevederile art.25 alin.(1) și (3) din Legea nr.38/2008, drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parțial prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin succesiune. Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanțiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra mărcilor se înregistrează în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor sau Registrul național al mărcilor și devin opozabile față de terți din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.

Materialele cauzei denotă faptul că SRL „Tarvic-Grup” a devenit titularul mărcii în baza contractului de cesiune totală din 04.09.2017 care a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr. 01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

Totodată instanța de apel reține că din probele prezentate se atestă faptul că într-o perioadă de mai puțin de un an, de la dobândirea dreptului asupra mărcii, SRL „Tarvic-Grup” a inițiat acțiuni de utilizare, fiind anexate în acest sens copia contractelor de vânzare cumpărare a mărfurilor marcate cu marca sa, contracte privind producere a mărfurilor, contracte de creație, confirmarea inițierii procedurilor de plasare a publicității prin intermediul rețelelor de socializare etc.

În speță, Colegiul civil reține că potrivit normelor de drept enunțate chiar și simpla începere a utilizării desființează temeiul decăderii-nefolosința neîntreruptă a mărcii (art.20 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/2008).

Corespunzător, în circumstanțele expuse, Colegiul civil reține ca eronată concluzia prime instanțe care a conchis că au fost îndeplinite condițiile stabilite în art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, potrivit căreia poate fi decăzută din drepturi o marcă pentru faptul că nu a fost utilizată efectiv timp de 5 ani, or contrar celor enunțate compania reclamantă a prezentat dovada utilizării efective a mărcii NEW BALANCE.

Referitor la pretențiile cu privire la constatarea faptului că marca „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință în scop de blocaj și anularea mărcii „NB NEW BALANCE” înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 06.03.2014 cu nr. 25319, instanța de apel reține următoarele.

Colegiul civil conchide că anularea mărcii și decăderea din drepturi sunt două proceduri distincte, reglementate de articole diferite din Legea nr. 38/2008, art. 14, 20 care reglementează decăderea din drepturi asupra mărcii și art. 21, 22 care reglementează motivele de nulitate.

Astfel instanța de fond urma a fi luat în considerare cadrul probatoriu în procesul de decădere din drepturi asupra mărcii și în procesul de anulare a înregistrării mărcii, care este cu totul diferit, cât și efectele juridice, precum și de data de la care încep să producă efecte juridice cele două proceduri.

Totodată instanța de apel reține că instanța ierarhic inferioară a reținut prevederile art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor în redacția Legii nr.162 din 30.07.2015, publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241-246) pentru situația consumată în perioada 2013 - 2014.

Astfel, în corespundere cu prevederile art. 21 alin. (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. 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.

Pentru a dispune anularea mărcii instanța a aplicat eronat norma de drept materială, or este aplicabilă norma de drept în redacția existentă la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii și nu la data înaintării acțiunii în anulare.

Potrivit art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor (în redacția Legii nr.38 din 29.02.2008), marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, 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 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.

În acest sens, Colegiul civil reține că norma de drept enunțată prevede expres, motivele de nulitate absolută a mărcilor înregistrate, la caz se pretinde că fostul proprietar al mărcii Tokmajevschi Vladimir, la momentul depunerii cererii din 17.03.2013 a acționat cu rea-credință.

În speță, materialele cauzei denotă faptul că, la data de 17 mai 2013 fostul proprietar al mărcii Tokmajevschi Vladimir a depus la Agenția ulterior după atribuirea de către AGEPI a numărului depozitului 033144, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în BOPI nr. 09/2013.

La expirarea perioadei de publicare a mărcii în cadrul examinării în fond a semnului, AGEPI a constatat faptul că, nu există motive absolute și relative de refuz prevăzute la art. 7 și art.8 din Legea privind protecția mărcilor, de asemenea nu au fost formulate observații și/sau opoziții întemeiate pe existența unor drepturi anterioare, împotriva cererii de înregistrare a mărcii de către terții interesați, asta în pofida faptului că intimații susțin că erau deja cunoscuți pe piața din Republica Moldova și planificau intrarea pe piață cu produsele sale, având posibilitatea să conteste înregistrarea mărcii.

La caz, instanța de apel reține că SRL „Tarvic-Grup” a devenit titularul mărcii în baza contractului de cesiune totală din 04.09.2017 care a fost înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, fapt ce se confirmă prin Adeverința nr.4508 eliberată de AGEPI. Transmiterea drepturilor a fost publicată în BOPI nr.01/2018 și s-a făcut mențiunile necesare în Registrul Național al Mărcilor.

În speță, SRL „Tarvic-Grup” nu a putut să acționeze cu rea credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și emiterea deciziei de înregistrare a mărcii, or a dobândit dreptul de proprietate asupra mărcii în alt mod decât prin procedura de înaintare a cererii de înregistrare și doar peste patru ani de la depunerea și examinarea cererii de înregistrare.

Totodată The New Balance Athletic Inc. Company” nu a prezentat nici un act care să confirme că la data înaintării cererii de înregistrare a mărcii de către fostul titular, era pe piața Republicii Moldova sau purta negocieri în acest sens, iar fostul titular cunoștea despre acest fapt.

Colegiul civil reține și faptul că conform prevederilor art.21 alin.(1) lit.b) din Legea nr.38/2008, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii solicitantul urma să știe sau putea să știe 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.

În speță instanța de apel reține că 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.

Succesiv,cunoașterea existenței, inclusiv în străinătate a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și se planifică promovarea în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare nu constituie o prezumție în sensul art. 123 alin. (4) din Codul de procedură civilă, faptul dat urmând a fi dovedit prin probe.

În speță, actele prezentate de către intimat nu probează existența pe piața Republicii Moldova sau negocierea/planificarea promovării în Republica Moldova. Referirea acestuia la dreptul de distribuire obținut de către compania Satr Link Group Limited cu sediul în Ucraina, la data de 01.01.2014, inclusiv și pentru Republica Moldova urmează a fi apreciată critic, întrucât: dreptul de distribuire a fost dobândit ulterior depunerii cererii de înregistrare a mărcii; potrivit informațiilor prezentate de către compania ucraineană, prima distribuie oficială pentru Moldova a fost perfectată doar la data de 17.09.2018.

În consecință, Colegiul civil reține că în ședințele de judecată nu au fost prezentate probe din care să se constate cumulativ: rea-credință a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și urmărirea scopului de blocaj în utilizarea mărcii sau utilizarea acesteia pentru produse care, la etapa depunerii

cererii de înregistrare și examinării acesteia, generează conflict cu o altă marcă, or în calitatea lui de titular a mărcii nu a formulat care pretenții sau obiecții cu privire la mărci similare, iar odată cu cesionarea acesteia au fost cedate și toate drepturile prevăzute de art.9 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor. Iar noul proprietar al mărcii este în drept să dispună de drepturile sale de sine stătător reieșind din propriile interese comerciale.

În conformitate cu art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, marca este declarată nulă urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGIPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse aceeași instanță, și în cazul când: b) există o marcă menționată la art. 8 alin. (3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute alineatul respectiv ”.

În speță, potrivit normei de drept enunțate, acest temei poate fi aplicat doar în cazul în care instanța de judecată va constata în baza unor probe pertinente că numele comercial al intervenientului principal este protejat anterior înregistrării mărcii nr. 25319 din data de 17.05.2013 și există un risc real de creare a confuziei în rândul consumatorilor.

La caz, Colegiul civil reține că prima instanță a constatat că mărcile companiei NEW BALANCE au fost înregistrate cu o dată anterioară în toate țările vecine cu RM, cum ar fi România, Ucraina, Federația Rusă (f.d. 142-164).

Iar în mod special prima instanță a atras atenția asupra înscrisului de la f.d. 165-170, prin care se confirmă dincolo de orice dubiu că la data de 26 noiembrie 1990 marca NEW BALANCE a fost înregistrată în URSS de către „The New Balance Athletic Shoe” INC pentru clasa de produse 18 și 25.

Sub acest aspect, Colegiul civil reține că, instanța de fond neîntemeiat a admis și a reținut în calitate de probă certificatele susmenționate, deoarece conform principiului teritorialității dreptului la marcă, drepturile obținute pe teritoriul altor state nu își extind efectele juridice pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată în rezultatul examinării de către AGEPI a cererii nr. depozit 033144 din 17.05.2013 nu au fost depistate careva drepturi anterioare care ar beneficia de protecție pe teritoriul Republicii Moldova. Iar, ”Tarvic-Grup” S.R.L., a devenit titularul mărcii combinate naționale nr. 25319 17.05.2013, urmare înregistrării contractului de cesiune a mărcii nr. 2880 din 12.2017, semnat între Tokmajevski Vladimir și Tarvic-Grup S.R.L.

Referitor la pretențiile privind constatarea utilizării ilicite de către compania pârâtă „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”; interzicerea utilizării pe viitor a mărcii „NB NEW BALANCE” de către „Wellcliff” SRL; precum și obligarea companiei „Wellcliff” SRL la retragerea din circuitul civil a produselor comercializate, purtând marca „NB NEW BALANCE”, instanța de apel reține următoarele.

Conform prevederile art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, marca semnifică orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În baza art. 6 al legii menționate, 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.

Iar în cazul dispozițiilor art. 9 alin. (1) din aceeași lege, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul 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 când aceasta din urmă a dobândit 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.

Potrivit prevederilor art.61 din Legea privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sânt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Sânt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: titularul mărcii; orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiatii în condițiile art.27 alin.(6); alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

La caz materialele cauzei denotă faptul că compania SRL „Tarvic-Grup” este singurul deținător legal al mărcii „NB NEW BALANCE”, nr. 25319 înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produse și servicii din clasa 18, 25, 28, 35 și 41 CIPS.

Astfel prin comercializarea mărfii marcate cu marca „NB NEW BAFANCE” compania „Wellcliff” SRL aduce atingere drepturilor sale intelectuale, deoarece comercializează produsele identice cu produsele pentru care a fost înregistrată marca, fără permisiunea companiei reclamante.

În consecință, din considerentele enunțate, Colegiul civil ajunge la concluzia de a admite pretențiile din acțiunea inițială și a constata utilizarea ilicită de către compania „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”, a interzice utilizarea

pe viitor a mărcii „NB NEW BALANCE” de către „Wellcliff” SRL precum și obligarea companiei „Wellcliff” SRL la retragerea din circuitul civil a produselor comercializate, purtând marca „NB NEW BALANCE”.

Conform art. 82 CPC, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat și din cheltuielile de judecare a pricinii.

În acest sens, Colegiul consideră oportun de a relata prevederile art. 94 alin. (1) CPC, care reglementează că instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârîtului - proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

În corespundere cu prevederile art.96 alin. (1) (1¹) CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut câștig de cauză cheltuielile ei de asistență juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare și rezonabile. Cheltuielile menționate la alin.(1) se compensează părții care a avut câștig de cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.

Sub acest aspect Colegiul civil reține că partea care a avut câștig de cauză nu a solicitat încasarea cheltuielilor de judecată.

Luînd în considerație cele expuse, Colegiul civil a ajuns la concluzia de a admite cererile de apel declarate de avocatul Radu Jigău, în interesele SRL „Tarvic-Grup” și reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Se casează integral hotărârea Judecătoreiei Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020 și a emite o nouă hotărâre prin care:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Tarvic-Grup” către „Wellcliff” SRL privind protecția mărcii și interzicerea utilizării mărcii.

Se constată utilizarea ilicită de către „Wellcliff” SRL a mărcii nr.25319 „NB NEW BALANCE”.

Se interzice utilizarea de către „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”.

Se obligă „Wellcliff” SRL să retragă din circuitul comercial produsele marcate cu marca „NB NEW BALANCE” comercializate de „Wellcliff” SRL.

Se respinge ca neîntemeiată cererea declarată de intervenientului principal The New Balance Athletic Inc. Company” privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii.

În conformitate cu prevederile art.385 lit. c), art.390 CPC, Colegiul Civil, comercial și de contencios administrativ,

d e c i d e:

Se admit cererile de apel declarate de avocatul Radu Jigău, în interesele SRL „Tarvic-Grup” și reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Se casează integral hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 04 decembrie 2020 și a emite o nouă hotărâre prin care:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Tarvic-Grup” către „Wellcliff” SRL privind protecția mărcii și interzicerea utilizării mărcii.

Se constată utilizarea ilicită de către „Wellcliff” SRL a mărcii nr.25319 „NB NEW BALANCE”.

Se interzice utilizarea de către „Wellcliff” SRL a mărcii „NB NEW BALANCE”.

Se obligă „Wellcliff” SRL să retragă din circuitul commercial produsele marcate cu marca „NB NEW BALANCE” comercializate de „Wellcliff” SRL.

Se respinge ca neîntemeiată cererea declarată de intervenientului principal The New Balance Athletic Inc. Company” privind constatarea încălcării dreptului asupra mărcii și anularea înregistrării mărcii.

Decizia este definitivă, dar cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei motivate.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Nelea Budăi

Judecătorii

Iurie Cotruță

Viorica Mihaila

