Dosarul nr. 2c-1627/21
2-21084782-12-2c-07062021-1

H O T Ă R Â R E
În numele legii

06 iunie 2024 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău /sediul Centru/
Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici
Grefier Andrei Dumitrașcu

examinând în ședință de judecată publică acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT" către „VERIORG" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat Pentru Proprietate Intelectuală, Ghitenștein Sofia, Coroban Viorica privind declararea nulă a mărcii tridimensionale

C O N S T A T Ă :

Argumentele participanților la proces.

1. La data de 04 iunie 2021, Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT", prin intermediul avocatului Radu Jigău a depus în instanța de judecată cerere de chemare în judecată către „VERIORG" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat Pentru Proprietate Intelectuală, Ghitenștein Sofia, Coroban Viorica privind declararea nulă a mărcii tridimensionale.
2. În motivarea cererii de chemare în judecată Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT" a indicat că, marca tridimensională nr.34684, a fost înregistrată de AGEPI și înscrisă în Registrul național al mărcilor la 29.01.2021 după titularul VERIORG S.R.L. înregistrată pentru produsele din clasa 21 CIPS - ustensile și recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță.

Partea reclamantă reținând prevederile art. 2 și 5 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, menționează că legea în cauză clasifică motivele de refuz în înregistrarea mărcii în: motive absolute și motive relative. Cele absolute sunt specificate la art.7 din lege, cele relative la art.8.

Astfel, partea reclamantă în contextul prevederilor art. 22 lit. b) și c) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor pretinde că marca tridimensională nr.34684 a fost înregistrată contrar prevederilor legale, în special a art. 8 alin.(3) și alin.(4) lit. a) din Legea nr.38/2008.

Explică că, marca tridimensională nr.34684 a fost înregistrată de AGEPI și înscrisă în Registrul național al mărcilor la 29.01.2021 după titularul VERIORG S.R.L. înregistrată pentru produsele din clasa 21 CIPS, însă la înregistrarea mărcii AGEPI nu a ținut cont de prevederile art. 8 alin. (4) din Lege.

În acest sens, partea reclamantă menționează că urmare a unei analize comparative a mărcii înregistrată de către compania ”"VERIORG” S.R.L. cu înregistrarea anterioară după reclamant a desenului sau modelului industrial, certificat nr. 1260, numărul de depozit f 2010 0015 din data de 27.10.2010 a constatat o asemănare a mărcii cu desenul/modelul industrial până la gradul de confuzie. Desenul și modelul industrial a reclamantului este produs, la comanda Societății pe Acțiuni de tip închis „TVKZ „KVINT” de către compania TIKTI „HJ10Ha-JITA” Ucraina începând cu anul 2013. În toată perioada de activitate au fost produse și comercializate 1 376 887 buc. de butelii de tipul *Decanter.* În continuare, explică că tot reclamantul este autorul desenului și modelului industrial indicat, acesta fiind elaborat în cadrul întreprinderii. Reieșind din cele indicate este indubitabil că drepturile reclamantului asupra mărcii tridimensionale neînregistrate s-au născut cu mult anterior (în 2010 prin faptul creării și utilizării) datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii (nr. de depozit 14.08.2019). Tot în susținerea afirmațiilor expuse indică că la data de 10 iunie 2020, în baza opoziției depuse de reclamant la AGEPI, constatând existența drepturilor anterioare a reclamantului asupra mărcii tridimensionale Direcția mărci și design industrial a AGEPI a emis Decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii pentru clasa 33 CIPS, solicitant fiind pârâtul. În pct.2 din Decizia menționată AGEPI a constatat: „Se respinge cererea de înregistrare a mărcii deoarece prin opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008 se demonstrează că drepturile la o marcă tridimensională neînregistrată au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, și sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate produse identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior (art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008)”.

Suplimentar indică că la solicitarea reclamantului, compania de mandatari autorizați «SOCOLOVA & PARTNERS » SRL, a efectuat o cercetare tehnico-științifică. Potrivit concluziilor din Raportul de cercetare tehnico-științifică nr. 3-03/21 din 30.03.2021 „l. Butelia înregistrată ca marcă nr. 34684 este identică cu butelia înregistrată pe numele KVINT S.A., certificat nr. 1260. S-a depistat identitatea mostrelor comparate, atât în ceea ce privește elementele separate, cât și vederea generală a buteliilor. 2. Butelia înregistrată ca marcă nr.34684 este similară cu butelia înregistrată pe numele KVINT S.A., autor *****, Certificat nr. 284 Model 4. S-a depistat un grad înalt de similitudine a mostrelor comparate, atât în ceea ce privește elementele separate, cât și vederea generală a buteliilor. 3 Butelia înregistrată ca marcă nr.34684 este similară cu butelia înregistrată pe numele KVINTS.A., autor *****, Certificat nr. 284 Model 5 . S-a depistat un grad mediu de similitudine a mostrelor comparate, atât în ceea ce privește elementele separate, cât și vederea generală a buteliilor. 4. Toate mostrele prezentate sunt similare între ele și

pot fi percepute ca variante de ambalaj care aparțin aceluiași producător pentru o serie de băuturi de același fel. Există riscul de confuzie pentru consumator, precum și riscul de asociere pentru produsele de același fel, identice sau similare. Riscul de inducere în eroare a consumatorului în privința producătorului, care identifică produsul conform formei ambalajului, este înalt.

Astfel, reclamantul susține că prin înregistrarea mărcii tridimensionale nr. 34684 i-a fost încălcat dreptul de autor asupra buteliilor create. Dreptul de autor a reclamantului este confirmat prin certificatul nr. 1260 din data de 27.10.2010 numărul de depozit f 2010 0015.

Reclamantul explică că, nu a consimțit ca pârâtul să valorice obiectul tridimensional prin reproducere și nici ca acesta să pretindă la atribuirea de careva drepturi patrimoniale.

Mai învederează că marca tridimensională este similară până la gradul de confuzie cu modelul și desenul industrial și înregistrate după reclamant conform certificatului nr. 284.

3. Reclamanta își întemeiază pretențiile în baza dispozițiilor articolelor 33 alin. (1), 85 alin. (1) lit. a), 166, 167 din Codul de procedură civilă, articolelor 22 alin. (1) lit. b) și c), 8 alin. (3), alin. (4) a), 83 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor.
4. Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT” solicită declararea nulă a mărcii tridimensionale nr. 34684, titular VERIORG S.R.L. înregistrată pentru produsele din clasa 21 CIPS ustensile și recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță.
5. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT”, avocatul Radu Jigău a susținut cererea de chemare în judecată integral și solicită admiterea acesteia.
6. Reprezentantul pârâtului „VERIORG” S.R.L., avocatul Maxim Sidorenco în ședința de judecată a solicitat respingerea ca neîntemeiată a cererii de chemare în judecată pe, motivele expuse în referință. În referința depusă, avocatul pârâtului a explicat că SRL „Veriorg” pe data de 14 august 2019 a depus pentru înregistrare marca tridimensională (formă de sticlă) pentru clasa 21 CIPS, și anume pentru următoarele genuri de produse recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță.

Avocatul pârâtului a explicat că pe data de 06 aprilie 2020 în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii pârâtului, AGEPI a emis aviz de refuz provizoriu total pe motiv că marca tridimensională se opune cererii de model industrial nr. F20180054 din 03.09.2018, solicitant Beschieru Nichita. În conformitate cu avizul de refuz provizoriu

pârâtul a negociat cu titularul Beschieru Nichita eliberarea acordului la înregistrarea mărcii și a obținut acordul respectiv, prezentându-l în AGEPI. Urmare acestui fapt, au decăzut circumstanțele care au stat la baza emiterii avizului provizoriu de refuz. Prin decizia AGEPI din 29 decembrie 2020 a fost dispusă înregistrarea mărcii tridimensionale în cauză după pârât, ulterior a fost eliberat și certificatul de înregistrare a mărcii nr. 34684 din 14 august 2019, pentru o parte din produsele din clasa 21 CIPS.

A menționat că probele reclamantei nu sunt convingătoare și nu pot fi puse la baza anulării mărcii. Menționează că în cadrul procedurii de examinare a cererii de înregistrare a mărcii litigioase, reclamantul nu a depus vreo opoziție sau contestație la AGEPI. Pentru a aduce claritate în circumstanțele litigiului, pârâtul ține să explice că a depus la AGEPI două cereri distincte privind înregistrarea mărcii tridimensionale - ambele având ca obiect aceeași formă originală de butelie, fiecare cerere pentru clasă de produse și servicii distincte. În acest sens, a menționat că una a fost pentru clasa 33 (băuturi alcoolice), alta pentru clasa 21 (vase de bucătărie). Notează că reclamantul a depus contestație la AGEPI împotriva cererii pârâtului privind înregistrarea mărcii tridimensionale pentru clasa de produse 33 cu nr. depozit 043756 din 31 ianuarie 2019. Ca urmare înregistrarea cererii cu nr. depozit 043756 din 31.012019 a fost refuzată în urma înaintării opoziției de către reclamantă, însă marca respinsă la înregistrare nu are tangența la fondul cauzei, fiind examinată în proces o altă marcă a pârâtului pentru altă clasă de produse și servicii. Partea pârâtă explică că, din analiza argumentelor expuse în cererea de chemare în judecată, se conchide că partea reclamantă continuă contestarea înregistrării mărcii pârâtului, pentru clasa 33, deși această marcă pentru clasa menționată nu se pune în discuție în prezenta cauză. Menționează că reclamantul nu deține și nici nu poate deține marca pârâtului pentru clasa 21-vase și recipiente de bucătărie, prin urmare întreg probatoriu prezentat de către reclamant este irelevant. Evidențiază că este notoriu că reclamantul produce produse alcoolice și nu produce produse alimentare pentru a utiliza marca pârâtului pentru clasa 21, respectiv având în vedere altă clasă de producere, nu există niciun risc de confuzie.

Partea reclamantă reiterează și faptul că "un alt semn utilizat în comerț” în sensul prevederilor art. 8 al. 4) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008 nu se referă la alte titluri de proprietate intelectuală, cum ar fi modele industriale, sau chiar drept de autor invocat de către reclamant. Cu atât mai mult, certificat de model industrial prin care a fost înregistrată sticla similară cu cea înregistrată de pârât în cadrul mărcii litigioase cu nr. 1260 a expirat, și nu mai produce efecte juridice.

Prin prisma probelor prezentate de către reclamant se poate aprecia critic și faptul că reclamantul ar deține vreun drept de autor asupra acestei sticle. Dreptul de autor este înscris după *****, care conform actelor prezentate de către însuși reclamant este și director general al întreprinderii, ceea ce din start trezește dubii privitor la declarația respectivă privitor la autorul desenului sticlei. Pentru a proba faptul că schița buteliei discutate a fost creată de către autorul invocat de reclamant, acesta trebuia să prezinte mai multe probe documentare, care sunt prevăzute de Regulament privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 31.12.2003, printre care cel mai important este

contract între angajator și angajat privind crearea unui obiect de Proprietate intelectuală. Atare probă nu s-a prezentat și, cel mai probabil, nici nu există. Chiar dacă reclamantul ar deține vreun drept de autor asupra unei schițe de butelie, reiterează și faptul că dreptul de autor protejează doar operă create (desenul/schiță) și nu interzice/limitează posibilitatea utilizării eventualei butelii desenate. Utilizarea comercială a unui design nu se protejează prin dreptul de autor, ci prin alte titluri de proprietate intelectuală. De asemenea, partea pârâtă critică așa numitul raport de cercetare tehnico-științifică din 30 martie 2021, care nu este decât o opinie subiectivă a unei persoane neîmputernicite și dependente.

7. Intervenientului accesoriu Agenția de Stat Pentru Proprietate Intelectuală, reprezentat de Elena Dadu în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată.

Referitor la înregistrarea de către AGEPI a mărcii tridimensionale 34684 din 14 august 2019, a explicat că cererea de înregistrare a mărcii verbale depozit 044718 din 14 august 2019 a fost depusă de solicitantul VERIORG S.R.L., str. *****, MD-2001, Chișinău, Republica Moldova, pentru o parte din produsele din clasa 21 „ustensile și recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă' cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță ”, conform CIPS

În urma verificării condițiilor de depunere a cererii în conformitate cu art. 37 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008) cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 10/2019.

La data de 06 aprilie 2020 a fost emis Avizul de refuz provizoriu total a înregistrării mărcii întemeiat pe prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, prin care s-a constatat că la înregistrarea desemnării se opune cererea de model industrial nr. f 20180054 din 03 septembrie 2018, solicitant Beschieru Nichita, str. *****, MD-2075, Chișinău, Republica Moldova.

În urma reexaminării dosarului, la data de 29 decembrie 2020 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, deoarece motivele invocate în Avizul de refuz provizoriu total au decăzut, iar la 22 februarie 2021 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 34684 din 14.08.2019 pentru o parte din produsele din clasa 21 „ustensile și recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță ” conform CIPS, pe numele titularului VERIORG S.R.L.

Ulterior, la data de 24 octombrie 2023 a fost înregistrat contractul de cesiune conform căruia drepturile asupra mărcii 34684 au fost transmise de la VERIORG S.R.L. către Coroban Viorica și Ghitenștein Sofia.

A menționat că toate acțiunile AGEPI ce țin de examinare a cererii și înregistrare a mărcii nr. 34684 din 14 august 2019 au fost realizate în strictă conformitate cu

prevederile Legii nr. 38/2008 și Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488/2009.

Referitor la obiectul acțiunii a menționat că ”un alt semn utilizat în comerț” nicidecum nu se referă la alte drepturi de proprietate intelectuală, cum ar fi dreptul de autor, dreptul referitor la desene/modele industriale, mărci, denumiri de origine, acestora fiind aplicabile prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008.

Totodată, a explicat că, atunci când se aplică art. 8 alin. (4) lit. a) urmează să se țină cont ca drepturile să fie dobândite înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri. Astfel, conform normei menționate supra, drepturile respective urmează a fi confirmate prin acte legale sau prin probe ce demonstrează că anume 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 respective. Nu sunt relevante probele ce se referă la plasare, promovare, negociere în raport cu alte state. În calitate de acte legale, ar putea fi prezentate documente ce confirmă importul produselor, testarea unor produse, contracte de achiziționare a produselor/serviciilor ș.a.

Probele prezentate țin de o situație concretă — produsele sunt plasate pe piață, sunt doar promovate sau sunt abia în proces de negociere a plasării acestora. În cazul produselor plasate pe piață sau promovate, informația este publică și se examinează în limita probelor prezentate de către opozant. 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 sprijinul cererii.

În acest sens, reiterează faptul că în urma examinării de fond a semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, la fel, după publicarea cererii în BOPI nr. 10/2019 nicio persoană terță nu a depus opoziție la înregistrarea mărcii.

Referitor la invocarea faptului că ”reclamantul este autorul desenului și modelului industrial” nr. 1260, nr. depozit f 2010 0015 din 27.10.2010 ” acesta fiind elaborat în cadrul întreprinderii ”, atrage atenția asupra faptului că acesta a fost înregistrat la AGEPI în calitate de desen model industrial și nu ca un obiect protejat prin dreptul de autor.

În acest sens menționează că, raporturile juridice apărute în procesul creării, protecției juridice și utilizării desenelor și modelelor industriale sunt reglementate de Legea nr. 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale (în continuare Legea nr. 161/2007).

La soluționarea litigiilor de încălcare a drepturilor exclusive asupra unui desen și model industrial se va ține cont, în special, de prevederile legislative ce reglementează noțiunea de desen și model industrial, de drepturile conferite titularului, de limitele de drepturi, de cazurile când nu se aplică drepturile exclusive, precum și de acțiunile întreprinse de titular și de pârât întru apărarea drepturilor sale.

Prin desen și model industrial, în conformitate cu art. 3 al Legii nr. 161/2007 se înțelege aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a lui, rezultat în special din

caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine.

Conform art. 20 (l) al Legii nr. 161/2007 „desenul sau modelul industrial înregistrat conferă titularului dreptul exclusiv de a-l utiliza și de a interzice oricărui terț utilizarea sa fără acordul titularului. Prin utilizare se înțelege în special fabricarea, includerea într-o ofertă, introducerea pe piață, importul, exportul sau utilizarea propriu-zisă a unui produs în care a fost integrat ori căruia i s-a aplicat desenul și modelul industrial în cauză, precum și depozitarea produsului respectiv în scopurile menționate anterior.

În context, potrivit art. 12 (l) al Legii nr. 161/2007 „protecția conferită desenului și modelului industrial se extinde asupra oricărui desen sau model industrial care nu produce asupra utilizatorului avizat o impresie vizuală globală diferită ”.

Corespunzător, se va considera încălcare a drepturilor exclusive ce reies dintr-un desen sau model industrial cazul în care un alt desen și model industrial, sau produs în sine, reprezintă o copie sau produce o senzație de copie cu desenul și modelul industrial înregistrat.

Referitor la desenul/modelul industrial nr. 1260, nr. depozit f 2010 0015 din 27.10.2010, menționează că acesta a fost înregistrat pe numele reclamantului/titularului KVINT, fabric de vinuri și coniacuri din Tiraspol, Societatea pe Acțiuni de Tip Închis, MD, dar la data de 09 februarie 2015 acesta a expirat, din motiv că nu a fost solicitată reînnoirea. Respectiv, în rezultatul examinării de fond de către AGEPI a cererii de înregistrare a mărcii tridimensionale nr. 34684 din 14 august 2019, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii.

8. Intervenienții accesorii Ghitenștein Sofia și Coroban Viorica fiind citați legal, în ședința de judecată nu s-au prezentat. Astfel, instanța a examinat cauza în lipsa acestora.

Aprecierea instanței de judecată:

9. Audiind reprezentanții părților la proces, examinând materialele cauzei, instanța de judecată respinge cererea de chemare în judecată, din următoarele considerente.
10. Conform art. 121 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cazului.
11. Articolul 130 alin. (1) Cod de procedură civilă, prevede că instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
12. Iar, în conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

13. În conformitate cu art.2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
14. Potrivit art.3 din aceeaşi lege, drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi probate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condiţiile prezentei legi; b) înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.
15. Articolul 6 din Legea menţionată, indică că titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie - certificatul de înregistrare a mărcii.
16. Potrivit art.61 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.
17. În ședința de judecată s-a constatat că partea pârâtă VERIORG S.R.L. pe data de 14 august 2019 a depus cerere nr. depozit 044718 pentru înregistrare marca tridimensională (formă de sticlă) pentru clasa 21 CIPS, și anume pentru următoarele genuri de produse recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă, cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță.
18. În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii pârâtului, AGEPI la data de 06 aprilie 2020 a emis Avizul de refuz provizoriu total a înregistrării mărcii întemeiat pe prevederile art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, deoarece s-a constatat că la înregistrarea desemnării se opune cererea de model industrial nr. f 20180054 din 03 septembrie 2018, solicitant Beschieru Nichita, str. *****, MD-2075, Chișinău, Republica Moldova.
19. Partea pârâtă reținând motivele de refuz expuse în avizul de refuz provizoriu total a negociat cu titularul Beschieru Nichita eliberarea acordului la înregistrarea mărcii și a obținut acordul respectiv, prezentându-l în AGEPI.
20. În urma verificării condițiilor de depunere a cererii în conformitate cu art. 37 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008) cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 10/2019.
21. În urma examinării de fond a semnului depus spre înregistrare AGEPI nu a depistat drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, la fel, după

publicarea cererii în BOPI nr. 10/2019 nicio persoană terță nu a depus opoziție la înregistrarea mărcii.

22. Urmare acestui fapt, prin decizia AGEPI din 29 decembrie 2020 a fost dispusă înregistrarea mărcii tridimensionale în cauză după pârât, ulterior a fost eliberat și certificatul de înregistrare a mărcii nr. 34684 din 14 august 2019, pentru o parte din produsele din clasa 21 CIPS, și anume pentru ustensile și recipiente de menaj sau de bucătărie; vase de bucătărie și articole de masă' cu excepția cuțitelor, furculițelor și lingurilor; piepteni și bureți; perii, cu excepția pensulelor; materiale pentru perii; articole pentru curățare; sticlă brută sau semiprelucrată, cu excepția sticlei de construcție; articole de sticlă, articole de porțelan și faianță ", conform CIPS.
23. Conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin.(2) şi (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

Aliniatul (4) din același articol prevede că, în cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că: a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn.

24. Conform art. 22 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă, şi în cazul în care există un drept anterior menţionat la art.8 alin.(3) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv; există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menţionate la art.8 alin.(4), şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv.
25. Partea reclamantă susține că marca tridimensională nr.34684 a fost înregistrată de AGEPI și înscrisă în Registrul național al mărcilor la 29 ianuarie 2021 după titularul VERIORG S.R.L. înregistrată pentru produsele din clasa 21 CIPS, însă la înregistrarea mărcii AGEPI nu a ținut cont de prevederile art. 8 alin. (4) din Lege.

26. În acest sens, partea reclamantă menționează că urmare a unei analize comparative a mărcii înregistrată de către compania ”"VERIORG” S.R.L. cu înregistrarea anterioară după reclamant a desenului sau modelului industrial, certificat nr. 1260, numărul de depozit f 2010 0015 din data de 27.10.2010 a constatat o asemănare a mărcii cu desenul/modelul industrial până la gradul de confuzie. Desenul și modelul industrial a reclamantului este produs, la comanda Societății pe Acțiuni de tip închis „TVKZ „KVINT” de către compania TIKTI „HJ10Ha-JITA” Ucraina începând cu anul 2013.
27. Mai explică reclamantul că este autorul desenului și modelului industrial indicat, acesta fiind elaborat în cadrul întreprinderii. Respectiv, reclamantul a concluzionat că drepturile sale asupra mărcii tridimensionale neînregistrate s-au născut cu mult anterior (în 2010 prin faptul creării și utilizării) datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii înregistrată după partea pârâtă (nr. de depozit 14.08.2019). Tot în susținerea afirmațiilor expuse indică că la data de 10 iunie 2020, în baza opoziției depuse de reclamant la AGEPI, constatând existența drepturilor anterioare a reclamantului asupra mărcii tridimensionale Direcția mărci și design industrial a AGEPI a emis Decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii pentru clasa 33 CIPS, solicitant fiind pârâtul.
28. Argumentele reclamantei precum că la înregistrarea mărcii nr.34684 după titularul ”"VERIORG” S.R.L. pentru produsele din clasa 21 CIPS, nu s-a ținut cont de prevederile art. 8 alin. (3), (4) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, nu pot fi reținute.
29. Or, avizul de refuz provizoriu total emis de AGEPI la data de 30 decembrie 2019, se referă la cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 043756 din data de 31 ianuarie 2019, solicitant ”"VERIORG” S.R.L. pentru produsele din clasa 33 CIPS, l-a care s-a opus opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea privind protecția mărcilor, prin care se demonstrează că drepturile la o marcă neînregistrată au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, care au fost confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate produse identice sau similare cu cele solicitate, marca cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior.
30. Deci, instanța reiterează că avizul de refuz provizoriu total emis de AGEPI la data de 30 decembrie 2019, nu se referă la marca în litigiu nr.34684 înregistrată după titularul VERIORG S.R.L. pentru produsele din clasa 21 CIPS, dar la marca nr. depozit 043756 pentru produsele din clasa 33 CIPS.
31. Or, după rezultă prin decizia AGEPI din 10 iunie 2020, s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea privind protecția mărcilor, și s-a respins cererea din 31 ianuarie 2019 depusă de VERIORG S.R.L. privind înregistrarea mărcii nr. depozit 043756 pentru produsele din clasa 33 CIPS.
32. Referitor la argumentul reclamantului precum că este autorul desenului și modelului industrial” nr. 1260, nr. depozit f 2010 0015 din 27.10.2010 ” care a fost elaborat în cadrul întreprinderii ”, instanța de judecată reține explicațiile AGEPI care au menționat că desenul și modelul industrial anterior înregistrat de reclamant, a fost

înregistrat în calitate de desen/ model industrial și nu ca un obiect protejat prin dreptul de autor.

33. Aceasta rezultă din hotărârea AGEPI de înregistrare a desenelor și modelelor industriale din 27 octombrie 2010, nr. depozit f 2010 0015, data depozit 09 februarie 2010, solicitantul KVINT FABRICĂ DE VINURI ȘI CONIACURI DIN TIRASPOL, SOCIETATE PE ACȚIUNI DE TIP ÎNCHIS, MD, prin care în temeiul art. 48 alin. (1) lit. a) din Legea 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale, s-a hotărât înregistrarea desenelor și modelelor industriale, și eliberat certificatul de înregistrare pe numele reclamantului.
34. Instanța menționează, că înregistrarea desenului și modelului industrial" nr. 1260, nr. depozit f 2010 0015 din 27.10.2010 ", nu a fost reînnoită.
35. În acest sens, instanța de judecată menționează că, raporturile juridice apărute în procesul creării, protecției juridice și utilizării desenelor și modelelor industriale sunt reglementate de Legea nr. 161/2007 privind protecția desenelor și modelelor industriale.
36. La soluționarea litigiilor de încălcare a drepturilor exclusive asupra unui desen și model industrial se va ține cont, în special, de prevederile legislative ce reglementează noțiunea de desen și model industrial, de drepturile conferite titularului, de limitele de drepturi, de cazurile când nu se aplică drepturile exclusive, precum și de acțiunile întreprinse de titular și de pârât întru apărarea drepturilor sale.
37. Corespunzător, se va considera încălcare a drepturilor exclusive ce reies dintr-un desen sau model industrial cazul în care un alt desen și model industrial, sau produs în sine, reprezintă o copie sau produce o senzație de copie cu desenul și modelul industrial înregistrat.
38. În prezentul caz, motivele invocate de partea reclamantă întemeiate pe prevederile art. 8 alin. (3), (4), art. 22 alin. (1) lit. b) și c) din Legea privind protecția mărcilor, nu sunt aplicabile în vederea declarării nule a mărcii tridimensionale nr. 34684, titular VERIORG S.R.L. înregistrată pentru produsele din clasa 21 CIPS.
39. Din aceste considerente, instanța de judecată a ajuns la concluzia de a respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT" către „VERIORG" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat Pentru Proprietate Intelectuală, Ghitenștein Sofia, Coroban Viorica privind declararea nulă a mărcii tridimensionale.
40. În conformitate cu art. 238-241 Cod de procedura civilă, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni de Tip Închis „TVKS „KVINT" către „VERIORG" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat Pentru Proprietate Intelectuală, Ghitenștein Sofia, Coroban Viorica privind declararea nulă a mărcii tridimensionale.

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

Președintele ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici