

**HOTĂRÎRE**  
În numele Legii

18 ianuarie 2013

Curtea de Apel Chișinău

Avind în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul

Cu participarea grefierii

mun. Chișinău

Domnica Manole

Cristina Stratan

examinând în ședință publică cererea de chemare în judecată a lui SRL „Ergolemn” împotriva AGEPI, Î.I. „Service-Aramă” privind recunoașterea notorietății mărcii și acțiunea reconvențională a lui Î.I. „Service-Aramă” împotriva SRL „Ergolemn” privind stabilirea folosirii de către SRL „Ergolemn” cu rea-credință a mărcii 16826 din 09.03.2006, stabilirea încălcării de către SRL „Ergolemn” a dreptului exclusiv a lui Î.I. „Service-Aramă” la folosirea mărcii 14501 și recunoașterea notorietății mărcii E (nr. de înregistrare 14501),-

**CONSTATĂ:**

La data de 21 aprilie 2010, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI), intervenient principal Întreprinderea Individuală „Service-Aramă” privind recunoașterea notorietății mărcii E ERGOLEMN nr. 16826.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat, că SRL Ergolemn a fost fondată în 1999. De la început principalul obiect de activitate a compania a fost producerea și comercializarea mobilei. Pe parcursul perioadei de activitate compania a acordat o atenție sporită necesităților consumatorului astfel suportând cheltuieli esențiale pentru studierea cererii de pe piață cât și pentru efectuarea diferitelor activități în scopuri de promovare a produselor sale: participarea la expoziții, elaborarea de pliante publicitare etc. În felul dat compania poate să răspundă la cele mai pretențioase doleanțe ale clienților. Compania SRL Ergolemn și-a creat un nume și un statut pe piața mobilei din RM. Pentru identificarea mărfurilor produse, SRL Ergolemn, utilizează marca combinată individuală E ERGOLEMN.

De asemenea reclamantul a indicat că, marca dată este formată dintr-un pătrat cu chenar în care regăsim un alt pătrat unde este ilustrată litera E executată cu caracter stilizat, iar între pătrat și chenar regăsim cuvântul ERGOLEMN, și totodată reclamantul menționează că denumirea mărcii coincide cu denumirea firmei.

A indicat reclamantul că, la data de 09.03.2006 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii nominalizate, la data de 13.08.2008 marca a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, titularul mărcii fiind compania SRL Ergolemn, fapt demonstrat prin certificatul de înregistrare nr. 16826 pentru clasa 20 (oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, pluta, trestie, stuf, rachita, corn, os, fildes, fanoane de balena, solzi, ambra, sedef, spuma de mare, înlocuitori ai tuturor

acestor materiale sau din materiale plastice) conform clasificării de la Nice.

Grație longevității companiei SRL Ergolemn pe piața mobilei din RM și datorită atitudinii corecte și bine-voitoare față de clienții săi, a invocat reclamantul că, marca nominalizată este cunoscută de un segment mare de populație, deși inițial compania SRL Ergolemn își desfășura activitatea doar pe teritoriul municipiului Chișinău, dar odată cu trecerea timpului compania și-a lărgit area de activitate deschizând subdiviziuni și în alte orașe, mai mult ca atât, că are loc promovarea mărcii pe întreg teritoriul țării, compania SRL „Ergolemn” participând la numeroase expoziții organizate atât pe teritoriul RM, cât și în afara lui, marca dată fiind intens promovată pe piețele din alte state. Mai mult de cât atât SRL Ergolemn colaborează de mulți ani și cu companii din Italia, România stabilind relații parteneriale longitive.

La același capitol, SRL „Ergolemn” a indicat că, marca se declară notorie în cazul apariției unui conflict, iar în speța data conflictul a apărut între SRL Ergolemn și II Service Aramă. Conflictul se probează prin aceea că copiristul a înregistrat pe numele său o parte al mărcii E ERGOLEMN și anume litera E pentru clasa 20 mobilă. În felul dat II Service Aramă care este și ea producătoare de mobilă, adică concurent cu SRL Ergolemn a înregistrat la 25.09.2005 pentru produsul mobilă o parte a mărcii companiei SRL Ergolemn.

SRL Ergolemn a prezentat instanței de judecată sondajul de opinie efectuat de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing CBS-AXA în perioada februarie 2012. Consideră reclamantul că produsul mobilă este cu o destinație de consum curent deoarece satisface necesitățile zilnice ale cumpărătorilor și nu tehnic, deoarece produsele tehnice sînt acelea care sînt utilizate în producerea altor bunuri. Studiul sociologic a fost efectuat pe un eșantion de 523 respondenți din trei regiuni geografice Chișinău, Bălți, Cahul.

Suplimentar, reclamantul a indicat că, din totalul persoanelor intervievate au recunoscut marea E-ERGOLEMN 63,7%, rezultatul fiind stratificat în dependență de aprecierea gradului de cunoaștere a mărcii precum: puțin cunoscută, cunoscută, destul de cunoscută, lard cunoscută, populară, și la materialele dosarului au fost anexate acte ce demonstrează utilizarea mărcii din 2001, ceea ce probează că marca a fost utilizată pe o perioadă îndelungată de timp, fără întreruperi.

II „Service-Aramă”, la rîndul său a înaintat o cerere reconvențională împotriva SRL „Ergolemn” prin care a solicitat instanței de judecată stabilirea folosirii de către SRL „Ergolemn” cu rea-credință a mărcii 16826 din 09.03.2006, stabilirea încălcării de către SRL „Ergolemn” a dreptului exclusiv la folosirea mărcii 14501 care îi aparține, recunoașterea notorietății mărcii E (nr. de înregistrare 14501) și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea cererii sale, reclamantul a indicat că, la data de 26.09.2005 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii combinate „E” cu numărul depozitului 017814, iar AGEPI constatînd îndeplinirea de către II „Service-Aramă” a condițiilor legale pentru publicarea cererii, la data de 29.08.06 a emi Decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 10/2006.

De asemenea reclamantul a indicat că, din motivul că nu au fost stabilite mărci similare sau identice cu semnul cu numărul de depozit 017814, depus spre

înregistrare în rezultatul cercetării documentare în Bazele de Date „Mărci Naționale” și „Mărci Internaționale”, la data de 15.02.2007 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii combinate nr. 14501 pe numele ÎI „Service-Aramă”.

Totodată, ÎI „Service-Aramă” a indicat că, SRL „Ergolemn” a depus cererea de înregistrare a simbolului ”E și figurativ”, doar la data de 09.03.2006, iar marca 16826 a fost înregistrată la 13.08.2008, însă AGEPI a refuzat înregistrarea mărcii combinate pentru produsele clasei 20 „mobilă”, deoarece acest semn repeta considerabil marca combinată 14501 ce-i aparținea reclamantei și asupra căreia exista deja un drept înregistrat, iar AGEPI prin derogare de la art. 7 alin. 4 a) al Legii nr. 588/1995, a înregistrat marca cu numărul 16826 ce-i aparține SRL „Ergolemn”.

Astfel, reclamantei i s-a înregistrat marca E-Ergolemn, însă pentru alte categorii de produse: oglinzi, rame, produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeș, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidex, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice, cu excepția produsului „mobilă” înregistrat pe numele ÎI „Service-Aramă”, și deși SRLN „Ergolemn” deține un drept înregistrat asupra mărcii E ERGOLEMN pentru produse din spumă de mare, solzi de balenă, etc., SRL „Ergolemn” sistematic încalcă drepturile ÎI ”Service-Aramă” prin marcarea mobilei cu acest semn.

Prin urmare, indică reclamantul că, produsele pentru care acesta are un drept înregistrat sunt marcate cu o marcă similară, iar aceste mărci sunt extrem de asemănătoare din punct de vedere conceptual și vizual, din care motiv AGEPI nu a acordat dreptul de folosire a acestui semn pentru segmentul „mobilă” societății SRL „Ergolemn”, iar folosirea lor concomitentă pentru același segment ar genera confuzii majore în rândurile consumatorilor.

Suplimentar reclamantul a indicat că, consumatorii în mod evident pot confunda foarte ușor marca ÎI „Service-Aramă” cu cea folosită de către SRL „Ergolemn”, care le imită cu mare aproximație și care sunt folosite pentru marcarea produselor mobilă fără a avea la aceasta vre-un drept, și deși marca 16826 „E ERGOLEMN” a fost înregistrată pentru unele din produsele clasei 20 și anume oglinzi, sidex, etc., SRL „Ergolemn” permanent a folosit marca pentru produsele mobilă, asupra cărora ÎI „Service-Aramă” deține dreptul exclusiv de marcă prin intermediul mărcii înregistrate nr. 14501.

La data de 08.11.2012, ÎI „Service-Aramă” a depus o cerere de concretizare a pretențiilor.

În motivarea acestei cereri ÎI „Service-Aramă” a indicat că, în cererea privind recunoașterea notorietății mărcii SRL „Ergolemn” prezintă un șir de probe, care la rândul său, denotă rea-credința la folosirea acestei mărci, astfel, studiul Sociologic efectuat de Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA”, menționează că utilizatorul mărcii „E ERGOLEMN” este cunoscut ca producător de mobilă, ceea ce demonstrează că SRL „Ergolemn” folosea, cel puțin în februarie 2010, marcarea produselor care din start au fost excluse din rândul celor pentru care a fost elibertyă această marcă.

De asemenea reclamantul a indicat că, SRL „Ergolemn” a recunoscut într-un alt proces că din considerentul că, la momentul depunerii spre înregistrare a mărcii „E ERGOLEMN” exista deja marca 14501, mărcii 16826 i-au fost atribuite celelalte

servicii și produse din clasa 20, fiind exclus produsul „mobilă”, iar în referința la aceeași cauză, pârta susține că SRL „Ergolemn” activează pe piața mobilei de o perioadă îndelungată de timp și s-a recomandat ca un producător de mobilă exclusivă, dar acest fapt nu-i conferă dreptul de a marca produsele cu marca pentru care are un drept înregistrat, deoarece, aceasta fiind similară cu cea a ÎI „Service-Aramă”, încalcă dreptul exclusiv asupra mărcii „E” pentru produsul mobilă, ce aparține ÎI „Service-Aramă”.

În cadrul examinării cauzei reprezentantul reclamantului SRL „Ergolemn” - avocatul Guzun Cristina a susținut integral acțiunea și a solicitat admiterea cererii înaintate de către SRL „Ergolemn” și respingerea cererii reconvenționale înaintată de către ÎI „Service-Aramă”.

Reprezentantul AGEPI, Ciuj Doina a explicat că notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate, care trebuie să întrunească condițiile stabilite conform art. 32(1)-32(7) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și dat fiind faptul, că nu sînt invocate careva pretenții față de AGEPI și corespunzător AGEPI nu invocă careva pretenții față de reclamant, AGEPI lasă la aprecierea instanței judecătorești a motivelor de fapt și de drept, în dependență de probele prezentate, dar consideră cererea SRL Ergolemn privind recunoașterea notorietății mărcii E ERGOLEMN întemeiată.

Cît privește cererea reconvențională a ÎI „Service-Aramă”, reprezentantul Agenției de Stat pentru proprietate Intelectuală, Ciuj Doina în ședință de judecată a explicat că la data de 09.03.2006 SRL Ergolemn a depus cererea de înregistrare a mărcii E ERGOLEMN pentru produsele din clasa 20 conform Clasificării internaționale. În urma examinării semnului depus spre înregistrare AGEPI a emis la data de 26.02.2007 avizul provizoriu de respingere parțială a mărcii din motiv că la înregistrare s-a opus marca națională E titular ÎI Service Aramă înregistrată pentru clasa 20 produsul mobilă. Corespunzător la data de 13.08.2008 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii E ERGOLEMN eliberîndu-se certificatul de înregistrare nr. 16826 pentru produsele clasei 20 cu excepția produsului mobilă. AGEPI consideră că în acțiunea reconvențională ÎI Service-Aramă nu a invocat motive de drept conform Secțiunii 1 Constatarea notorietății mărcii din Legea nr. 38/2008 și de fapt ce ar servi la recunoașterea notorietății mărcii. AGEPI solicită respingerea capătului de cerere de recunoaștere a notorietății mărcii E , în rest AGEPI privitor la celelalte două capete de cerere lasă la discreția instanței de judecată.

Reprezentantul ÎI Service-Aramă, Aramă Igor solicită respingerea cererii de constatare a notorietății susținînd că cererea depusă de SRL Ergolemn nu întrunește condițiile legale privind recunoașterea notorietății. Susține că litigiile apărute între părți și probele anexate de către reclamant nu sînt opozabile speței și nu pot fi calificate drept conflict între mărci ci ca conflict între societăți, iar materialele dosarului lipsesc date despre gradul de cunoaștere a semnului pe piața de către segmentul de public vizat, dar a susținut integral cererea reconvențională și a solicitat instanței de judecată admiterea acesteia pe motivele indicate în cerere.

Audiînd explicațiile participanților la proces, analizînd materialele dosarului în coraport cu cererile înaintate, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea înaintată de către SRL Ergolemn împotriva AGEPI și ÎI Service-Aramă

privind recunoașterea notorietății mărcii și a respingere cererea reconvențională a ÎI „Service-Aramă” împotriva SRL „Ergolemn” prin care a solicitat instanței de judecată stabilirea folosirii de către SRL „Ergolemn” cu rea-credință a mărcii 16826 din 09.03.2006, stabilirea încălcării de către SRL „Ergolemn” a dreptului exclusiv la folosirea mărcii 14501 care îi aparține, recunoașterea notorietății mărcii E (nr. de înregistrare 14501) și încasarea cheltuielilor de judecată.

În ședință de judecată s-a stabilit, că la data de 09.03.2006 SRL Ergolemn a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii E ERGOLEMN. La data de 13.08.2008 marea a fost înregistrată în Registrul Național al Mărcilor titular fiind SRL Ergolemn. Marca nominalizată este formată dintr-un pătrat cu chenar, în care este situat un alt pătrat în care este ilustrată litera E executată cu caracter stilizat iar între pătrat și chenar stă cuvântul ERGOLEMN.

SRL Ergolemn în cererea sa solicită recunoașterea mărcii E ERGOLEMN notorie din data de 01.01.2005.

Notorietatea mărcii este recunoscută de către Curtea de Apel Chișinău în urma depunerii unei cereri de constatare a notorietății, conform prevederilor art. 32/1 al Legii nr. 38 din 29.02.2008.

Art. 32/2 al Legii privind protecția mărcii prevede că în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură civilă.

Marca se declară notorie în cazul apariției unui conflict. Instanța constată că conflictul a apărut între SRL Ergolemn și ÎI Service Aramă. Conflictul se probează prin aceea că copiritul ÎI Service-Aramă a înregistrat pe numele său o parte al mărcii E ERGOLEMN și anume litera E pentru clasa 20 mobilă. Instanța constată că copiritul a înregistrat elementul E ca marcă cu mult după ce reclamantul utiliza intens și promova prin diverse modalități marca sa. În felul dat ÎI Service Aramă care este și ea producătoare de mobilă, adică concurent cu SRL Ergolemn a înregistrat la 25.09.2005 pentru produsul mobilă, o parte a mărcii companiei SRL Ergolemn. Instanța reține că existența conflictului este probată prin: certificatul de înregistrare a mărcii E pe numele ÎI Service Aramă, Hotărârea Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău din 08.11.2007 privind respingerea acțiunii SRL Ergolemn împotriva ÎI Service Aramă privind anularea mărcii E, decizia Colegiului Civil și de Contencios Administrativ al Curții Supreme de Justiție din 16.04.2008 privind menținerea în vigoare a Hotărârei Curții de Apel din 08.11.2007, hotărârea Comisiei de Contestării a AGEPI-ului privind respingerea înregistrării mărcii E ERGOLEMN pe numele ÎI Service Aramă din 17.11.2009, copia formularului de cerere pentru sesizarea acțiunilor presupuse a fi anticoncurențiale depusă de către SRL Ergolemn împotriva ÎI Service Arama și SRL ElioDesign din 12.02.2010, copia Ordonanței de neîncepere a urmăririi penale la inițiativa ÎI Service Aramă împotriva SRL Ergolemn din data de 07.05.2010. Instanța de judecată constată că toate aceste probe datează pînă la data de 21 aprilie 2010 cînd reclamantul a depus cerere de chemare în judecată

Este defectuoasă și instanța respinge interpretarea copirărilor precum că aceste probe se referă la conflict între părți și nu asupra mărcii, pe motiv că, toate aceste acte au ca obiect utilizarea mărcilor E ERGOLEMN și E, toate dosarele existente între părți fac parte din categoria dosarelor de proprietate intelectuală și nu altă categorie, adică existența conflictului corespunde prevederilor legale.

Instanța de judecată constată că reclamantul a utilizat pe parcursul anilor cu bună-credință marea sa E ERGOLEMN. Părțile ÎI Service-Aramă nu a prezentat instanței de judecată nici o dovadă ce ar proba contrariul.

Un aspect important este faptul cunoașterii mărcii a cărei notorietate se solicită de către consumator. Acest fapt poate fi demonstrat doar de un sondaj de opinie. Instanța constată că un asemenea sondaj a fost realizat de către Centru de Investigatii Sociologice și Marketing CBS-AXA în perioada 05 februarie-20 februarie 2010. În baza sondajului de opinie marca E ERGOLEMN a fost recunoscută de către un eșantion de 63,7 % din cei chestionați. Conform legislației în vigoare ca o marcă să fie recunoscută notorie nu este obligatoriu ca aceasta anterior să fie înregistrată la organul abilitat adică la AGEPI. Instanța de judecată stabilește că sondajul de opinie se face nu doar asupra mărcilor care sînt înregistrate ci și asupra oricăror mărci ce sînt utilizate pentru un produs sau un serviciu. Mai mult de cît atît Legea cu privire la protecția mărcilor nu stabilește expres ca sondajul de opinie să fie efectuat doar asupra produselor sau serviciilor pentru care marca e înregistrată ori asemenea prevederi și obligații ar veni în contradicție cu esența notorietății mărcii.

Au fost chestionați 4 categorii de respondenți : cumpărători, consultanți, tehnologi și alt personal implicat în producerea mobilei. Aceste categorii de persoane corespunde exigențelor legale fiind regăsit segmentul de public vizat. Eșantionul persoanelor intervievate corespunde prevederilor legale și anume art.32/6 al. 5 al Legii nr. 38 din 29.02.2008. La stabilirea notorietății mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul „mediu” (luîndu-se în considerare vîrsta, sexul, studiile, starea socială și materială, legătura cu produsul marcat), precum și specialiștii din ramura respectivă a industriei și a comerțului. Din totalul persoanelor intervievate au recunoscut marca E ERGOLEMN 63,7 %, rezultatul fiind stratificat în dependență de aprecierea gradului de cunoaștere a mărcii precum: puțin cunoscută, cunoscută, destul de cunoscută, lărg cunoscută, populară. Instanța de judecată indică că art.32/6 al. 5 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 prevede că nu este necesar ca majoritatea respondenților să cunoască marca dată. Conform prevederilor art.32/6 al.2 lit.c al Legii nr. 38 din 29.02.2008 la stabilirea notorietății mărcii nu poate fi cerută în calitate de condiție obligatorie ca marca să fie bine cunoscută de către publicul larg din Republica Moldova. Instanța constată că sondajul corespunde cerințelor legale expunînd aspectele demografice precum segmentul de public vizat, studiile intervenienților, vîrsta intervenienților, cunoașterea producătorilor de mobilă, aprecierea gradului de cunoaștere între populație a mărcii E ERGOLEMN, cunoașterea mărcii la prezentarea imaginii precum și cînd a fost cunoscută marca, sursa de unde a aflat despre marca comercială.

Instanța de judecată stabilește că la materialele dosarului au fost prezentate de către reclamant probe privind utilizarea mărcii precum copiile contractelor de

publicitate din 2001, copia fotografiei catalogului Furniture 2004, autenticată cu ștampila MOLDEXPO, copia contractului de plasare a publicității între SRL Ergolemn și Promo-Plus și copia informației publicitare confirmată cu ștampila Promo-Plus, copia contractului de plasare a informației despre compania SRL Ergolemn în catalogul VARO și copia informației publicitare confirmată prin ștampila VARO-INFORM, copia contractului încheiat cu Tred-Design cu privire la producerea și montarea pilonului iluminescenț și a casetei iluminescențe cu logo-ul și schița pilonului confirmat cu ștampila Tred-Design, copia contractului încheiat cu SRL Pixel-Group privind producerea și plasarea reclamei în sursele media. Deasemenea au fost prezentat copia diplomelor de participare la diferite expoziții începând cu perioada anului 2004 până în prezent, fapt ce demonstrează consecutivitatea utilizării mărcii E ERGOLEMN, ceea ce corespunde prevederilor art. 32/4 al. a al Legii nr. 38 din 29.02.2008.

Deasemenea în ședință de judecată reclamantul a prezentat material video ce conține imagini video cu marca a cărei notorietate se solicită, materialul este clasificat în 4 filme unul datează din 2005 următorul din 2006 și două (unul în limba de stat altul în limba rusă) din 2007.

Instanța de judecată notifică, că esența notorietății constă în aceea că o marcă chiar și neînregistrată dar intens promovată și utilizată capătă un caracter de distinctivitate și de recunoaștere în rîndul populației. Cel mai important aspect al notorietății este utilizarea îndelungată, neîntreruptă a mărcii ori acest fapt a fost demonstrat pe parcursul examinării dosarului precum și conform probelor prezentate, inclusiv proba video examinată în ședință de judecată. Marca E ERGOLEMN a fost elaborată de către SRL Ergolemn, aceasta corespunde cu denumirea de firma iar litera E este prima literă a denumirii de ERGOLEMN și a fost utilizată de către SRL Ergolemn pe parcursul anilor începînd din 1999 cu bună-credință pe tot teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat de sondajul de opinie, ori acesta a fost realizat în trei localități Bălți, Chișinău, Cahul adică nordul-centrul-sudul țării. Solicita reclamantul recunoașterea notorietății din data de 01.01.2005 din motivul că toate probele aduse demonstrează utilizarea mărcii și cunoașterea acesteia de către publicul vizat încă pînă în 2005.

Cît privește cererea reconvențională a ÎI „Service-Aramă”, instanța relevă următoarele.

Instanța de judecată constată că Legea nr. 38 din 2008 art. 32(1) prevede că marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță.

Este prevăzut expres că legislatorul a stabilit 2 situații de recunoaștere a mărcii notorii: prima – depunerea cererii de recunoaștere a notorietății și a doua – acțiunea reconvențională depusă într-o acțiune de apărare a drepturilor. Instanța stabilește că cererea reconvențională depusă de către ÎI Service-Aramă nu corespunde prevederilor legale prevăzute la art. 32(1) al Legii nominalizate, pentru că acțiunea companiei SRL Ergolemn nu este în privința apărării drepturilor. Legislatorul nu acordă dreptul de a înainta o acțiune reconvențională de recunoaștere a notorietății unei mărci față de o cerere inițială de recunoaștere a notorietății unei alte mărci, acest

lucru reiesă din prevederile art.32(1) unde sînt prevăzute doar 2 situații de recunoaștere a notorietății mărcii, iar cererea ÎI Service-Aramă nu se încadrează în nici una.

Art.32(4) al Legii nr. 38 din 2008 prevede ce materiale urmează a fi anexate la cererea de recunoaștere a notorietății. Din cele menționate în prevederile legale, instanța de judecată constată că în cererea reconvențională nu se regăsește nici un material, informație sau act care ar proba admiterea acțiunii privind notorietatea mărcii E nr. 14501.

Argumentul ÎI Service-Aramă precum că sondajul efectuat de către Centrul de Investigații Sociologice CBC-Axa în februarie 2010 privind cunoașterea în rândurile cumpărătorilor, consultantilor precum și a personalului implicat în producerea mobilei a mărcii E ERGOLEMN poate fi atribuit mărcii E, este nu doar absurd cît și ilegal. Legislatorul indică în art. 32(4) lit a Legea nr. 38 din 2008 că trebuie să fie prezentată informația despre gradul de cunoaștere pe piață de către segmentul de public vizat a semnului solicitat de a fi recunoscut notoriu și nu cunoașterea unui semn asemănător. Mai mult de cît atît la același articol este stabilit prezentarea rezultatelor sondajelor efectuate de către solicitant. Instanța stabilește că sondajul este efectuat de o altă persoană, nu de solicitantul ÎI Service-Aramă și nu pe elementul E ci pe desemnarea E ERGOLEMN titular SRL Ergolemn.

Instanța de judecată stabilește că în raportul efectuat de către specialiștii Malcoți, Fusu și Bliuc nu este stabilită asemănarea între mărcile E și E ERGOLEMN într-un procentaj de 85-90% așa cum susține ÎI Service-Aramă, acest procentaj este stabilit între mărcile E ERGOLEMN și E ELIO DESIGN.

Conform art. 122 CPC circumstanțele care conform legii trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de mijloace probante. Astfel probele care au fost aduse de către reclamant/pîrît instanța le consideră a fi inadmisibile din considerentul că nu a fost adusă confirmarea precum că contractul de licență asupra mărcii nr. 14501 E dintre titularul ÎI Service-Aramă și SRL ElioDesign ar fi fost înregistrat la AGEPI. Obligațiunea de înregistrare a contractelor de transmitere a drepturilor asupra mărcilor reiesă din prevederile art. 25 al. 3 al Legii nr. 38 din 2008 Drepturile ce rezultă din aplicarea prevederilor alin.(1) și (2) produc efecte pentru terți și condiționează modificarea statutului juridic al mărcii din momentul înscrierii datelor respective în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor sau în Registrul național al mărcilor, cu condiția achitării taxelor stabilite. Datele privind transmiterea drepturilor se publică în BOPI. Astfel contractul de licență, în speța dată, nu este opozabil părților. Respectiv probele aduse cum ar fi contractul încheiat între SRL ElioDesign și SRL Orologiul, facturile fiscale prezentate, informația de la SRL ElioDesign privind aplicarea ștampilei sînt inadmisibile și impertinente, ori actul care a stat la baza lor nu ne este opozabil iar ca rezultat probele sînt inadmisibile în instanță.

La materialele cererii nu au fost aduse nici o probă care ar demonstra încălcarea dreptului exclusiv. Pe parcursul anilor ÎI Service-Aramă cu toate că cunoștea despre marea E ERGOLEMN, nu a întinat nici o pretenție sau somație sau vreo oricare altă solicitare adresată companiei SRL Ergolemn precum că ar avea pretenții față de aceasta.

La parțea  
ce p. d. c.  
d. a. d. e.  
n. 14501



Conform art. 61 al.3 al Legii nr.38 din 2008 persoana ale căror drepturi sînt încălcate poate să ceară instanței judecătorești apărarea dreptului în termenul de prescripție extinctivă, stabilit conform legii și care nu va fi mai mic de 3 ani. Astfel cererea privind apărarea intereselor legitime invocate decătore ÎI Service-Aramă urma a fi depusă într-un termen de prescripție de 3 ani, din momentul ce a aflat despre încălcare. Instanța de judecată a stabilit că între reclamant și copirist pe marginea problemelor de proprietate intelectuală conflict există încă din anul 2005, mai mult de cît alit la data de 8 noiembrie 2007 este emisă o hotărîre de către CA Chișinău unde ca părți figurează SRL Ergolemn și ÎI Service-Aramă și obiectul căruia este marca nr. 14501. Astfel că termenul de 3 ani prevăzut de către legislator în art. 61 al Legii nr. 38 din 2008 a expirat, acesta fiind un termen de decădere ce nu mai poate fi repus.

Însăși copiristul ÎI Service Aramă a prezentat în instanță de judecată serisoarea din data de 29 martie 2007 prin care administratorul SRL Ergolemn le aduce la cunoștință despre depunerea spre înregistrare a mărcii E EERGOLEMN și solicită acordul pentru înregistrarea mărcii sau să cedeze marca a căror titulari sînt. La această serisoare reclamantul/copirist nu a răspuns în nici un fel, iar conform art.694 CC acest fapt poate fi privit drept acceptare tacită.

Instanța a constatat că începerea curgerii termenului de prescripție extinctivă prin probele aduse la dosar este anul 2007, acest termen nefiind suspendat sau încetat.

Conform art. 271 CC Acțiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de prescripție extinctivă numai la cererea persoanei în a cărei favoare a curs prescripția, depusă pînă la încheierea dezbaterilor în fond.

Din considerentele menționate și avînd în vedere faptul că, cererea SRL „Ergolemn” este întemeiată, fiind coroborată cu probele administrate, instanța de judecată ajunge la concluzia de admite cererea SRL „Ergolemn”, iar cererea reconvențională a ÎI „Service-Aramă” este neîntemeiată, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge cererea ÎI „Service-Aramă” împotriva SRL „Ergolemn” prin care a solicitat instanței de judecată stabilirea folosirii de către SRL „Ergolemn” cu rea-credință a mărcii 16826 din 09.03.2006, stabilirea încălcării de către SRL „Ergolemn” a dreptului exclusiv la folosirea mărcii 14501 care îi aparține, recunoașterea notorietății mărcii E (nr. de înregistrare 14501) și încasarea cheltuielilor de judecată

În conformitate cu prevederile art. 32<sup>1</sup>-32<sup>6</sup> din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor și art. 238-241 CPC al RM, instanța de judecată,

#### HOTĂRĂȘTE:

Se admite cererea SRL „Ergolemn” împotriva AGEPI și „Service-Aramă” ÎI privind recunoașterea notorietății mărcii.


Se recunoaște notorietatea mărcii E ERGOLEMN din 01.01.2005, titular SRL „Ergolemn”.

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea reconvențională a lui ÎI „Service-Aramă” împotriva SRL „Ergolemn” privind stabilirea folosirii de către SRL „Ergolemn” cu rea-credință a mărcii 16826 din 09.03.2006, stabilirea încălcării de către SRL

„Ergolemn” a dreptului exclusiv a lui I.I. „Service-Aramă” la folosirea mărcii 14501 și recunoașterea notorietății mărcii E (nr. de înregistrare 14501).

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni.

Președintele ședinței,  
Judecătorul Curții de Apel Chișinău



Domnica Manole

COPIA CORESPUNDE ORIGINALULUI  
JUDECATORUL DOMNICA MANOLE

