

D E C I Z I E

29 aprilie 2015

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul – Svetlana Filincova

Judecătorii – Dumitru Mardari, Tamara Chișca-Doneva

Elena Covalenco, Maria Ghervas

examinînd recursul declarat de către reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup”, avocatul Grigore Ciubuc, precum și recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup” către Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea parțială din dreptul asupra mărcii și la cererea reconvențională depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero” către Societatea cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind interzicerea Societății cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup” utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „Geamgiu”, obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup” din contul său de a demonta, dezinstala și distruge orice obiecte informaționale și sau/publicitare, care conține marca „Geamgiu” și care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca comercială „Geamgiu”,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 05 decembrie 2014, prin care a fost respinsă acțiunea înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup”, precum și a fost respinsă acțiunea reconvențională înaintată de către Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero”,

c o n s t a t ă:

La 26 februarie 2014, SRL „Geamgiu Grup” a depus cerere de chemare în judecată către SRL „Tacero”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea parțială din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii naționale nr. 16960 din 04 mai 2007.

În motivarea acțiunii reclamantul SRL „Geamgiu Grup” a indicat că este un agent economic cunoscut cu genuri de activitate din domeniul construcțiilor, specializat în special în produse de sticlărie, cum sunt specificate „sticlă, sticlă calită, sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecție, sticlă pentru ferestre, ecrane și panouri, placaje din sticlă, pereți despărțitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranță, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse” în condițiile dezvoltării investițiilor pe piață, lărgirii ariei de desfășurare a activității întreprinderii, s-a decis a proteja emblema comercială și denumirea întreprinderii în calitate de marcă comercială.

În acest sens, SRL „Geamgiu Grup” a depus la 11 februarie 2013, cerere de înregistrare a mărcii „Geamgiu” combinate „Grup” pentru produsele nominalizate din clasa 19 și serviciile aferente din clasa 35. Astfel, cererea de înregistrare a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 4/2013, iar pe perioada publicării, nici o persoană terță nu s-a opus acestei înregistrări, în virtutea exercitării drepturilor prevăzute la art. 40 al Legii 38/2008 privind protecția mărcilor.

Însă, la etapa examinării în fond a semnului, expertiza Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a opus înregistrării, depozitul 032617, marca națională 16960 „Geamgiu”, titular SRL „Tacero”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 19, pe motive relative stabilite în art. 8 alin. (1) lit. b), și anume crearea riscului de confuzie pentru consumator. Oponerea a fost notificată prin avizul provizoriu nr. ieșire 13068 din 28 octombrie 2013.

Reclamantul invocă că nu este de acord cu invocarea riscului de confuzie pentru consumator, deoarece consumatorul nu are în față marca opusă folosită pentru produse identice, ea nefiind efectivă și utilizată pe teritoriul Republicii Moldova pentru totalitatea categoriilor de produse înregistrate de către reclamat în clasa 19 – „materiale de construcție nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcție; asfalt; smoală și bitum; construcții nemetalice transportabile, monumente nemetalice”.

Reclamantul afirmă că conform informațiilor accesibile acestuia, cât și celor primite de la organele competente, pe piața din Republica Moldova nu sunt notificate cazuri de utilizare efectivă a mărcii; înregistrare națională 116960, pentru partea produselor din clasa 19, care se raportează la activitatea economică a reclamantului.

Astfel, ÎS „Institutul Național de Standardizare și Metrologie”, în răspunsul nr. ieșire 16-1/363 din 07 noiembrie 2013, confirmă că în perioada 01 noiembrie 2008- 01 noiembrie 2013, Organismul de Certificare Produse din cadrul Institutului Național de Standardizare și Metrologie, nu a emis certificate pentru produse din sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecție, sticlă pentru ferestre, ecrane și panouri, placaje din sticlă, pereți despărțitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranță, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse, cu denumirea comercială „GEAMGIU”, producător SRL „Tacero”.

Totodată, reclamantul indică că extrasul reglementar din REGISTRUL NAȚIONAL AL MĂRCILOR AGEPI, referitor la marca 16960 nu identifică careva contracte de cesiune, licență, franchising sau gaj referitor la marca litigioasă.

Reclamantul SRL „Geamgiu Grup” solicită recunoașterea neutilizării efective, reale și continue pentru perioadă ce depășește 5 ani a mărcii naționale 16960 pe teritoriul Republicii Moldova, pentru produsele sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecție, sticlă pentru ferestre, ecrane și panouri, placaje din sticlă, pereți despărțitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranță, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse” din clasa 19, precum și decăderea parțială din drepturi cu excluderea produselor: „sticlă, sticlă călită, sticlă armată, sticlă în straturi, sticlă cu acoperire de protecție, sticlă pentru ferestre, ecrane și panouri, placaje din sticlă, pereți despărțitori din sticlă, sticlă izolantă, vitralii, sticlă pentru vitralii, sticlă de siguranță, sticlă mată, sticlă reflectoare, sticlă colorată, sticlă duplex, sticlă triplex, sticlă fibroasă, articole, elemente de garnitură pentru aceste produse” din clasa 19, marca 16960, titular SRL „Tacero”.

SRL „Tacero” a depus cerere reconvențională la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Geamgiu Grup” privind interzicerea SRL „Geamgiu Grup” utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „Geamgiu”, obligarea SRL „Geamgiu Grup” din contul său de a demonta, dezinstala și distruge orice obiecte informaționale și sau/publicitare, care conține marca „Geamgiu” și care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca comercială „Geamgiu”.

În motivarea acțiunii reconvenționale, SRL „Tacero” a indicat că este titularul mărcii comerciale „Geamgiu”, înregistrată în Registrul Național al Mărcilor, în temeiul Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2012 și certificatul nr. 16960 din 04 mai 2007.

Menționează că informația cu privire la marca „Geamgiu” proprietar a cărei este SRL „Tacero”, a fost publicată în Buletinul de Proprietate Industrială în luna septembrie 2008, ceea ce înseamnă că de la acel moment marca produce efecte pentru toți terții.

Astfel, invocă că la data depunerii acțiunii civile, SRL „Tacero” a aflat că SRL „Geamgiu Grup” utilizează neautorizat cuvântul „Geamgiu” în calitate de semn susceptibil de reprezentare grafică.

SRL „Tacero” solicită interzicerea SRL „Geamgiu Grup” utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „Geamgiu”, obligarea SRL „Geamgiu Grup” din contul său de a demonta, dezinstala și distruge orice obiecte informaționale și sau/publicitare, care conține marca „Geamgiu” și care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca comercială „Geamgiu”.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 05 decembrie 2014, a fost respinsă cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Geamgiu Grup” către SRL „Tacero”, la fel, a fost respinsă și cererea reconvențională depusă de SRL „Tacero” către SRL „Geamgiu Grup”.

La 13 februarie 2015 și la 24 februarie 2015, avocatul recurentului SRL „Tacero”, Rusanosvschi Radu a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanțe, solicitînd repunerea în termenul de declarare a recursului, admiterea recursului, casarea parțială a hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 05 decembrie 2014, în partea respingerii cererii reconvenționale depuse de SRL „Tacero” și emiterea în această parte a unei noi hotărîri cu privire admiterea cererii reconvenționale.

La 13 februarie 2015 și la 19 februarie 2015, reprezentantul recurentului SRL „Geamgiu Grup”, Grigore Ciubuc a depus cerere de recurs împotriva hotărîrii primei instanțe, solicitînd repunerea în termenul de declarare a recursului, admiterea recursului, casarea parțială a hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 05 decembrie 2014, în partea respingerii cererii de chemare în depuse de SRL „Geamgiu Grup” și emiterea în această parte a unei noi hotărîri cu privire admiterea cererii de chemare în judecată.

La 13 martie 2015, SRL „Geamgiu Grup” a depus referință la recursul declarat de către SRL „Tacero”, solicitînd respingerea recursului ca neîntemeiat.

La 23 martie 2015, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a depus referință la recursurile declarate de către SRL „Geamgiu Grup” și SRL „Tacero”, însă nu s-a expus în privința admiterii sau respingerii cererilor de recurs, indicând că acest fapt rămîne la decizia instanței în limita probelor prezentate de părți.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că recursurile declarate de către SRL „Geamgiu Grup” și SRL „Tacero” urmează a fi respinse cu menținerea hotărîrii primei instanțe, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Din materialele dosarului rezultă că, pe numele titularului SRL „Tacero” a fost înregistrată marca națională combinată Geamgiu nr. 16960, pentru produsele din clasa 19 „materiale de construcție nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru construcție; asfalt; smoală și bitum, construcții nemetalice transportabile; monumente nemetalice”, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor(CIPS).

SRL „Geamgiu Grup” s-a adresat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu cerere, prin care a solicitat protecție pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate „Geamgiu Grup” nr. de depozit 032617 din 11 februarie 2013, pentru produsele și serviciile din clasa 19 și 35 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor(f.d. 8).

La 28 octombrie 2013, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a emis avizul provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii „Geamgiu Grup” pentru totalitatea produsele din clasa 19, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor(f.d. 9).

SRL „Geamgiu Grup” a depus cerere de chemare în judecată către SRL „Tacero”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea parțială din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii naționale nr. 16960 din 04 mai 2007(f.d. 2-7).

SRL „Tacero” a depus cerere reconvențională la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Geamgiu Grup” privind interzicerea SRL „Geamgiu Grup” utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „Geamgiu”, obligarea SRL „Geamgiu

Grup” din contul său de a demonta, dezinstala și distruge orice obiecte informaționale și sau/publicitare, care conține marca „Geamgiu” și care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca comercială „Geamgiu”.

Potrivit art. 20 al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, 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: a) în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat pînă la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începînd cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul cînd pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvențională ar putea fi depusă; b) 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; c) în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimțămîntul lui, marca poate induce în eroare consumatorul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor și/sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată.

În atare circumstanțe de fapt și de drept, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră justă concluzia primei instanțe privind respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată. Or, în cazul din speță nu și-a găsit confirmare nici un temei prevăzut de norma enunțată pentru decăderea din drepturile asupra mărcii.

Nu pot fi reținute argumentele recurentului SRL „Geamgiu Grup” cu referire la faptul că, SRL „Tacero” a înregistrat marca națională combinată „Geamgiu” la 04 mai 2007 și timp de mai mult de cinci nu utilizează marca ce constituie obiectul dedus judecății, or după cum se atestă din materialele dosarului, SRL „Tacero” este titularul mărcii „Geamgiu” și utilizează marca în

cauză, în desfășurarea activității sale de producere, comercializare și instalare a ușilor și a ferestrelor cu geam termopan(f.d. 57-72).

În lumina celor relatate, Colegiul consideră întemeiate concluziile primei instanțe precum că, SRL „Geamgiu Grup” nu a probat prin acte justificative argumentele invocate în cererea de chemare în judecată privind epuizarea drepturilor SRL „Tacero” asupra mărcii „Geamgiu” din motivul neutilizării efective și reale a mărcii pe o perioadă consecutivă de mai mult de cinci ani.

Astfel, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție consideră că prima instanță corect a respins cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Geamgiu Grup” către SRL „Tacero” privind decăderea parțială din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii naționale nr. 16960 din 04 mai 2007, înregistrată pentru produsele din clasa 19.

Totodată, raportînd la materialele dosarului, argumentele invocate în cererea de recurs și coraborînd temeiurile stipulate în prevederile art. 432 Cod de procedură civilă, Colegiul conchide că argumentele aduse în susținerea cererii de recurs nu își găsesc încadrare în prevederile legale.

Cu referire la cererea reconvențională înaintată de către SRL „Tacero” către SRL „Geamgiu Grup”, prin care primul a invocat că SRL „Geamgiu Grup” i-a încălcat drepturile acestuia asupra mărcii „Geamgiu” nr. 16960 din 04 mai 2007 și în consecință a solicitat interzicerea SRL „Geamgiu Grup” utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „Geamgiu”, obligarea SRL „Geamgiu Grup” din contul său de a demonta, dezinstala și distruge orice obiecte informaționale și sau/publicitare, care conține marca „Geamgiu” și care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca comercială „Geamgiu”, Colegiul o consideră neîntemeiată.

În acest sens, Colegiul reține că, prima instanță întemeiat a constatat că actele în cauză nu probează faptul folosirii de către SRL „Geamgiu Grup” în activitatea sa a mărcii „Geamgiu”.

Prin urmare, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție conchide că prima instanță corect a ajuns la concluzia de a respinge cererea reconvențională depusă de SRL „Tacero” din lipsă de probe în acest sens.

Reieșind din considerentele menționate și avînd în vedere că circumstanțele pricini au fost constatate de prima instanță, care a examinat pricina sub toate aspectele, a verificat și a apreciat probele prezentate, aplicînd corect normele de drept material și procesual, Colegiul civil, comercial și de

contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursurile declarate de către SRL „Geamgiu Grup” și SRL „Tacero” și a menține hotărârea Curții de Apel Chișinău.

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

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de către reprezentantul Societății cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup”, avocatul Grigore Ciubuc, precum și recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 05 decembrie 2014, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup” către Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea parțială din dreptul asupra mărcii și la cererea reconvențională depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Tacero” către Societatea cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind interzicerea Societății cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup” utilizarea în activitatea sa comercială, sub orice formă a semnelor identice și/sau similare cu marca comercială „Geamgiu”, obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Geamgiu Grup” din contul său de a demonta, dezinstala și distruge orice obiecte informaționale și sau/publicitare, care conține marca „Geamgiu” și care sunt destinate pentru servicii pentru care a fost înregistrată marca comercială „Geamgiu”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele completului,

Judecătorul:

Svetlana Filincova

Judecătorii:

Dumitru Mardari

Tamara Chișca-Doneva

Elena Covalenco

Maria Ghervas