Dosarul nr. 2c-3133/22

H O T Ă R Â R E
în numele Legii

04 martie 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Eduard Galușceac
grefier Mihaela Bujag

a examinat în şedinţa publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co împotriva Societății cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex”, intervenient accesoriu Serviciul Vamal cu privire la apărarea drepturilor exclusive asupra mărcilor,

a constatat:

La data de 16 decembrie 2022, reclamantul Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex”, intervenient accesoriu Serviciul Vamal cu privire la apărarea drepturilor exclusive asupra mărcilor.

În motivarea acţiunii reprezentatul reclamantului, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co - avocat Chroșca Dorian, *a indicat că,* compania reclamantă HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG reprezentată pe teritoriul Republicii Moldova de avocatul Dorian Chiroşca, dispune de mai multe mărci înregistrate pe cale internaţională, precum şi de mărci înregistrate pe cale naţională. În special se referă la următoarele mărci: Marca verbală BOSS nr. de depozit 047810 din 02.04.2021, înregistrată pe cale naţională pentru produse şi servicii din clasele: 12; 18; 21; 25 şi 35 - conform Clasificării de la Nisa, Marca verbală BOSS nr. 773035 din 16.08.2001, înregistrată pe cale internaţională pentru produse şi servicii din clasele: 09; 14; 18; 24; 25; 28 şi 34 - conform Clasificării de la Nisa.

Pentru a-şi proteja efectiv drepturile exclusive asupra mărcilor sale pe teritoriul RM, compania reclamantă, în conformitate cu prevederile art. 303 al Codului vamal al RM, a solicitat Serviciului Vamal al RM acordarea de protecţie la frontieră a mărcilor sale.

Astfel, în vederea asigurării respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operaţiunilor vamale, în baza cererii de intervenţie depuse de către compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, prin Dispoziţia Serviciului Vamal al Republicii Moldova nr.573-D din 21.08.2021 cu privire la aplicarea de măsuri la frontieră pentru protecţia proprietăţii intelectuale cererea de intervenţie depusă de

compania reclamantă a fost acceptată şi s-a dispus protecţia la frontieră a mărcilor companiei reclamante pe o perioadă de un an de zile.

Potrivit deciziei nr. 28/12-12922 din 22.08.2022 cererea de prelungire a perioadei de intervenţie depusă de către compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG a fost admisă de către Serviciul Vamal al RM, iar mai multe mărci comerciale, printre care şi marca nr. 773035 care face obiectul prezentei cereri de chemare în judecată sunt protejate la frontieră până în prezent.

Prin notificarea Serviciului Vamal al RM nr. 28/25-4605 din 12.05.2022 au fost informaţi despre faptul că pe data de 12.05.2022 de către Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) a fost reţinut un lot de mărfuri acoperite de marca BOSS susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală, şi anume, încălţăminte cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc (şlapi) pentru bărbaţi în cantitate de 5850 perechi.

De asemenea, prin notificarea Serviciului Vamal al RM nr. 28/12-6914 din 11.05.2022 au fost informaţi despre faptul că pe data de 29.04.2022 de către Serviciul echipe mobile Nord, a fost reţinut un lot de mărfuri acoperite de marca BOSS susceptibile de a aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală şi anume, încălţăminte cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc (şlapi) pentru bărbaţi în cantitate de 9360 perechi.

Produsele identificate în urma controlului şi reţinute de către Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) şi Serviciul echipe mobile Nord, au fost vizualizate în baza fotografiilor realizate şi puse la dispoziţia companiei reclamante de către Serviciul Vamal.

Prin răspunsurile nr. 4472 din 20.05.2022 şi nr. 4428 din 13.05.2022 adresate Serviciului Vamal al RM, reprezentantul companiei HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG pe teritoriul Republicii Moldova a confirmat organelor vamale că mărfurile reţinute de la compania SRL „Uzmoltex” pe data de 29.04.2022 şi data de 12.05.2022 aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală, prin urmare sunt contrafăcute, solicitând totodată adoptarea unei decizii privind distrugerea mărfurilor respective în conformitate cu prevederile Codului Vamal al RM.

Mai menționează că, pârâtul urma să prezinte Serviciului Vamal documente care ar confirma legalitatea folosirii mărcilor BOSS pe mărfurile reţinute, compania SRL „Uzmoltex” nu a prezentat careva înscrisuri cum ar fi facturi fiscale sau contract de licenţă care ar proba că produsele reţinute ar fi fost fabricate sau comercializate de compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG sau vreun distribuitor oficial al acesteia.

În consecinţă, în calitatea de reprezentant legal al companiei HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG declarăm că compania SRL „Uzmoltex” nu dispune de dreptul de a folosi în actele de comerţ, inclusiv să importe produsele acoperite de marca BOSS, respectiv mărfurile reţinute de Serviciul Vamal al RM pe data de 12.05.2022 şi pe data de 29.04.2022 sunt contrafăcute.

Mai mult ca atât comunică că, potrivit notificării Serviciului Vamal nr. 28/12-7355 din 18.05.2022 au fost informaţi că marfa reţinută de echipe mobile de la compania

pârâtă, are originea din Uzbekistan şi nicidecum din Germania, ţara unde îşi are sediu compania reclamantă.

De asemenea notează faptul, că termenul de contrafacere este explicat de normele art. 1 pct.50 Cod Vamal al RM, care prevede că ”mărfuri contrafăcute este orice marfă, inclusiv ambalajul acesteia, care poartă, fără autorizaţie, o marcă identică ori care nu se deosebeşte în aspectele sale esenţiale de o marcă de produs legal înregistrată pentru acelaşi tip de marfă şi care, din acest motiv, încalcă drepturile titularului mărcii legale.

Totodată indică reclamantul că, un aspect important în prezenta speţă, se referă la faptul, că în cazul în care importatorul nu este de acord cu procesul verbal de reţinere a mărfurilor întocmit de Serviciul Vamal, el este în drept să-l conteste în termen de 10 zile din momentul întocmirii procesului verbal, în cazul în care contestaţia nu a fost depusă în termenul indicat, marfa urmează a fi distrusă deoarece aceasta se consideră a fi abandonate în conformitate cu prevederile art. 304 alin. (2) Cod Vamal al RM.

Reiterează că, pârâtul nu a contestat în termenul legal măsura de reţinere aplicată de organul vamal pe data de 12.05.2022 şi data de 29.04.2022, respectiv bunurile reţinute se consideră a fi abandonate şi urmează a fi distruse.

Având în vedere prevederile legale, conform cărora mărfurile reţinute urmau a fi distruse, fără a fi urmată procedura prevăzută de art. 304 alin. (7) Cod Vamal al RM, a informat pârâtul despre necesitatea de a depune declaraţia de distrugere, iar conform răspunsului ataşat la prezenta cerere de chemare în judecată, pârâtul nu recunoaşte că mărfurile importate încalcă drepturile privind mărcile companiei reclamante şi refuză să urmeze procedura de distrugere a mărfurilor reţinute.

Suplimentar indică că, după cum se poate constata din pozele anexate, pe mărfurile reţinute de la compania pârâtă se regăseşte desemnarea verbală BOSS, care este identică cu mărcile BOSS înregistrate pe teritoriul RM de către compania reclamantă, iar faptul că mărcile sunt identice, se poate stabili prin cercetarea semnelor inscripţionate pe produsele importate de compania pârâtă.

Mai mult ca atât, desemnarea verbală BOSS este aplicată pe produse identice din clasa 25 Clasificatorul de la Nisa, iar mărcile companiei reclamante sunt înregistrate inclusiv pentru produsele din clasa 25 Clasificatorul de la Nisa.

Prin folosirea de către pârâtă, fără acordul titularului de drepturi, a unor semne identice cu mărcile înregistrate ce aparţin companiei reclamante, se aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală. Aceste încălcări a drepturilor de proprietate intelectuală se demonstrează şi prin pierderile de ordin moral suferite, care nu pot fi compensate decât prin plata unor despăgubiri reprezentând prejudiciile suferite de compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG ca urmare a acţiunilor de import.

Astfel, consideră că sunt întrunite toate elementele răspunderii civile delictuale conform prevederilor art. 1998 ale Codului Civil, care permite să solicite compensarea pierderilor suferite ca urmare a actelor de contrafacere prin primirea unor despăgubiri de ordin material şi moral, drept prevăzut de legislaţia specifică în materie de proprietate intelectuală. Or, în acţiunile companiei pârâte de încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a companiei reclamante asupra mărcilor înregistrate şi incluse în baza de date

a mărcilor naţionale, se bucură de protecţie juridică şi pe teritoriul Republicii Moldova, se regăsesc cu certitudine temeiurile şi condiţiile generale ale răspunderii civile delictuale, şi anume: fapta ilicită, care apare sub forma acţiunii de import a produselor contrafăcute cu scopul de a le pune în comercializare cu utilizarea, fără drept, a mărcii încalcă dreptul exclusiv asupra cărora este deţinut pe teritoriul RM de către compania reclamantă. Or, compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG nu a încheiat nici un contract de distribuţie cu compania SRL „Uzmoltex" pentru ca aceasta să importe şi să comercializeze produse utilizând mărcile companiei reclamante şi nu a avut niciodată relaţii comerciale cu aceasta, ce denotă lipsa consimţământului companiei reclamante privind utilizarea de către compania pârâta în cadrul operaţiunilor comerciale de import a produselor inscripţionate cu semnele identice sau similare cu marca înregistrată şi protejată pe teritoriul Republicii Moldova.

Vinovăţia companiei pârâte, se demonstrează prin faptul că mărfurile ce poartă mărcile companiei au fost importate pe teritoriul RM cu bună ştiinţă, or la momentul de faţă, compania pârâtă contestă existenţa încălcării drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei reclamante.

Cauzarea prejudiciului moral titularului mărcii, care reiese din faptul că pârâta profită de renumele mărcilor companiei reclamante fără a avea vreun temei legitim în acest sens, în lipsa unui acord de distribuţie or a unei licenţe, ceea ce este contrar practicilor oneste stabilite de legislaţie, şi creează o falsă impresie de asocierea cu mărcile ce aparţin companiei reclamante.

Legătura de cauzalitate dintre fapta ilicită şi prejudiciul cauzat, se demonstrează prin prisma faptului că acţiunile companiei pârâte denaturează imaginea companiei reclamante, prin simplu fapt, că se realizează importuri de produse contrafăcute ce sunt asimilate cu produsele originale fabricate de producător.

Acţiunile companiei pârâte, astfel cum au fost prezentate, reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a companiei reclamante, şi de aceea se încadrează în noţiunea de faptă ilicită prevăzută de legislaţia civilă.

Mai mult ca atât menționează faptul că mărfurile importate de către compania pârâtă sunt contrafăcute se probează şi prin lipsa unui contract de licenţă ce ar permite companiei pârâte să importe produse ce poartă mărcile companiei HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, or, potrivit art. 476 alin. (6) Cod Civil al RM, "niei o persoană nu poate exploata dreptul asupra obiectului de proprietate intelectuală al altuia fără licenţa corespunzătoare".

Consideră că importul efectuat de compania pârâtă, care s-a soldat cu încălcarea unor drepturi exclusive de care dispune compania reclamantă şi anume dreptul de import şi distribuţie, controlul acestor importuri şi toate acţiunile legale realizate de compania reclamantă în reţinerea acestui lot de mărfuri, precum şi refuzul companiei pârâte de a distruge mărfurile date, urmând procedura legală în corespundere cu reglementările Codului Vamal, au condus la apariţia unor circumstanţe care au implicat consecinţe economice negative pentru compania reclamantă.

Atragem atenţia, că pârâta a cauzat daune morale companiei reclamante, prin simplu fapt că au fost folosite mărcile companiei reclamante în maniera de a induce în

eroare consumatorul privind originea produselor, de altfel prin comiterea actului de contrafacere a mărcilor are loc diluţia mărcilor şi se profită pe nedrept de reputaţia mărcilor, care dau naştere la daune morale.

Mai mult ca atât, simpla folosire a mărcilor de către o firmă concurentă produce un prejudiciu moral titularului mărcii ipso facto sub două aspecte: un prim aspect este legat de activitatea tehnico-economică propriu zisă, de realizare a produsului care implică creativitate şi inovaţie, un al doilea aspect este legat de activitatea administrativ - judiciară la care a fost obligată reclamanta pentru a înlătura încălcarea drepturilor asupra mărcilor (notificări, acţiuni în justiţie) şi care iese din cadrul normal al unei activităţi normale.

Din considerentele expuse, având în vedere renumele mondial al mărcilor companiei HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, precum şi numărul de produse importate de compania pârâtă, care este de 15210 perechi, considerăm oportun stabilirea unor daune morale pentru compania reclamant în mărime de 150000 lei.

În conformitate cu prevederile art. 69 a Legii privind protecţia mărcilor, în cazul când s-a constatat încălcarea drepturilor asupra unei mărci, instanţa de judecată poate ordona, la cererea reclamantului, luarea de măsuri cu privire la produsele care au încălcat drepturile exclusive asupra mărcii şi, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materialele şi instrumentele care au servit la crearea şi fabricarea acestor produse. Printre măsuri vor figura în special şi distrugerea produselor, care potrivit alin.(2) al aceluiaşi articol, aceasta se realizează din contul pârâtului.

Solicită reclamantul HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, constatarea faptului, că mărfurile cu desemnarea verbală BOSS în cantitate de 5850 de perechi reţinute pe data de 12.05.2022 de Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) şi mărfurile cu desemnarea verbală BOSS în cantitate de 9360 perechi reţinute de Serviciul echipe mobile pe data de 29.04.2022 de la compania pârâtă SRL „Uzmoltex” încalcă drepturile de proprietate intelectuală a companiei HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, prin urmare sunt contrafăcute, interzicerea importului precum şi a comercializării neautorizate de către compania pârâtă SRL „Uzmoltex” a produselor inscripţionate cu mărcile companiei reclamante, obligarea companiei pârâte la plata daunelor morale în valoare de 150000 mii lei companiei reclamante, obligarea companiei pârâte de a publica în presă, pe cheltuiala sa, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, în două publicaţii de circulaţie naţională, obligarea companiei pârâte la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 15000 lei, obligarea companiei pârâte de a iniţia procedura de distrugere a mărfurile cu desemnarea verbală BOSS în cantitate de 5850 de perechi reţinute pe data de 12.05.2022 de Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) şi mărfurile cu desemnarea verbală BOSS în cantitate de 9360 perechi reţinute de Serviciul echipe mobile pe data de 29.04.2022, precum şi de a suporta toate cheltuielile de depozitare, manipulare şi de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, precum şi cheltuielile de distrugere sau alte cheltuieli aferente ori similare.

Reprezentantul reclamantului HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG - avocat Chiroșca Dorian, în şedinţa de judecată a susținut integral cererea de chemare în judecată.

Reprezentatul pârâtului, SRL „Uzmoltex” – avocat Felișcan Vitor, în ședința de judecată a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată.

Reprezentatul intervenientului accesoriu Serviciul Vamal al Republicii Moldova, în ședința de judecată nu s-a prezentat fiind înștiințat în mod legal despre data, locul și ora examinării cauzei.

Audiind participanții la proces prezenți în ședința de judecată, studiind materialele dosarului instanţa de judecată consideră necesar de a admite parțial cererea de chemare în judecată ca fiind întemeiată din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) şi (3) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sînt determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate.

În conformitate cu art. 130 alin. (1) CPC 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.

În conformitate cu art. 131 alin. (1) şi (2) CPC, explicaţiile date de părţi şi intervenienţi asupra circumstanţelor care le sânt cunoscute şi care au importanţă în proces urmează a fi verificate şi evaluate deopotrivă cu celelalte probe. Instanţa poate considera suficiente pentru proces circumstanţele determinate în baza explicaţiilor uneia dintre părţi dacă cealaltă deţine proba solicitată de instanţă, dar nu o prezintă.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată.

În conformitate cu art. 240 alin. (1) şi (3) CPC, la deliberarea hotărârii, instanţa judecătorească apreciază probele, determină circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părţi, legea aplicabilă soluţionării pricinii şi admisibilitatea acţiunii. Instanţa judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretenţiilor înaintate de reclamant.

În conformitate cu art. 61, alin.(1) și alin (2) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 –XVI din 29.02.2008, orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.

Sînt în drept să iniţieze acţiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane:

a) titularul mărcii;

b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licenţiaţii în condiţiile art.27 alin.(6);

c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

În şedinţa de judecată cu certitudine s-a constatat că, compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG dispune de înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale BOSS nr. de depozit 047810 din 02.04.2021, înregistrată la AGEPI pentru clasele de produse şi servicii 12; 18; 21; 25 şi 35 - conform Clasificării de la Nisa și Marca verbală BOSS nr. 773035 din 16.08.2001, înregistrată pe cale internațională pentru clasele de produse şi servicii 09; 14; 18; 24; 25; 28 şi 34 - conform Clasificării de la Nisa.

Totodată s-a constatat că, compania HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG a depus la Serviciul Vamal al Republicii Moldova cererea de intervenție pentru asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală în cadrul operațiunilor vamale.

Prin notificarea nr. 28/25-4605 din 12.05.2022 Serviciul Vamal al Republicii Moldova a informat titularul dreptului ÎSC „Turcu & Turcu" SRL că la data de 12.05.2022 de către Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) a fost reţinut un lot de mărfuri suspecte că aduc atingerea dreptului de proprietate intelectuală, şi anume, încălţăminte cu tălpi exterioare şi feţe din cauciuc (şlapi) pentru bărbaţi de 5850 perechi, dreptul protejat marca comercială 773035 (BOSS).

La data de 11.05.2022 prin notificarea nr. 28/12-6914 Serviciul Vamal al Republicii Moldova a informat titularul dreptului ÎSC „Turcu & Turcu" SRL că la data de 29.04.2022 de către Serviciul echipe mobile Nord a fost reţinut un lot de mărfuri suspecte că aduc atingerea dreptului de proprietate intelectuală şi anume încălţăminte 9360 perechi, dreptul protejat marca „BOSS".

Prin răspunsul nr. 4472/20.05.2022 ÎSC „Turcu & Turcu" SRL, aduce la cunoștință că titularul mărcii informează că produsele reținute la data de 12.05.2022 aduc atingerea drepturilor de proprietate intelectuală aparținând HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, prin urmare sunt contrafăcute.

Prin răspunsul nr. 4428/13.05.2022 ÎSC „Turcu & Turcu" SRL, aduce la cunoștință că titularul mărcii informează că produsele reținute la data de 19.04.2022 aduc atingerea drepturilor de proprietate intelectuală aparținând HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, prin urmare sunt contrafăcute.

Potrivit art. 6 bis pct. 1) al Convenției de la Paris din 20.03.1883, ţările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislaţia ţării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea şi să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ care constituie o reproducere, imitaţie sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a ţării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenţie şi ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esenţială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitaţie putând fi confundată cu aceasta.

Potrivit art. 9 pct. 1) și 2) al Convenției de la Paris din 20.03.1883, price produs care poartă în mod ilicit o marcă de fabrică sau de comerţ sau un nume comercial va fi

sechestrat la importul său în acele ţări ale uniunii în care această marcă sau acest nume comercial are dreptul la protecţia legală.

Sechestrarea va fi de asemenea efectuată în ţara în care a avut loc aplicarea ilicită, sau în ţările în care a fost importat produsul.

În conformitate cu art. 10 al Convenției de la Paris din 20.03.1883, dispoziţiile articolului precedent vor fi aplicabile în cazul folosirii directe sau indirecte a unei indicaţii false cu privire la provenienţa produsului sau la identitatea producătorului, a fabricantului sau a comerciantului.

Va fi în orice caz recunoscut ca parte interesată, fie că este o persoană fizică sau juridică, oricare producător, fabricant sau comerciant angajat în producerea, fabricarea sau comerţul acestui produs şi care este stabilit fie în localitatea fals indicată ca loc de proveniență, fie în regiunea în care este situată această localitate, fie în ţara fals indicată, fie în ţara în care este folosită falsa indicaţie de proveniență.

Potrivit art. 10 bis al Convenției de la Paris din 20.03.1883, țările uniunii sunt obligate să asigure cetăţenilor uniunii o protecţie efectivă împotriva concurenţei neloiale.

Constituie un act de concurenţă neloială orice act de concurenţă contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială.

Vor trebui să fie interzise mai ales: a) orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; b) afirmaţiile false, în exercitarea comerţului, care sunt de natură a discredita întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent; c) indicaţiile sau afirmaţiile a căror folosire, în exercitarea comerţului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricaţie, caracteristicile, aptitudinea la întrebuinţare sau cantitatea mărfurilor.

Conform art. 61 alin (1) al Legii privind protecția mărcii nr. 38 –XVI din 29.02.2008, orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.

Conform art. 2 al Legii nr. 38 –XVI din 29.02.2008, marca este orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În conformitate cu art. 3 al aceleiași Legi, drepturile asupra mărcii sînt dobîndite 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.

Potrivit dispoziţiilor art.6 din Legea menţionată, 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.

Conform art. 9 alin.(1) și alin. (2) al Legii sus menționate, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; b) un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

În aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acţiuni ale terţilor: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate la lit. a)-d); f) utilizarea semnului în reţeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

Conform art. 69 alin.(1) al aceleiași Legi, în cazul cînd s-a constatat încălcarea drepturilor, instanţa de judecată poate ordona, la cererea reclamantului, luarea de măsuri cu privire la produsele cu care s-a încălcat dreptul asupra unei mărci şi, în cazurile corespunzătoare, cu privire la materialele şi instrumentele care au servit la crearea şi fabricarea acestor produse. Printre măsuri vor figura în special: a) retragerea provizorie a produselor din circuitul comercial; b) retragerea definitivă a produselor din circuitul comercial; sau c) distrugerea produselor, în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea fără a le deteriora, precum şi în cazul în care înlăturarea mărcii nu va fi suficientă pentru a exclude încălcarea de drepturi.

În conformitate cu art. 70 al Legii nr. 38 –XVI din 29.02.2008, în cazul în care a emis o hotărîre de constatare a încălcării unui drept asupra mărcii, instanţa de judecată, la cererea titularului, poate lua măsuri de asigurare a executării hotărîrii împotriva contravenientului, prin care acesta va fi somat să înceteze orice acţiune ce constituie încălcare a drepturilor titularului. În acest scop, instanţa poate cere depunerea de către contravenient a unei cauţiuni sau garanţii echivalente corespunzătoare. Titularul de drepturi poate cere dispunerea acestor măsuri şi împotriva intermediarilor ale căror servicii sînt utilizate de un terţ pentru a încălca drepturile sale asupra mărcii.

În conformitate cu art. 71 alin (1) al Legii nr. 38 –XVI din 29.02.2008, la cererea părţii lezate, pîrîtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună ştiinţă sau avînd motive rezonabile de a şti acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale. La stabilirea

despăgubirilor: a) se va ţine cont de toate aspectele relevante, cum ar fi consecinţele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, beneficiile realizate pe nedrept de pîrît şi, după caz, de alte aspecte, cum ar fi dauna morală cauzată titularului de drept prin încălcarea drepturilor sale; sau b) poate fi fixată, ca alternativă, o sumă unică pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puţin, valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate în cazul în care pîrîtul ar fi cerut autorizaţia de a utiliza marca respectivă.

În conformitate cu art. 73 alin (1) al Legii nr. 38 –XVI din 29.02.2008, în cadrul acţiunilor privind încălcarea drepturilor protejate asupra mărcii, instanţa judecătorească competentă poate să ordone, la cererea reclamantului şi pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul protejat, măsuri corespunzătoare, în scopul difuzării informaţiei privind hotărîrea judecătorească, inclusiv afişarea acesteia, precum şi publicarea integrală sau parţială a hotărîrii.

Astfel, raportând normele legale enunțate cu referire la prezenta cauză, instanța de judecată constată că, elementele mărcilor verbale și figurative ce aparține companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co, sunt imprimate pe încălțămintea importată de compania SRL „Uzmoltex”, iar semnul ”BOSS” aplicat reproduce caracteristicile fizice și verbale ale produselor acoperite de mărcile originale, redând aspectul unui produs original, fapt constat prin imprimatele pe hârtie anexate la materialele cauzei.

Prin urmare, încălțămintea importată de către pârât poartă desemnări verbale sau figurative similare cu cele ale companiei reclamante Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co, or, din materialele cauzei se atestă inechivoc imitarea mărcii companiei reclamante prin imprimarea pe încălțămintea importată de către SRL „Uzmoltex” a mărcii verbale ”BOSS” nr. de depozit 047810 din 02.04.2021, înregistrată pe cale naţională pentru produse şi servicii din clasele: 12; 18; 21; 25 şi 35 - conform Clasificării de la Nisa și marca verbală BOSS nr. 773035 din 16.08.2001, înregistrată pe cale internaţională pentru produse şi servicii din clasele: 09; 14; 18; 24; 25; 28 şi 34 - conform Clasificării de la Nisa, ce aparține companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co, mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova.

De asemenea, instanța a stabilit că există identitate între produsele, pe care le protejează mărcile şi produsele, pe care se aplică semnul. Iar, asemănările sunt de natură să producă un risc de confuzie, care include şi riscul de asociere. Din probele materiale și pozele cercetate se observă o clară imitare a mărcilor companiei reclamante ”BOSS”.

În același timp, instanța atestă că, prin folosirea semnului identic cu marca reclamantului se profită de caracterul distinctiv și de renume al mărcii, iar folosirea ilegală a mărcii cauzează titularului mărcii un prejudiciu grav, și concomitent pârâtul SRL „Uzmoltex” profită de renumele mărcilor care nu-i aparțin, fără a avea vreun temei legitim, urmând să obțină astfel un profit în mod vădit ilicit, doar pentru singurul motiv de asociere ilicită cu mărcii în cauză şi atragerea clientelei pe această cale, or, denumirea inscripționate pe încălțăminte, sunt folosite pe toate produsele importate, fără a exista un alt element distinctiv între produse, or acesta comportament apare ca ilicit, folosindu-se de imaginea mărci notorii ale reclamantului.

Instanța mai menționează că, SRL „Uzmoltex”, nu au încheiat cu titularii mărcilor Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co nici un contract de distribuţie sau orice alt tip de acord privind folosirea unei mărci şi n-au avut careva relaţii comerciale, circumstanţe ce denotă faptul lipsei acordului titularilor de drepturi intelectuale, la importarea și comercializarea produselor menţionate. Or, în lipsa unor probe privind deţinerea dreptului de realizare a produselor cu marca „BOSS”, a actelor ce atestă că ar avea dreptul la realizarea produselor identice și a dreptului la comercializarea produselor cu mărci similare, precum și referitor la justificarea provenienţei bunurilor pe care le importă, SRL „Uzmoltex” urmează a fi calificate ca fiind contrafăcută, în sensul în care, reprezentă în sine imitații ale mărcii notorii ”BOSS” și creează o confuzie în lipsa semnelor distinctive vizibile.

Prin urmare, instanța constată că mărfurile cu desemnarea verbală ”BOSS” în cantitate de 5850 de perechi reținute pe data de 12.05.2022 de Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) și mărfurile cu desemnarea verbală ”BOSS” în cantitate de 9360 perechi reținute de Serviciul echipe mobile pe data de 29.04.2022, de la compania Societatea cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex”, încalcă drepturile de proprietate intelectuală a companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co, și prin urmare sunt contrafăcute.

Subsecvent, având în vedere faptul că în speţă s-a constatat că mărfurile cu desemnarea verbală ”BOSS” încalcă drepturile de proprietate intelectuală a companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co, și sunt contrafăcute, instanța de judecată va interzice SRL ”Uzmoltex” importul și comercializarea neautorizată a produselor inscripționate cu mărcile companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.

Totodată, prin prisma prevederilor art. 69 al Legii privind protecția mărcii nr. 38 – XVI din 29.02.2008, se va obliga SRL ”Uzmoltex” să inițieze procedura de distrugere a mărfurilor cu desemnarea verbală ”BOSS”, în cantitate de 5850 de perechi reținute pe data de 12.05.2022 de Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca și mărfurile cu desemnarea verbală ”BOSS”, în cantitate de 9360 perechi reținute de Serviciul echipe mobile pe data de 29.04.2022, precum și să suporte toate cheltuieli de distrugere a mărfurilor.

În plan secundar prin prisma art. 73 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, instanța va obligă SRL ”Uzmoltex” să publice dispozitivul hotărârii în două surse de informare în masă de circulație națională.

De asemenea instanța reține că, reclamantul a mai solicitat obligarea companiei pârâte la plata daunelor morale în valoare de 150000 mii lei companiei reclamante, pretenția care urmează a fi admisă parțial.

Mai mult, instanța de judecată remarcă că temeiul de drept de încasarea pagubei morale derivă din normele speciale ale prevederilor art.72 a Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008.

Astfel, instanţa reține că, legislația nu oferă o enumerare exhaustivă a criteriilor de determinare a sumei compensatorii pentru prejudiciul moral suportat. Prin urmare,

stabilirea cuantumului sumei compensatorii pentru fiecare caz concret revine instanței de judecată, pornind de la circumstanțele individuale ale cauzei.

Conform art. 2037 Cod civil, mărimea despăgubirii pentru prejudiciu moral se determină de către instanţa de judecată în funcţie de caracterul şi gravitatea prejudiciului moral cauzat persoanei vătămate, de gradul de vinovăţie a autorului prejudiciului, dacă vinovăţia este o condiţie a răspunderii, şi de măsura în care această despăgubire poate aduce satisfacţie echitabilă persoanei vătămate.

Caracterul şi gravitatea prejudiciului moral le apreciază instanţa de judecată, luînd în considerare circumstanţele în care a fost cauzat prejudiciul, restrîngerea posibilităţilor de viaţă familială şi socială, precum şi statutul social al persoanei vătămate.

La determinarea despăgubirii, instanţa de judecată va tinde să acorde o despăgubire care, pe de o parte, are o mărime comparabilă cu cea acordată în mod obişnuit în împrejurări similare şi, pe de altă parte, ia în cont particularităţile cazului.

Astfel, reieșind din gradul ridicat de cunoaştere a mărcilor companiilor reclamante, reputaţia mărcilor pe piaţă, distinctivitatea acestor mărci, profilul pârâtului, eforturile deosebite ale titularului pentru asigurarea şi menţinerea calităţii deosebite a produselor astfel marcate, diluarea prestigiului, în urma încălcării dreptului, pârâtul profitând pe nedrept de reputaţia mărcii, reclamantului fiind supus unor inconveniențe și unui disconfort, suportate în urma acţiunilor ilegale ale pârâtului, instanța de judecată va admite parțial pretenția reclamantului cu privire la încasarea prejudiciului moral, cu încasarea de la SRL ”Uzmoltex” în beneficiul companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co suma de 15000 lei cu titlu de prejudiciul moral, care constituie o satisfacţie echitabilă pentru prejudiciul cauzat reclamantului, fiind echitabilă în raport cu criteriile apreciate supra. Totodată, suma de 15000 lei reprezintă o sume adecvată şi va da o evaluare pertinentă daunelor compensatoare, de natură să reprezinte un remediu eficient daunelor moral.

Totodată, reclamantul Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co a mai solicitat și obligarea pârâtului SRL „Uzmoltex” de a suporta toate cheltuielile de depozitare, manipulare și de păstrare a mărfurilor sub supraveghere vamală, pretenție care urmează a fi respinsă, or potrivi art. 364 alin (2) Cod vamal, mărfurile susceptibile de a aduce atingere unui drept de proprietate intelectuală se află în depozitare temporară sub responsabilitatea deţinătorului mărfurilor. Din momentul în care Serviciul Vamal primeşte răspunsul la notificarea prevăzută la alin.(1) lit.b) că mărfurile aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală, toate cheltuielile aferente depozitării temporare a mărfurilor sunt suportate de către titularul de drept.

Instanţa de judecată de asemenea reţine că în cadrul Hotărârii CEDO Van de Hurk vs. Ţările de Jos din 19.04.1994, Înalta Curte a statuat că motivarea hotărârii nu atestă obligaţia instanţei de a da fiecărui argument un răspuns detaliat.

Concomitent, în cadrul Hotărârii CEDO Balani vs. Spania din 09 decembrie 1994 par. 27, întinderea acestei obligaţii derivând din natura hotărârii şi este determinată de circumstanţele cauzei, instanţa urmând să analizeze toate argumentele importante ale cauzei.

Se atestă că, alte argumente pertinente şi importante pentru obiectul prezentei cauze, nu au fost invocate.

În conformitate cu art. 82 CPC, cheltuielile de judecată se compun din taxa de stat şi din cheltuielile de judecare a pricinii.

În conformitate cu art. 94 alin. (1) CPC, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului - proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

În conformitate cu art. 96 CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile.

În același context, instanța de judecată reține că, la materialele cauzei nu a fost anexat nici un înscris care să confirme cheltuielile de judecată suportate de către reclamant în prezenta cauză civilă.

Astfel, instanța de judecată conchide necesitatea respingerii pretenției cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată.

Reieşind din cele sus menţionate, analizând înscrisurile nominalizate, în cumul cu argumentele părţilor, instanţa consideră necesar a admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co împotriva Societății cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex”, intervenient accesoriu Serviciul Vamal cu privire la apărarea drepturilor exclusive asupra mărcilor, ca fiind întemeiată.

În conformitate cu art. 238-241 CPC, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co împotriva Societății cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex”, intervenient accesoriu Serviciul Vamal cu privire la apărarea drepturilor exclusive asupra mărcilor, ca fiind întemeiată.

Se constată că mărfurile cu desemnarea verbală ”BOSS” în cantitate de 5850 de perechi reținute pe data de 12.05.2022 de Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca (PVFI) și mărfurile cu desemnarea verbală ”BOSS” în cantitate de 9360 perechi reținute de Serviciul echipe mobile pe data de 29.04.2022, de la compania Societatea cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex”, încalcă drepturile de proprietate intelectuală a companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co, și prin urmare sunt contrafăcute.

Se interzice Societății cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex” importul și comercializarea neautorizată a produselor inscripționate cu mărcile companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co.

Se obligă Societatea cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex” să inițieze procedura de distrugere a mărfurilor cu desemnarea verbală ”BOSS”, în cantitate de 5850 de perechi reținute pe data de 12.05.2022 de Biroul Vamal Nord, postul vamal Soroca și mărfurile

cu desemnarea verbală ”BOSS”, în cantitate de 9360 perechi reținute de Serviciul echipe mobile pe data de 29.04.2022, precum și să suporte toate cheltuieli de distrugere a mărfurilor.

Se încasează de la Societatea cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex” (IDNO 10196072002884) în beneficiul companiei Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co suma de 15000 (cincisprezece mii) lei cu titlu de prejudiciul moral.

Se obligă Societatea cu Răspundere Limitată ”Uzmoltex” să publice dispozitivul hotărârii în două surse de informare în masă de circulație națională.

În rest, acțiunea se respinge ca fiind neîntemeiată.

Se explică dreptul părţilor și participanților la proces de a solicita hotărârea redactată în cadrul termenului de decădere de 30 de zile.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la data pronunţării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

Preşedintele şedinţei, Eduard Galușceac
Judecătorul