

31 martie 2016

mun. Chișinău

Colegiul Civil a Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul

Grefier

Nina Vascan

Ecaterina Bagrin

Examinînd în ședință publică, pricina civilă la cererea de chemare în judecată concretizată a reclamantei SA „SUPRATEN” împotriva pîrîților „GRITAL COM” SRL, „AGAT-D” SRL privind constatarea ilegalității faptelor pîrîților „GRITAL COM” SRL și „AGAT-D” SRL de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii 07.10.2004 - și data depunerii acțiunii 19.08.2010; constatarea faptului încălcării drepturilor reclamantei „SUPRATEN” SA asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către pîrîții „GRITAL COM” SRL și „AGAT-D” SRL în perioada dintre data de înregistrare a mărcii 07.10.2004 - și data depunerii acțiunii 19.08.2010, obligarea pîrîtei „GRITAL COM” SRL la plata în beneficiul reclamantei „SUPRATEN” SA a sumei de 112 069 lei cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007 - 2010, acțiunea reconvențională depusă de „GRITAL COM” SRL împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr.11317 din 07.10.2004, eliberat de AGEPI și acțiunea reconvențională depusă de „AGAT-D” împotriva SRL Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”, în temeiul art.21 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008, privind protecția mărcilor.

Colegiul Civil al Curții de Apel, -

CONSTATĂ

La data de 19.08.2010, reclamanta SA „SUPRATEN” a depus cerere de chemare în judecată împotriva pîrîților „ALDIMAR AUTO” SRL, „GRITAL COM” SRL, „AGAT-D” SRL privind apărarea drepturilor asupra mărcii FASAD nr. R 11317 (vol. I f.d. 3-4) ulterior, la data de 23.10.2013 fiind concretizate cerințele (vol. II, f.d. 231 - 232).

În motivarea acțiunii, reclamanta SA „SUPRATEN” a indicat că pîrâta „GRITAL COM” S.R.L., utilizează în lipsa unui consimțământ al său, un semn identic mărcii sale înregistrate. Acest lucru se demonstrează prin lista de prețuri (oferta comercială) a pîrâtei „GRITAL COM” S.R.L. (vol. I f.d. 11), fotografiile de pe produsele contrafăcute (vol. I f.d. 13), cât și confirmările „GRITAL COM” S.R.L. adresate instanței despre faptul că utilizează semnul reclamantei SA „SUPRATEN” și promite că nu o va mai face (vol. I f.d. 35, 36 și f.d. 61). Astfel, pîrâta „GRITAL COM” S.R.L. a depus în instanță și o confirmare cu privire la volumul produselor fabricate de către aceasta (vol. I f.d. 202) conform căreia aceasta a fabricat și comercializat produse cu aplicarea semnului FASAD în cantitate de 263 475 kg.

În ceea ce privește acțiunile pîrâtei „AGAT-D” S.R.L., reclamanta SA „SUPRATEN” a menționat că, a demonstrat instanței că aceasta de asemenea utilizează un semn identic mărcii sale, depunând la cauză fotografiile de pe produsele contrafăcute (vol. I f.d. 20-21) cât și a arătat asupra confirmării care izvorăște de la pîrâta „AGAT-D” S.R.L. (vol. I f.d. 97 și f.d. 107) cu privire la faptul utilizării acestui semn. De asemenea, pentru a fi confirmate acțiunile de uzurpare a drepturilor reclamantei asupra mărcii sale înregistrate, reclamanta a prezentat instanței înscrisurile depuse la executorul judecătoresc, care confirmă faptul și cantitățile utilizării mărcii de către pîrîta „AGAT-D” S.R.L. (vol. II, f.d. 16). Dar, nici una din aceste circumstanțe nu au fost combătute în modul convenit de către societățile pîrâte.

La data de 24.03.2014, în cadrul examinării cauzei în ordine de rejudecare, pîrîta S.C. „AGAT-D” S.R.L. a înaintat o acțiune reconvențională, solicitînd decăderea S.C. „SUPRATEN” S.A. din drepturile sale asupra mărcii comerciale „FASAD” în temeiul art. 20 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008 „Privind protecția mărcilor”, iar ulterior, în cadrul examinării cauzei reprezentantul S.C. „AGAT-D” S.R.L. a concretizat pretențiile,

solicitînd declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”, în temeiul art. 21 Legii K\1 Nr.38 din 29.02.2008 „Privind protecția mărcilor”.

În motivarea acțiunii reconvenționale, S.C. „AGAT-D” S.R.L. a indicat că conform „raportului de centralizare a datelor privind sondajul de opinie publică - asupra concepției mărcii comerciale care a devenit denumire uzuală în comerț din mun. Chișinău”, efectuat de către unitatea specializată S.C. „ANTIS-MEDIA” S.R.L. în perioada 24 martie - 30 mai 2014, asupra mărcii comerciale litigioase „FASAD”, s-a constatat, precum că: 62% din respondenți consideră, că termenul are înțelesul fațadei a unei clădiri/case - 68%, este utilizat frecvent în construcții - 30%, un produs destinat pentru lucrări exterioare a unei clădiri/case - 81%, ca marca comercială/brend - 0%.

Astfel, cu referire la sondajul menționat, S.C. „AGAT-D” S.R.L. consideră că, noțiunea „FASAD” este un cuvînt unanim cunoscut, cu sensul: 1. fațada a unei clădiri/case, 2. produsul, destinat pentru lucrări exterioare, iar în asemenea circumstanțe, este evident faptul, că cuvîntul „FASAD” pe teritoriul Republicii Moldova în modul direct indică destinația produsului sau serviciului și ca urmare, nu poate servi la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În acest context, S.C. „AGAT-D” S.R.L. mai menționează că cuvîntul „FASAD” cade sub prevederile art. 7 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, fiind prezente motivele absolute de refuz în înregistrare a mărcii comerciale. Mai mult ca atît, cuvîntul „FASAD” nu cade sub noțiunea mărcii comerciale în sensul art. 2 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

De asemenea, în motivarea acțiunii reconvenționale, S.C. „AGAT-D” S.R.L. a indicat că reclamantul S.C. „SUPRATEN” S.A. nu a prezentat un contra-sondaj de opinii publice, care ar demonstra un rezultat contrar, ci s-a limitat cu critica metodologiei aplicate de către unitatea specializată S.C. „ANTIS-MEDIA” S.R.L. la efectuarea sondajului de opinii în cauză.

Astfel, pîrîta consideră că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la data de 07.10.2004 a înregistrat marca comercială „FASAD” contrar prevederilor legale, și anume art.2 și 7 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008 „Privind protecția mărcilor”.

Ulterior, în cadrul ședinței de judecată reprezentantul pîrîtei SRL „Grital-Com” a depus și ea cererea reconvențională, în care a indicat că SRL „Grital-Com” a folosit pe ambalajul producției sale inscripția „GRITAL COM FASAD”, în perioada din 07.10.2004 pînă la 19.08.2010 și solicită recunoașterea faptului încălcării drepturilor SA „Supraten” asupra mărcii comerciale. Ori, reclamanta SA „Supraten” nu a prezentat probe care ar confirma că marca comercială FASAD, după cum ea este înregistrată a fost încălcată de SRL „Grital-Com”.

De asemenea, „GRITAL COM FASAD”, menționează că folosirea cuvîntului FASAD, care este răspîndit pe larg în rîndul societății civile, pe lingă alte cuvinte, denumiri sau noțiuni, nu este o încălcare a dreptului asupra mărcii comerciale. Totodată, lipsesc probe care ar confirma încălcarea dreptului în perioada care se invocă, și anume, din 07.10.2004 pînă la 19.08.2010. Iar, pentru constatarea prejudiciului cauzate titularului prin utilizarea mărcilor, evaluatorul Andrei Popa a făcut referire la o formulă, care este o metodă de stabilire a prejudiciului. În cadrul formulei au fost folosiți un șir de coeficienți, care nu și-au găsit reflectare în raport. Iar, în vederea constatării acestor indici, Andrei Popa a fost interogată în calitate de specialist. Ultimul nu a putut explica care este mărimea acestor indici, și nici cadrul legal la care acestea se referă. Prin urmare, raprtînd normele enunțate la constatările făcute în instanța de judecată, solicită ca raportul să fie declarant inadmisibil. Pe motiv, că este întocmit cu încălcarea cadrului legal.

În ședința de judecată, reprezentantul reclamantei S.C. „SUPRATEN” S.A., avocatul Iulian E. Iorga a depus în scris susținerile verbale și a solicitat admiterea integrală a acțiunii după cum aceasta a fost concretizată, dispunerea respingerii acțiunilor reconvenționale, constatarea ilegalității faptelor pârâților „GRITAL COM” S.R.L. și „AGAT-D” S.R.L. de utilizare a mărcii FASAD în perioada dintre data de înregistrare a mărcii 07.10.2004 - și data depunerii acțiunii 19.08.2010; constatarea faptului încălcării drepturilor reclamantului „SUPRATEN” S.A. asupra mărcii comerciale FASAD nr. 11317 de către Pârâții „GRITAL COM” S.R.L. și „AGAT-D” S.R.L. în perioada dintre data de înregistrare a mărcii 07.10.2004 - și data depunerii acțiunii 19.08.2010;

obligarea pârâtului „GRITAL COM” S.R.L. la plata în beneficiul reclamantului „SUPRATEN” S.A. a sumei de 112 069,00 lei cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii FASAD în perioada anilor 2007 - 2010, conform raportului de expertiză anexat la materialele dosarului.

Reprezentantul Agenției de stat pentru proprietatea intelectuală, Patricia Bondarencu a solicitat ca admiterea sau respingerea acțiunilor înaintate de participanții la proces să fie luată la discreția instanței conform circumstanțelor și probelor anexate la materialele dosarului.

Reprezentantul pârâtei S.C. „AGAT-D” S.R.L, Bogdan Bantaș a solicitat admiterea acțiunii reconvenționale depuse și respingerea reclamantei S.C. „SUPRATEN” S.A.

Reprezentantul SRL „Grital - Com”, Balan Angela a solicitat admiterea acțiunii reconvenționale depuse de aceasta și S.C. „AGAT-D” S.R.L, cu respingerea acțiunii de bază depuse de către S.C. „SUPRATEN” S.A..

Examinînd în cumul probele anexate la materialele dosarului, în raport cu circumstanțele pricinii respective, instanța de judecată consideră necesar de a admite cererea de chemare în judecată concretizată a reclamantei SA „SUPRATEN” împotriva pîrîților „GRITAL COM” SRL, „AGAT-D” SRL și a respinge ca fiind neîntemeiate, acțiunea reconvențională depusă de „GRITAL COM” SRL împotriva SRL Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr.11317 din 07.10.2004 eliberat de AGEPI și acțiunea reconvențională depusă de „AGAT-D” SRL împotriva „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”, în temeiul art.21 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008, privind protecția mărcilor.

Din materialele dosarului, instanța de judecată reține că la data de 19.08.2010, reclamanta SA „SUPRATEN” a depus cerere de chemare în judecată împotriva pârâților „ALDIMAR AUTO” SRL, „GRITAL COM” SRL, „AGAT-D” SRL privind apărarea drepturilor asupra mărcii FASAD nr. R 11317 (vol. I f.d. 3-4) ulterior, la data de 23.10.2013 fiind concretizate cerințele (vol. II, f.d. 231 - 232).

Din materialele dosarului, instanța de judecată constată că potrivit dispozițiilor art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este „orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice”.

Conform prevederilor art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț „[...] în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, literele, cifrele, elementele figurative și combinațiile de culori, precum și orice combinație a acestor semne, vor fi susceptibile să fie înregistrate ca mărci de fabrică sau de comerț [...]”.

Subsecvent celor enunțate, instanța de judecată reține că exclusivitatea societății reclamante S.C. „SUPRATEN” S.A. asupra mărcii FASAD este consfințită în art. 16 alin. (1) din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț care statuează că „Titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționând fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marcă de fabrică sau de comerț este înregistrată [...]”.

În conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) lit. (a), a Legii privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată. Atributele exclusivității asupra mărcilor revendicate, sunt consfințite în art. 9 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor, în conformitate cu care „în aplicarea alin.(1) dreptului exclusiv asupra mărcii, titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) sau exportul produselor sub acest semn; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit. a), d).

În acest context, instanța de judecată constată că societățile pârâte S.C. „AGAT-D” S.R.L și „GRITAL COM” S.R.L., produc produse pe care aplică semnul societății reclamante S.C. „SUPRATEN” S.A., multiplică și stochează mărcile indicate, în scopul producerii și comercializării produselor cuprinse în clasa CIPS 19.

Afirmațiile precum că elementul FASAD ar fi fost utilizat de către pârâte exclusiv în scop de informare, se combate cu însăși forma amplasării acestuia pe ambalaj - dimensiuni mari, situarea în centrul ambalajului (vol. I f.d. 13 și f.d. 20-21), pe când, în mod rezonabil, o utilizare în scop de informare ar conține o prepoziție - „pentru”.

Conform materialelor cauzei, instanța judecată, constată că „SUPRATEN” S.A. este titularul de drepturi asupra mărcii FASAD nr. 11317 din 07.10.2004, care se bucură de exclusivitate în limita produselor conform clasei CIPS 19 (ulterior reînnoită în 23.10.2013).

Totodată, potrivit materialelor cauzei, semnul FASAD se bucură de protecție (vol. II f.d. 231 - 232), ori în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, coroborat cu dispozițiile Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, reclamanta S.C. „SUPRATEN” S.A. deține exclusivitate, fără nici o rezervă, în privința elementului verbal FASAD, neexistând careva limitări cu referire la marca dată sau a unor elemente în parte. Iar, în acest context, instanța de judecată constată că acest fapt este confirmat inclusiv de către pârâta AGEPI.

Ori, instanța de judecată reține că existența a căreiva rezerve față de întinderea protecției unei mărci, trebuie indicată expres la rubrica (526) Disclămări, conform Codurilor INID pentru identificarea datelor bibliografice referitoare la mărci, conform normei ST. 60, OMPI.

În afară de aceasta, instanța de judecată reține că în speța dedusă judecării, forma în care pârătele S.C. „AGAT-D” S.R.L și „GRITAL COM” S.R.L. au utilizat marca societății reclamante „SUPRATEN” S.A., nu poate fi considerată, ca fiind făcută în scop de informare, atîta timp cît elementul a fost utilizat în scop de marcarea produsului (f.d. 11-13, vol. I) - dimensiuni mari în raport cu mărimea ambalajului, amplasarea în centrul ambalajului etc.

În temeiul pct. 8 lit. (e), pct. 11 lit. (e) și pct. 12 din Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, este reglementată obligativitatea petrecerii evaluării speciale pentru stabilirea întinderii prejudiciilor cauzate titularului de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală în urma acțiunilor ilicite.

Conform prevederilor art.118 alin (1) (3), fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sînt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Conform prevederilor art.122 alin.(1) CPC, circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

În coroborare cu prevederile art. 118 alin. (1), art. 122 alin. (1), care includ prevederile legale privind mijloacele probațiunii, art. 148 alin. (1) și art. 152 alin. (1) prevederile legale ce stau la baza dispunerii petrecerii expertizei judiciare CPC, prin încheierea din 30.09.2011 (vol. II f.d. 4) a fost dispusă petrecerea expertizei cu scopul determinării cuantumului prejudiciului aduse reclamantei „SUPRATEN” S.A., de către societățile pârâte S.C. „AGAT-D” S.R.L și „GRITAL COM” S.R.L. prin faptul utilizării mărcii FASAD.

Ca urmare a efectuării expertizei, în ceea ce privește pârâatul „GRITAL COM” S.R.L. s-a stabilit că prejudiciul constituie 112 069,00 lei.

Astfel, instanța de judecată constată că pârâta „GRITAL COM” S.R.L. a ridicat obiecții pur declarative pe seama rezultatelor expertizei, nu a cerut efectuarea unei expertize suplimentare, adică nu a combătut în nici un fel concluzia dată de experți.

De asemenea, instanța reține că data efectuării evaluării (data întocmirii raportului) este 16.11.2012, iar data evaluării reprezintă ziua la care se raportează prejudiciul calculat, și anume data depunerii acțiunii, pentru că obiect al acțiunii

constituie faptele pârâtei „GRITAL COM” S.R.L. din perioada de până la ziua înaintării acțiunii, 07.10.2004 data înregistrării mărcii și 19.08.2010 data depunerii acțiunii.

Cât privește formula de calcul și alte chestiuni ale evaluării, legalitatea și mijloacele/procedeele utilizate la stabilirea cuantumului sumei prejudiciului, instanța de judecată au fost confirmate de expertul Andrei Popa, în cadrul audierilor petrecute, care a arătat instanței că cercetările s-au făcut în strictă corespundere cu Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală cât și în conformitate cu Legea nr. 989-XV din 18.04.2002 cu privire la activitatea de evaluare.

Astfel, instanța de judecată reține că evaluatorul a confirmat instanței că standardele utilizate la determinarea cuantumului prejudiciului, sunt parte a actelor normative din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, la care Moldova a aderat prin Lege pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului.

În conformitate cu prevederile art.27 CPC, disponibilitatea în drepturi se afirmă în posibilitatea participanților la proces, în primul rând a părților, de a dispune liber de dreptul subiectiv material sau de interesul legitim supus judecării, precum și de a dispune de drepturile procedurale, de a alege modalitatea și mijloacele procedurale de apărare. Instanța nu admite dispunerea de un drept sau folosirea modalității de apărare dacă aceste acte contravin legii ori încalcă drepturile sau interesele legitime ale persoanei.

Conform prevederilor art.63 alin. (1¹) CPC, fiecare coreclamant sau copârît participă în proces în mod independent față de ceilalți coparticipanți.

Subsecvent normelor enunțate, instanța de judecată constată că cu toate că nu s-au ridicat obiecții din partea pârâtelor acțiunii principale, în limita prevederilor procesuale conținute la art. 27 alin. (1) și art. 63 alin. (1¹) CPC, se atestă că pe parcursul examinării pricinii, ceilalți participanți nu au pus la dispoziția experților documentele necesare pentru petrecerea evaluării, astfel, în limita disponibilității procesuale, în ceea ce privește pe ceilalți participanți la proces, societatea reclamantă SA „Supraten” a decis apărarea dreptului său prin constatarea faptului încălcării, asta din cauză că examinarea dosarului era tergiversată în oricare mod posibil, prin diverse cereri de amânări și întreruperi.

Ori, acest fapt este concretizat prin cererile depuse la data de 01.07.2013, în care s-au invocat motivele micșorării cuantumului pretențiilor, transformarea acțiunii în privința celorlalți pârâți din una de realizare în una de constatare, cât și cererile ulterioare. Modalitatea de apărare a dreptului subiectiv material, adică disponibilitatea față de un anumit copârât, nu afectează - nici un fel disponibilitatea față de alt copârât în același proces, alegerea fiind liber făcută de reclamantă.

Din materialele dosarului, instanța de judecată constată că în ordine de rejudecare, în cadrul ședinței de înfățișare, pârâta „AGAT-D” S.R.L. a formulat o acțiune reconvențională, solicitând decăderea reclamantei „SUPRATEN” S.A. din drepturile sale asupra mărcii FASAD nr. R 11317, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. (b) din Legea privind protecția mărcilor.

De asemenea, instanța de judecată reține că pârâta „GRITAL COM” S.R.L. a formulat și ea o acțiune reconvențională solicitând anularea mărcii FASAD nr. R 11317, pe considerentul că aceasta ar fi fost înregistrată contrar regulilor instituite, în special pe motiv că marca FASAD nr. R 11317 ar fi constituită dintr-un semn ce poate servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau alte caracteristici ale produselor.

În conformitate cu Preambulul Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț este stabilit că „Membrii, recunoscând că drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi private art. 46 alin. (1) din Constituția Republicii Moldova consfințește garanția proprietății: „Dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sunt garantate” iar art. 1 §1 al Protocolului adițional nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale stabilește că „Orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale. Nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru o cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional.

Subsecvent celor enunțate, instanța de judecată reține că eventuala anulare a mărcii FASAD nr. R 11317, trebuie să fie făcută în strictă corespundere cu legislația în vigoare, dar și pornind de la circumstanțele invocate și dovedite de solicitanții anulării.

În acest context, instanța de judecată reține că pârâta „GRITAL COM” S.R.L. a invocat prevederile conținute în art. 21 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor conform căroră „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 marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7”, iar în coroborare cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. (c) din Legea privind protecția mărcilor conform căroră „Se refuză înregistrarea: mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.

Conform prevederilor art. 61 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, un mijloc de apărare a dreptului reprezentând anularea unei mărci, se poate cere în termenul general de prescripție consfințit în Codul Civil.

În conformitate cu prevederile art. 267 alin. (1) Cod Civil termenul general în interiorul căruia persoana poate să-și apere, pe calea intentării unei acțiuni în instanță de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani, iar în conformitate cu prevederile art. 271 Cod Civil, acțiunea se respinge în temeiul expirării termenului de prescripție extinctivă, dacă persoana în a cărei favoare a curs prescripția o cere expres.

În acest context, din materialele dosarului, instanța de judecată constată că marca contestată de către pârâta „GRITAL COM” S.R.L. a fost înregistrată la data de 07.10.2004 (vol. II f.d. 231 - 232), adică mai bine de 10 ani în urmă, iar societatea „GRITAL COM” S.R.L. revendicând drepturile sale prin acțiunea reconvențională, a intentat-o tocmai peste 07.07.2014.

Conform procedurilor instituite, oricare decizie despre înregistrarea mărcilor se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, moment din care curg termenele se consideră opozabile terțelor drepturile asupra semnului înregistrat, informate prin acest mecanism.

Pornind de la acest aspect, al expirării termenului de prescripție a acțiunii în nulitate, instanța de judecată urmează să o respingă ori, acțiunea societății reclamante „SUPRATEN” S.A. a fost formulată la data de 19.08.2010, iar în cadrul examinării cauzei, inițial societatea „GRITAL COM” S.R.L. nu a invocat pretense temeiuri de nulitate a semnului, ci tocmai la etapa rejudecării, însă a explicat precum că aceasta ar fi revendicat nulitatea absolută, care ar fi imprescriptibilă în accepțiunea sa, încercând să facă aplicabile instituții de drept care nu reglementează raportul juridic litigios.

Instanța de judecată reține că nulitatea absolută, așa cum este consfințită în art. 216 alin. (1) în Codul civil, privește un act juridic civil pe când temeiul învederat de reclamanta acțiunii reconvenționale, are în vedere anularea unei mărci, care așa cum a fost arătat, reprezintă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane de cele ale altor persoane, nu însă a careva acte juridice civile.

Mai mult, instanța reține faptul că nulitatea absolută a actului juridic civil este reținută întotdeauna din oficiu, fapt consfințit în prevederile art. 217 alin. (1) Cod civil, pe când temeiul de anulare învederat de către pârâta „GRITAL COM” S.R.L., consfințit în art. 21 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor, stabilește că anularea mărcii se poate face exclusiv în urma unei cereri de anulare, adică exclude posibilitatea instanței de a o reține din oficiu.

De asemenea, instanța de judecată reține că, „GRITAL COM” S.R.L. se bazează exclusiv pe terminologia utilizată la titlul articolului expus supra, fără însă să arate asupra conținutului acestei norme în raport cu instituția nulității absolute a actului juridic civil.

În afară de aceasta, Societatea pârâtă „GRITAL COM” S.R.L. a indicat că art. 7 alin. (1) lit. (c) din Legea privind protecția mărcilor, potrivit căruia sunt refuzate mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna diferite calități ale produselor, pretinzând precum că semnul FASAD ar desemna destinația produselor incluse în clasa CIPS 19, și în așa fel pârâta AGEPI nu ar fi avut dreptul să o înregistreze.

În acest context, instanța de judecată constată că potrivit Clasificatorului Internațional a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, clasa CIPS 19, conține o serie de diferite produse, printre care, cu titlu de exemplu, sunt incluse și ferestrele, grinzile metalice, sticla pentru construcții, smoala sau jaluzelele nemetalice, iar Societatea pârâtă „GRITAL COM” S.R.L. însă nu a demonstrat în ce măsură termenul FASAD ar desemna destinația acestor produse, incluse în clasa CIPS 19, contrar prevederilor instituite în art. 118 alin. (1) CPC.

În afară de aceasta, instanța de judecată constatat că, solicitând anularea mărcii societății reclamante, „GRITAL COM” S.R.L. nu a adus nici o probă care să demonstreze că semnul FASAD, ar fi fost înregistrat contrar prevederilor legale și că semnul FASAD ar fi folosit de către alți agenți economici pentru specificarea destinației, fie precum că inscripția FASAD ar fi percepută ca produs pentru lucrări exterioare, sau că ar fi stabilite ca atare, careva practici oneste.

Instanța de judecată reține că potrivit avizului Centrului Național de Terminologie, cuvântul FASAD, nu are o semnificație ca atare în limba română (vol. II f.d. 175) și în așa fel nu poate fi considerat ca reprezentând careva calități ale produselor incluse în clasa CIPS 19. Ori, instanței i s-a reiterat că semnul contestat se bucură de protecție în clasa CIPS 19, care include, o serie de produse, care nu au nimic în comun cu argumentele societății „GRITAL COM” S.R.L. și în așa fel, face acțiunea reconvențională neîntemeiată și pasibilă de respingere integrală.

De asemenea, instanța de judecată reține că Societatea reclamantă SA „Supraten”, pe parcursul timpului a realizat și promovat masiv produsele marcate cu seninul FASAD, iar pe seama utilizării și promovării intense, semnul și-a întărit funcția de individualizare, ori instanței i-au fost prezentate probe care demonstrează că societatea reclamantă a investit resurse considerabile în realizarea și promovarea acestor produse, extrase din catalogul oficial; exemple de panouri publicitare utilizate de partenerii societății reclamante la reclamarea producției sale prin afișaj stradal; manualul Tehnologia lucrărilor de finisaj, ed. Știința, elaborat în comun cu Ministerul Educației al Republicii Moldova; confirmarea producerii numai în perioada 2012-2014, din contul și în beneficiul societății reclamante, a ambalajului gletului pe bază de ciment FASAD în sumă de 218 282,80 lei; confirmarea vânzării, cu titlu de exemplu, numai în perioada lunii mai - începutul lunii iulie 2013, a gletului FASAD în sumă de aproximativ 26 790,00 lei. Aceste circumstanțe arată asupra cantităților semnificative de produse realizate, promovate și distribuite de societatea reclamantă, fiind astfel exclusă o posibilă devenire uzuală a respectivului semn.

Din materialele dosarului, instanța de judecată reține că Societatea pârâtă „AGAT-D” S.R.L. în acțiunea sa a invocat prevederile art. 20 alin. (1) lit. (b) din Legea privind protecția mărcilor potrivit căroră „Titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzuală în comerțul cu un produs și/sau cu un serviciu pentru care a fost înregistrată;” solicitând decăderea reclamantei „SUPRATEN” S.A. din drepturile asupra mărcii FASAD nr. R 11317 pe motiv că marca ar fi devenit denumire uzuală în comerțul cu un produs și pentru care a fost înregistrată. Instanța a putut constata că potrivit regulilor de înregistrare a mărcilor, în special cele care sunt relevante temeiului de decădere a reclamantei „SUPRATEN” S.A. din drepturile sale asupra mărcii FASAD, și anume art. 7 alin. (1) lit. (d) din Legea privind protecția mărcilor, sunt refuzate de la înregistrare mărcile constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.

Astfel, instanța de judecată conchide că pentru a elucida semantica termenului FASAD, în privința căruia pârâta „AGAT-D” S.R.L. invocă precum că acesta ar fi devenit uzual, Centrul Național de Terminologie din cadrul AȘM a constatat că în limba română nu există un astfel de cuvânt (vol. II f.d. 175). Ori, la data depunerii semnului contestat, 07.10.2003, AGEPI a constatat în mod corect că semnul fantezist FASAD întrunește condițiile de înregistrare și nu este uzual. „AGAT-D” S.R.L. a pornit de la preținsele conexiuni semantice ale exprimării termenului FASAD în diferite alfabetice, și urmărește prezinta probe care să dovedească că, anume prin acțiunile reclamantului

„SUPRATEN” S.A., semnul FASAD ar fi devenit uzual pentru produsele pentru care este protejat.

În conformitate cu prevederile art. 118 alin. (1) CPC, în speța dedusă judecării, pârâta „AGAT-D” S.R.L. nu a demonstrat faptul că semnul FASAD a devenit uzual în comerț, adică întrebuințat în mod obișnuit în faptele de comerț și nu în limbajul comun.

Instanța de judecată a constatat că pretinsul sondaj de opinie prezentat de „AGAT-D” S.R.L., nu are ca obiect determinarea faptului că termenul FASAD ar fi devenit uzual sau ar fi utilizat în mod obișnuit pentru produsele cuprinse în clasa CIPS 19, materiale de construcție nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcție; asfalt, smoală și bitum; construcții nemetalice transportabile; monumente nemetalice. Mai mult, devenirea uzuală, urma să fie demonstrată prin prisma acțiunilor titularului semnului contestat, în privința căreia societatea „AGAT-D” S.R.L. nu a adus nici o obiecție, din nou în detrimentul art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă.

De asemenea, instanța de judecată a constatat că acest sondaj a fost realizat de către o întreprindere care nu practică astfel de activitate, printre domeniile căreia de activitate, nu se enumeră domenii precum efectuarea cercetărilor sociologice sau studiilor de piață și că aceasta nici nu dispune de o experiență anterioară de asemenea servicii. Sondajul are ca obiect percepția publicului asupra cuvântului FASAD nu însă și asupra faptului că acest cuvânt ar fi devenit uzual pentru produsele incluse în clasa CIPS 19. Mai mult, sondajul arată de exemplu, că doar 30% din respondenți consideră că termenul FASAD ar desemna un produs pentru construcție.

Astfel, instanța de judecată consideră că această probă este impertinentă cauzei pentru că nu demonstrează devenirea uzuală a cuvântului FASAD pentru celelalte produse incluse în clasa CIPS 19, cum ar fi, ferestrele, grinzile metalice, sticla pentru construcții, smoala sau jaluzelele nemetalice.

În acest context, instanța de judecată reține că conform avizului experților în cercetări sociologice din cadrul Centrului de Investigații și Marketing CBS AXA (cu o experiență notorie, în domeniu, de peste 12 ani) cât și explicațiilor verbale depuse de specialistul Ion Jigău, sondajul este făcut superficial fără ca să fie respectate careva rigori în domeniu, cum ar fi (calificarea persoanei; neindicarea metodologiei utilizate cu utilizarea unor formulări vagi; nestabilirea caracteristicilor socio-demografice a respondentului; lipsa obiectivității întrebărilor și vădita părtinire a rezultatelor studiului; indicarea întrebărilor închise - respondenții neavând posibilitatea să ofere propriul răspuns, fiind astfel restrânși la formulările manipulatorii și convenabile beneficiarului studiului etc.).

De asemenea, instanța de judecată reține argumentele reprezentantului reclamantei SA „Supraten” precum că potrivit fostei Legi, în prisma căreia a fost obținută înregistrarea semnului FASAD nr. R 11317, și anume Legea nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, era consfințit principiul publicității procedurilor de înregistrare a mărcilor inclusiv posibilitatea terțelor de a se opune înregistrării.

În corespundere cu prevederile art. 16 (publicarea datelor în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială cu privire la cererea de marcă), art. 17 alin. (1) (procedura contestației cu privire la decizia pe marginea cererii de marcă), art. 18 alin. (1) în coroborare cu art. 19 alin. (1) (publicarea datelor cu privire la înregistrarea mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială), toate procedurile erau desfășurate sub imperiul principiului publicității și având în vedere, că pârâta Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a publicat datele despre înregistrarea mărcii FASAD nr. R 11317 și că nici o terță, inclusiv nici societățile „GRITAL COM” S.R.L. sau „AGAT-D” S.R.L. nu a contestat înregistrarea semnului, AGEPI a eliberat actul care confirmă protecția semnului.

Subsecvent celor enunțate, instanța de judecată conchide că de a admite cererea de chemare în judecată concretizată a reclamantei SA „SUPRATEN” împotriva pirăților „GRITAL COM” SRL, „AGAT-D” SRL și a respinge ca fiind neîntemeiate, acțiunea reconvențională depusă de „GRITAL COM” SRL împotriva SRL Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 din 07.10.2004 eliberat de AGEPI și acțiunea reconvențională depusă de „AGAT-D” SRL împotriva „SUPRATEN” SA privind

declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”, în temeiul art.21 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008, privind protecția mărcilor.

În conformitate cu prevederile Legii nr.588-XII din 22 septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, a prevederilor Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, art. 238 – 241 CPC, Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău,

HOTĂRĂȘTE:

Se admite cererea de chemare în judecată concretizată a reclamantei SA „SUPRATEN” împotriva pârților „GRITAL COM” SRL, „AGAT-D” SRL.

Se constată ilegalitatea faptelor pârților „GRITAL COM” SRL și „AGAT-D” SRL de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii 07.10.2004 - și data depunerii acțiunii 19.08.2010.

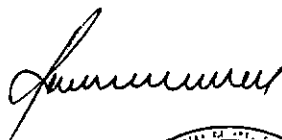
Se constată încălcarea drepturilor reclamantei „SUPRATEN” SA asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către pârțile „GRITAL COM” SRL și „AGAT-D” SRL în perioada dintre data de înregistrare a mărcii 07.10.2004 - și data depunerii acțiunii 19.08.2010.

Se obligă pârta „GRITAL COM” SRL la plata în beneficiul reclamantei „SUPRATEN” SA a sumei de 112 069,00 (una sută doisprezece mii și șazeci și nouă) lei cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007 – 2010.

Se resping ca fiind neîntemeiate, acțiunea reconvențională depusă de „GRITAL COM” SRL împotriva SRL Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr.11317 din 07.10.2004 eliberat de AGEPI și acțiunea reconvențională depusă de „AGAT-D” SRL împotriva „SUPRATEN” SA privind declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”, în temeiul art.21 Legii RM Nr.38 din 29.02.2008, privind protecția mărcilor.

Hotărârea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Judecătorul
Curții de Apel Chișinău



Nina Vascan

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI

Judecător: Nina Vascan

