

DECIZIE

30 octombrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte completului, judecătorul
Judecătorii

Svetlana Novac,
Ion Druță, Tamara Chișca-Doneva,
Ion Vîlcov, Nicolae Clima,

examinînd recursul declarat de către avocatul Guzun Cristina, reprezentantul societății cu răspundere limitată „Ergolemn”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către SRL „Ergolemn” împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2012, prin care acțiunea înaintată a fost respinsă, ca nefondată,

c o n s t a t ă :

La data de 10.03.2011, SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, SRL „Ergolemn” activează pe piața mobilei din RM din 1999 și s-a recomandat ca un producător de mobilă exclusivă, de o calitate înaltă, ca un agent economic ce respectă regulile concurenței și drepturile concurenților săi. În activitatea sa, pentru identificarea produselor sale compania utilizează marca comercială combinată „E Ergolemn”. La data de 09.03.2006 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii pentru clasa 20 conform clasificatorului de la Nisa. La data de 13.08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, dar litera „E” fiind disclamată, iar marca a fost înregistrată pentru clasa 20 cu excepția produsului mobilă. Prin actele anexate la cerere se constată că SRL „Ergolemn” utilizează marca „E Ergolemn”, chiar înainte de a fi înregistrată la AGEPI.

La data de 26.09.2005, ÎI „Service-Aramă”, folosindu-se de lapsusul reclamantului a depus cererea de înregistrare a literei „E” în calitate de marcă pentru clasele 20(mobilă) și 35(întreaga clasa). ÎI „Service-Aramă” cunoștea că aceasta marcă este o parte a mărcii utilizate de către SRL „Ergolemn”, deoarece acesta este și el producător de mobilă și activează în mun. Chișinău, adică este concurent cu reclamantul.

Compania SRL „Ergolemn” produce mobilă de mai bine de 10 ani. Datorită examinării preferințelor consumatorilor, compania poate să răspundă la cele mai sofisticate cerințe. Promovarea reușită a mărcii pe piață este realizată prin intermediul unei campanii publicitare importante. Astfel, pentru realizarea acestui scop, conform scrisorii informative de la departamentul de marketing al companiei, au fost investiți în promovarea mărcii, doar în perioada 2008-2010 peste 515 000 lei.

De asemenea, compania a participat la nenumărate expoziții, fapt confirmat de diplomele obținute în 2004, 2005, 2007, 2009 în cadrul expozițiilor Internaționale Specializate desfășurate la Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo" SA. SRL „Ergolemn” deține și diploma învingătorului concursului internațional de mobilă - Mobilis-2007. Compania a participat și la expoziții în afara hotarelor Republicii Moldova, de exemplu în 2005, 2007 la expozițiile de mobilă desfășurate la Kiev.

SRL „Ergolemn” a creat relații parteneriale longitive cu companii din Italia, România, Federația Rusă. Mai mult de cât atât își desfășoară activitatea atât în mun. Chișinău cât și în republică prin intermediul distribuitorilor.

Pe perioada 5-20 februarie 2010, SRL „Ergolemn”, prin intermediul Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA, a efectuat un sondaj de opinie în rândurile consumatorilor și a persoanelor ce activează în rețelele de comercializare a mobilei în scopul determinării nivelului de cunoaștere a mărcii „E Ergolemn”. Rezultatele sondajului au demonstrat că marca este cunoscută de 32,5% din numărul total de respondenți. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20.05.2010, marca menționată a fost recunoscută notorie.

Pîrîtul fiind concurent cu reclamantul și ținînd cont de faptul că piața mobilei în Republica Moldova și în special în municipiul Chișinău este destul de restrînsă, practic toți producătorii de mobilă se cunosc între ei, ÎI „Service-Aramă”, știa perfect că marca „E Ergolemn” aparține companiei cu același nume și pentru a obține avantaje nemeritate a înregistrat o parte a mărcii.

Faptul că pîrîtul a acționat cu rea-credință este demonstrat și de modul în care acesta utilizează marca „E”.

Astfel Igor Aramă, fondatorul II „Service-Aramă” a fondat o companie SRL „Elio Design” căreia ia transmis prin contract de licență marca E. Aceasta din urmă încălcînd fraudulos drepturile companiei SRL „Ergolemn” utilizează marca. De facto acesta și era scopul pîrîtului de a obține o marcă cunoscută fără mari investiții. În scopul protejării drepturilor sale, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu o cerere către Agenția Națională a Protecției Concurenței prin care s-au stabilit acțiunile companiei SRL „Elio Design” ca concurență neloială. Cu atât mai mult că rea-credință a pîrîtului se confirmă și prin solicitarea înregistrării mărcii „E Ergolemn” pe numele său. Însă în perioada de înregistrare a mărcii, reclamantul a depus contestație la AGEPI împotriva înregistrării mărcii. Contestația fiind admisă integral. Dar SRL „Elio Design” a depus alte cereri de înregistrare a mărcilor „E Elio Design” și „Fabrica de Mobila Eliodesign”, care la momentul actual se află în procedura de înregistrare.

Solicită reclamantul anularea mărcii E a titularului ÎI „Service Aramă” și

încasarea de la ÎI „Service Aramă” cheltuielile de judecată.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2012, acțiunea înaintată a fost respinsă, ca nefondată.

La 06.12.2012, avocatul Guzun Cristina, reprezentantul SRL „Ergolemn” a declarat recurs, în termen legal, deoarece copia scrisorii privind expedierea hotărîrii pentru cunoștință este datată cu 12.11.2012, iar confirmare privind recepționarea scrisorii date la materialele cauzei nu există, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii atacate, cu pronunțarea unei noi hotărîri, prin care acțiunea înaintată de SRL „Ergolemn” să fie admisă.

În motivarea recursului, recurentul a indicat că, conform art.21 al Legii cu privire la protecția mărcilor, se prevede că motiv absolut de nulitate a mărcii este acționarea cu rea-credință din partea solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. La fel, a indicat că legislatorul a explicat în ce situație se va considera că marca a fost înregistrată cu rea-credință. Atît recurentul, cît și intimatul în anul 2005 au participat la expoziția Furniture 2005, care a avut loc la Moldexpo SA. Acest aspect, demonstrează că pîrîtul „știa sau putea ști” despre faptul că marca E este parte componentă a mărcii „E Ergolemn”, marcă ce aparține SRL „Ergolemn”. Intimatul utilizează marca E „în scop de blocaj”, acest fapt este demonstrat că pîrîtul folosește această marcă modificînd-o neesențial în E Elio Design, fapt demonstrat de Agenția Națională privind Protecția Concurenței. Faptul că intimatul a acționat cu rea-credință este demonstrat și de modul în care acesta utilizează marca „E”. Astfel, Igor Aramă, fondatorul ÎI „Service-Aramă” a fondat o companie SRL „Elio-Design” căreia i-a transmis prin contract de licență marca E. Aceasta din urmă, încălcînd fraudulos drepturile companiei SRL „Ergolemn” utilizează marca „E Elio Design”. Consideră că scopul intimatului era de a obține o marcă cunoscută fără mari investiții. În scopul protejării drepturilor sale, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu o cerere către Agenția Națională a Protecției Concurenței prin care s-au stabilit acțiunile companiei SRL „Elio Design” ca concurență neloială.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat și care urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin.(1) lit.b) CPC, instanța de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, pronunțînd o nouă hotărîre.

Din materialele dosarului s-a constatat, că SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

Fiind investită cu examinarea prezentului litigiu, prima instanță s-a pronunțat în favoarea respingerii acțiunii, ca fiind nefondată.

Pentru a emite soluția enunțată, instanța a reținut că, Legea privind mărcile și denumirile de origine a produselor nu prevede vreun temei de declarare a nulității mărcii în urma existenței pretensei rele-credințe a titularului înregistrării, ce urmează a fi probată. Legea privind protecția mărcilor nu produce efect retroactiv și nu poate fi aplicată vizavi de o marcă înregistrată în baza cererii

din 26.09.2005. Instanța de judecată nu a constatat că ar exista rea-credință a pârteii la depunerea cererii pentru înregistrarea mărcii, or, marca reclamantei a fost înregistrată ulterior mărcii pârteii, reclamanta nu a obiectat în termen împotriva înregistrării mărcii în ordinea stabilită de Lege după publicarea acesteia, iar faptul că prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20.05.2010 marca reclamantei a fost recunoscută ca notorie este irelevant în condițiile în care notorietatea acesteia a fost recunoscută de la data rămîinerii definitive a hotărîrii, fără ca această recunoaștere să dispună de caracter retroactiv.

Verificînd legalitatea și temeinicia hotărîrii judecătorești contestate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră neîntemeiată și eronată soluția instanței de judecată.

Din materialele cauzei se constată că la data de 26.09.2005 la Agenția de Stat pentru Protecție Intelectuală a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii „E” cu numărul depozitului 017814 de către solicitantul ÎI „Service Arama” pentru serviciile și produsele din clasa 20 și 35.

În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, AGEPI la 29.08.2006 a emis decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, iar la data de 15.02.2007 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii figurative E nr.14501 pe numele titularului ÎI „Service Arama”.

Reclamantul SRL „Ergolemn” a depus cerere de înregistrare a mărcii sale la data de 09.03.2006, iar marca 16826 a fost înregistrată la 13.08.2008, refuzîndu-se înregistrarea mărcii combinate pentru produsele clasei 20 „mobilă” și pentru clasa 35, deoarece acest semn repeta marca combinată 14501 a pîrîtului.

În sensul art.2 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, prin marca notorie se înțelege marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

Recunoașterea notorietății unei mărci are drept consecință acordarea unei protecții mai largi care va afecta în primul rînd mărcile similare înregistrate pentru produse și servicii identice sau similare.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 18.01.2013, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 23.10.2013, s-a recunoscut notorietatea mărcii „E Ergolemn” începînd cu 01.01.2005, titular SRL „Ergolemn”.

La data de 10.03.2011, SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „E” a titularului ÎI „Service Aramă”.

Conform art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști

despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.

Conform art.6 bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr.1328-XII din 11.03.1993, țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

La fel, se remarcă că prin hotărârea Consiliului administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței din 19.08.2010, s-a hotărât de a califica acțiunile SRL „Elio Design” ca concurență neloială prin folosirea neautorizată parțială a mărcii comerciale „E Ergolemn” înregistrată după titularul SRL „Ergolemn” și prin copierea formei și aspectului exterior al modelului de mobilă GRAND ce aparține companiei „Ergolemn” SRL. S-a dispus emiterea prescripției către SRL „Elio Design” de a înceta folosirea parțială fără autorizare a mărcii comerciale „E Ergolemn” pentru produsele clasei 20 și copierea formei și aspectului exterior al modelului de mobilă GRAND ce aparține companiei „Ergolemn” SRL (f.d.12-22).

Având în vedere că ÎI „Service-Aramă” a depus cerere de înregistrare a literei „E” în calitate de marcă pentru clasele 20 (mobilă) și 35 (întreaga clasă), cunoscând că această marcă este o parte a mărcii utilizate de către SRL „Ergolemn”, astfel, producând confuzie în rândul consumatorilor, cu rea-credință încălcând dreptul al titularului mărcii SRL „Ergolemn”, instanța de recurs ajunge la concluzia temeiniciei și legalității cerinței SRL „Ergolemn” privind anularea înregistrării mărcii „E” a titularului ÎI „Service-Aramă”.

Cu atât mai mult că, prin hotărâre judecătorească s-a recunoscut notorietatea mărcii „E Ergolemn” din 01.01.2005, titular fiind SRL „Ergolemn”, iar solicitantul ÎI „Service Arama” pentru serviciile și produsele din clasa 20 și 35 a depus cerere de înregistrare a mărcii „E” la 26.09.2005.

În astfel de circumstanțe, se menționează că hotărârea instanței de judecată a fost emisă în contradicție cu prevederile normelor de drept material, iar argumentele invocate de recurent sînt întemeiate, astfel, instanța de recurs ajunge la concluzia de a admite recursul declarat, de a casa hotărârea judecătorească contestată și de a emite o nouă hotărâre, prin care acțiunea urmează a fi admisă.

În conformitate cu prevederile art.445 alin.(1) lit.b) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către avocatul Guzun Cristina, reprezentantul societății cu răspundere limitată „Ergolemn”.

Se casează hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2012, și se emite o nouă hotărîre prin care:

Se admite cererea de chemare în judecată intentată de SRL „Ergolemn” împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

Se declară nulă marca „E” înregistrată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.14501 după titularul „Service-Aramă” întreprindere individuală, MD.

Se obligă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze decizia de înregistrare a mărcii „E” după titularul „Service-Aramă” întreprindere individuală, MD.

Se încasează de la ÎI „Service-Aramă” în beneficiul SRL „Ergolemn” cheltuielile de judecată în mărime de 100 (una sută) lei.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței, judecătorul

Svetlana Novac


Judecătorii

Ion Druță

Tamara Chișca-Doneva

Ion Vîlcov

Nicolae Clima

Copia Justă

Avocat
Guzun C.

DECIZIE

30 octombrie 2013

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte completului, judecătorul Svetlana Novac,
Judecătorii Ion Druță, Tamara Chișca-Doneva,
Ion Vîlcov, Nicolae Clima,

examinînd recursul declarat de către avocatul Guzun Cristina, reprezentantul societății cu răspundere limitată „Ergolemn”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către SRL „Ergolemn” împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2012, prin care acțiunea înaintată a fost respinsă, ca nefondată,

c o n s t a t ă :

La data de 10.03.2011, SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, SRL „Ergolemn” activează pe piața mobilei din RM din 1999 și s-a recomandat ca un producător de mobilă exclusivă, de o calitate înaltă, ca un agent economic ce respectă regulile concurenței și drepturile concurenților săi. În activitatea sa, pentru identificarea produselor sale compania utilizează marca comercială combinată „E Ergolemn”. La data de 09.03.2006 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii pentru clasa 20 conform clasificatorului de la Nisa. La data de 13.08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, dar litera „E” fiind disclamată, iar marca a fost înregistrată pentru clasa 20 cu excepția produsului mobilă. Prin actele anexate la cerere se constată că SRL „Ergolemn” utilizează marca „E Ergolemn”, chiar înainte de a fi înregistrată la AGEPI.

La data de 26.09.2005, ÎI „Service-Aramă”, folosindu-se de lapsusul reclamantului a depus cererea de înregistrare a literei „E” în calitate de marcă pentru clasele 20(mobilă) și 35(întreaga clasa). ÎI „Service-Aramă” cunoștea că aceasta marcă este o parte a mărcii utilizate de către SRL „Ergolemn”, deoarece acesta este și el producător de mobilă și activează în mun. Chișinău, adică este concurent cu reclamantul.

Compania SRL „Ergolemn” produce mobilă de mai bine de 10 ani. Datorită examinării preferințelor consumatorilor, compania poate să răspundă la cele mai sofisticate cerințe. Promovarea reușită a mărcii pe piață este realizată prin intermediul unei campanii publicitare importante. Astfel, pentru realizarea acestui scop, conform scrisorii informative de la departamentul de marketing al companiei, au fost investiți în promovarea mărcii, doar în perioada 2008-2010 peste 515 000 lei.

De asemenea, compania a participat la nenumărate expoziții, fapt confirmat de diplomele obținute în 2004, 2005, 2007, 2009 în cadrul expozițiilor Internaționale Specializate desfășurate la Centrul Internațional de Expoziții "Moldexpo" SA. SRL „Ergolemn” deține și diploma învingătorului concursului internațional de mobilă - Mobilis-2007. Compania a participat și la expoziții în afara hotarelor Republicii Moldova, de exemplu în 2005, 2007 la expozițiile de mobilă desfășurate la Kiev.

SRL „Ergolemn” a creat relații partenoriale longitive cu companii din Italia, România, Federația Rusă. Mai mult de cât atât își desfășoară activitatea atât în mun. Chișinău cât și în republică prin intermediul distribuitorilor.

Pe perioada 5-20 februarie 2010, SRL „Ergolemn”, prin intermediul Centrului de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA, a efectuat un sondaj de opinie în rândurile consumatorilor și a pesoanelor ce activează în rețelele de comercializare a mobilei în scopul determinării nivelului de cunoaștere a mărcii „E Ergolemn”. Rezultatele sondajului au demonstrat că marca este cunoscută de 32,5% din numărul total de respondenți. Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20.05.2010, marca menționată a fost recunoscută notorie.

Pîrîtul fiind concurent cu reclamantul și ținînd cont de faptul că piața mobilei în Republica Moldova și în special în municipiul Chișinău este destul de restrînsă, practic toți producătorii de mobilă se cunosc între ei, ÎI „Service-Aramă”, știa perfect că marca „E Ergolemn” aparține companiei cu același nume și pentru a obține avantaje nemeritate a înregistrat o parte a mărcii.

Faptul că pîrîtul a acționat cu rea-credință este demonstrat și de modul în care acesta utilizează marca „E”.

Astfel Igor Aramă, fondatorul ÎI „Service-Aramă” a fondat o companie SRL „Elio Design” căreia ia transmis prin contract de licență marca E. Aceasta din urmă încălcînd fraudulos drepturile companiei SRL „Ergolemn” utilizează marca. De facto acesta și era scopul pîrîtului de a obține o marcă cunoscută fără mari investiții. În scopul protejării drepturilor sale, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu o cerere către Agenția Națională a Protecției Concurenței prin care s-au stabilit acțiunile companiei SRL „Elio Design” ca concurență neloială. Cu atât mai mult că rea-credință a pîrîtului se confirmă și prin solicitarea înregistrării mărcii „E Ergolemn” pe numele său. Însă în perioada de înregistrare a mărcii, reclamantul a depus contestație la AGEPI împotriva înregistrării mărcii. Contestația fiind admisă integral. Dar SRL „Elio Design” a depus alte cereri de înregistrare a mărcilor „E Elio Design” și „Fabrica de Mobila Eliodesign”, care la momentul actual se află în procedura de înregistrare.

Solicită reclamantul anularea mărcii E a titularului ÎI „Service Aramă” și

încasarea de la ÎI „Service Aramă” cheltuielile de judecată.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2012, acțiunea înaintată a fost respinsă, ca nefondată.

La 06.12.2012, avocatul Guzun Cristina, reprezentantul SRL „Ergolemn” a declarat recurs, în termen legal, deoarece copia scrisorii privind expedierea hotărîrii pentru cunoștință este datată cu 12.11.2012, iar confirmare privind recepționarea scrisorii date la materialele cauzei nu există, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii atacate, cu pronunțarea unei noi hotărîri, prin care acțiunea înaintată de SRL „Ergolemn” să fie admisă.

În motivarea recursului, recurentul a indicat că, conform art.21 al Legii cu privire la protecția mărcilor, se prevede că motiv absolut de nulitate a mărcii este acționarea cu rea-credință din partea solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. La fel, a indicat că legislatorul a explicat în ce situație se va considera că marca a fost înregistrată cu rea-credință. Atît recurentul, cît și intimatul în anul 2005 au participat la expoziția Furniture 2005, care a avut loc la Moldexpo SA. Acest aspect, demonstrează că pîrîtul „știa sau putea ști” despre faptul că marca E este parte componentă a mărcii „E Ergolemn”, marcă ce aparține SRL „Ergolemn”. Intimatul utilizează marca E „în scop de blocaj”, acest fapt este demonstrat că pîrîtul folosește această marcă modificînd-o neesențial în E Elio Design, fapt demonstrat de Agenția Națională privind Protecția Concurenței. Faptul că intimatul a acționat cu rea-credință este demonstrat și de modul în care acesta utilizează marca „E”. Astfel, Igor Aramă, fondatorul ÎI „Service-Aramă” a fondat o companie SRL „Elio Design” căreia i-a transmis prin contract de licență marca E. Aceasta din urmă, încălcînd fraudulos drepturile companiei SRL „Ergolemn” utilizează marca „E Elio Design”. Consideră că scopul intimatului era de a obține o marcă cunoscută fără mari investiții. În scopul protejării drepturilor sale, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu o cerere către Agenția Națională a Protecției Concurenței prin care s-au stabilit acțiunile companiei SRL „Elio Design” ca concurență neloială.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul întemeiat și care urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin.(1) lit.b) CPC, instanța de recurs, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, pronunțînd o nouă hotărîre.

Din materialele dosarului s-a constatat, că SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

Fiind investită cu examinarea prezentului litigiu, prima instanță s-a pronunțat în favoarea respingerii acțiunii, ca fiind nefondată.

Pentru a emite soluția enunțată, instanța a reținut că, Legea privind mărcile și denumirile de origine a produselor nu prevede vreun temei de declarare a nulității mărcii în urma existenței pretensei rele-credințe a titularului înregistrării, ce urmează a fi probată. Legea privind protecția mărcilor nu produce efect retroactiv și nu poate fi aplicată vizavi de o marcă înregistrată în baza cererii

din 26.09.2005. Instanța de judecată nu a constatat că ar exista rea-credință a pârteii la depunerea cererii pentru înregistrarea mărcii, or, marca reclamantei a fost înregistrată ulterior mărcii pârteii, reclamanta nu a obiectat în termen împotriva înregistrării mărcii în ordinea stabilită de Lege după publicarea acesteia, iar faptul că prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20.05.2010 marca reclamantei a fost recunoscută ca notorie este irelevant în condițiile în care notorietatea acesteia a fost recunoscută de la data rămîinerii definitive a hotărîrii, fără ca această recunoaștere să dispună de caracter retroactiv.

Verificînd legalitatea și temeinicia hotărîrii judecătorești contestate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră neîntemeiată și eronată soluția instanței de judecată.

Din materialele cauzei se constată că la data de 26.09.2005 la Agenția de Stat pentru Protecție Intelectuală a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii „E” cu numărul depozitului 017814 de către solicitantul ÎI „Service Arama” pentru serviciile și produsele din clasa 20 și 35.

În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, AGEPI la 29.08.2006 a emis decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială, iar la data de 15.02.2007 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii figurative E nr.14501 pe numele titularului ÎI „Service Arama”.

Reclamantul SRL „Ergolemn” a depus cerere de înregistrare a mărcii sale la data de 09.03.2006, iar marca 16826 a fost înregistrată la 13.08.2008, refuzîndu-se înregistrarea mărcii combinate pentru produsele clasei 20 „mobilă” și pentru clasa 35, deoarece acest semn repeta marca combinată 14501 a pârîtului.

În sensul art.2 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, prin marca notorie se înțelege marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

Recunoașterea notorietății unei mărci are drept consecință acordarea unei protecții mai largi care va afecta în primul rînd mărcile similare înregistrate pentru produse și servicii identice sau similare.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 18.01.2013, menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 23.10.2013, s-a recunoscut notorietatea mărcii „E Ergolemn” începînd cu 01.01.2005, titular SRL „Ergolemn”.

La data de 10.03.2011, SRL „Ergolemn” a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii „E” a titularului ÎI „Service Aramă”.

Conform art.21 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, marca este declarată nulă dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști

despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.

Conform art.6 bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, la care Republica Moldova a aderat în baza hotărârii Parlamentului RM nr.1328-XII din 11.03.1993, țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

La fel, se remarcă că prin hotărîrea Consiliului administrativ al Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței din 19.08.2010, s-a hotărît de a califica acțiunile SRL „Elio Design” ca concurență neloială prin folosirea neautorizată parțială a mărcii comerciale „E Ergolemn” înregistrată după titularul SRL „Ergolemn” și prin copierea formei și aspectului exterior al modelului de mobilă GRAND ce aparține companiei „Ergolemn” SRL. S-a dispus emiterea prescripției către SRL „Elio Design” de a înceta folosirea parțială fără autorizare a mărcii comerciale „E Ergolemn” pentru produsele clasei 20 și copierea formei și aspectului exterior al modelului de mobilă GRAND ce aparține companiei „Ergolemn” SRL (f.d.12-22).

Avînd în vedere că ÎI „Service-Aramă” a depus cerere de înregistrare a literei „E” în calitate de marcă pentru clasele 20 (mobilă) și 35 (întreaga clasă), cunoscînd că această marcă este o parte a mărcii utilizate de către SRL „Ergolemn”, astfel, producînd confuzie în rîndul consumatorilor, cu rea-credință încalcînd dreptul al titularului mărcii SRL „Ergolemn”, instanța de recurs ajunge la concluzia temeiniciei și legalității cerinței SRL „Ergolemn” privind anularea înregistrării mărcii „E” a titularului ÎI „Service-Aramă”.

Cu atît mai mult că, prin hotărîre judecătorească s-a recunoscut notorietatea mărcii „E Ergolemn” din 01.01.2005, titular fiind SRL „Ergolemn”, iar solicitantul ÎI „Service Arama” pentru serviciile și produsele din clasa 20 și 35 a depus cerere de înregistrare a mărcii „E” la 26.09.2005.

În astfel de circumstanțe, se menționează că hotărîrea instanței de judecată a fost emisă în contradicție cu prevederile normelor de drept material, iar argumentele invocate de recurent sînt întemeiate, astfel, instanța de recurs ajunge la concluzia de a admite recursul declarat, de a casa hotărîrea judecătorească contestată și de a emite o nouă hotărîre, prin care acțiunea urmează a fi admisă.

În conformitate cu prevederile art.445 alin.(1) lit.b) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către avocatul Guzun Cristina, reprezentantul societății cu răspundere limitată „Ergolemn”.

Se casează hotărârea Curții de Apel Chișinău din 25 septembrie 2012, și se emite o nouă hotărâre prin care:

Se admite cererea de chemare în judecată intentată de SRL „Ergolemn” împotriva ÎI „Service Aramă”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea mărcii.

Se declară nulă marca „E” înregistrată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.14501 după titularul „Service-Aramă” întreprindere individuală, MD.

Se obligă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze decizia de înregistrare a mărcii „E” după titularul „Service-Aramă” întreprindere individuală, MD.

Se încasează de la ÎI „Service-Aramă” în beneficiul SRL „Ergolemn” cheltuielile de judecată în mărime de 100 (una sută) lei.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței, judecătorul

Svetlana Novac

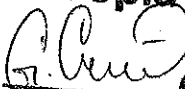
Judecătorii

Ion Druță

Tamara Chișca-Doneva

Ion Vilcov

Nicolae Clima

Copia Justă

Avocat
Guzun C.