

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud. Iu. Cimpoi)

DECIZIE

13 iulie 2016

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței

Judecătorii:

Ala Cobăneanu

Dumitru Mardari

Maria Ghervas

Nicolae Craiu

Oleg Sternioală

examinând recursurile declarate de avocatul Calaida Denis, în interesele SRL „Ergolemn”, și de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM împotriva hotărârii din 20 octombrie 2015 a Curții de Apel Chișinău,

adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societății cu Răspundere Limitată „Elio Design” împotriva Societății cu Răspundere Limitată “Ergolemn”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la declararea nulității mărcii și radierea din Registrul a înscrisurilor referitor la marcă,

c o n s t a t ă :

La 19 martie 2015 SRL „Elio Design” s-a adresat în instanța de judecată cu cerere împotriva SRL „Ergolemn”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI), solicitând declararea nulității mărcii notorie cu numărul 23 ”E ERGOLEMN”, înregistrată după SRL „Ergolemn” și obligarea AGEPI de a radia din Registrul mărcilor notorii marca ”E ERGOLEMN” numărul mărcii notorii 23.

Pe parcursul examinării cauzei, reclamantul și-a mărit cuantumul pretențiilor din acțiune, solicitând declararea nulității mărcii nr. 16826 din 09 martie 2006 cu radierea acesteia din Registrul Național al Mărcilor deținut la AGEPI; declararea nulității mărcii notorie cu numărul 23 ”E ERGOLEMN” înregistrată după SRL Ergolemn”; obligarea AGEPI de a radia din Registrul mărcilor notorii marca ”E ERGOLEMN” numărul mărcii notorii 23.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la data de 26 septembrie 2005 la AGEPI a fost depusă de către ÎI „Service Arama” cererea de înregistrare a mărcii combinate „E și figurativ” cu numărul depozitului 017814. La 29 august 2006 a fost

emisă decizia de publicare a cererii de înregistrare a mărcii în BOPI nr. 10/2006. La acel moment nu s-au depistat mărci similare sau identice cu marca nr.017814 depusă spre înregistrare. La 15 februarie 2007 AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii combinate nr.14501 pe numele ÎI „Service Arama”. Din 13 iunie 2008 SRL „Elio Design” în activitatea sa, în baza contractului de licență de marcă, dispunea și se folosea de marca ”E” cu nr.14501. La 22 ianuarie 2013 ÎI „Service Arama” a cesionat parțial către SRL „Elio Design” drepturile asupra mărcii nr.14501 privind produsele din clasa 20 - mobilă.

În baza acestui contract, înregistrat la AGEPI conform procedurilor legale, SRL „Elio Design” a devenit proprietar al mărcii ”E” în clasa 20 - mobilă, primind în acest sens certificatul nr. 14501A.

Afirmă că, la data de 09 martie 2006 SRL „Ergolemn” a depus cererea de înregistrare a simbolului „E și figurativ”, iar marca nr. 16826 a fost înregistrată la 13 august 2008, cu diferența de un an și jumătate de la înregistrarea primară a mărcii ”E” de către ÎI „Service Arama”. În urma examinării cererii la AGEPI, SRL „Ergolemn” a primit refuz de înregistrare a mărcii combinate pentru produsele clasei 20 - mobilă, deoarece acest semn repeta întru totul marca combinată nr. 14501, marcă ce aparținea ÎI „Service Arama” care era înregistrată anterior. În opinia sa, prin abatere de la prevederile art.7 al Legii nr. 588-XVI/1995, aplicabile la momentul înregistrării mărcii date, această marcă a fost înregistrată combinată pentru alte produse din clasa 20.

De asemenea, SRL „Elio Design” consideră că, marca notorie ”E ERGOLEMN” cu numărul mărcii notorii 23, înscrisă în Registrul mărcilor notorii la 14 noiembrie 2013 pentru SRL „Ergolemn”, a fost înregistrată cu abatere de la prevederile Legii privind protecția mărcilor.

În acest sens a invocat prevederile art. 3 lit. lit. a), c) al Legii privind protecția mărcilor, din care rezultă că are prioritate de protejare înregistrarea mărcii nr. 14501A pentru SRL „Elio Design”, deoarece după termene ea a fost înregistrată înaintea înregistrării mărcii ”E ERGOLEMN” nr. 16826 (numărul mărcii notorii 23) după SRL „Ergolemn” prin recunoașterea notorietății. Mai mult ca atât marca nr. 14501A este deținută la moment de SRL „Elio Design” și este un design intelectual, care este în totalitate integrată în marca înregistrată după SRL „Ergolemn”.

Declară că, referitor la cunoașterea faptului că la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, SRL „Ergolemn” cunoștea sau putea cunoaște despre existența acesteia, inclusiv în străinătate marca se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare, indicând că la momentul înregistrării mărcii nr. 16826 după SRL „Ergolemn” există deja o marcă anterioară înregistrată cu mult înainte (nr.14501 pe numele ÎI „Service Arama”). Acest fapt era cunoscut de SRL „Ergolemn”, fapt ce relevă și din adresările preventive (scrisoarea din 29 martie 2007) către ÎI „Service-Arama” în vederea obținerii permisiunii de a folosi marca dată de SRL „Ergolemn”. Marca ”E” nr. 14501 înregistrată pentru ÎI „Service-Arama” era folosită și se folosește pînă în prezent în ramura producției mobilei. În același domeniu activează și SRL „Ergolemn”. Deci, utilizarea de către SRL „Ergolemn” a mărcii ”E Ergolemn” nr.

16826 pentru aceleași produse vădit este o rea-credință, deoarece generează conflict cu marca anterioară nr.14501 și marca "E" nr. 14501A înregistrată legal și folosită pînă în prezent.

Consideră că, pîrîtul SRL „Ergolemn” se folosește cu rea-credință de rezultatele obținute deja pe piața de mobilă de alți agenți economici, apăruiți pe piața mobilei pînă la SRL „Ergolemn” cum ar fi: SA „Ergolemn” din România, Satul Mare și ÎI „Service Arama”. Astfel, consideră reclamantul că, SRL „Ergolemn” este o societate-clonă a altor producători de mobilă, formînd marca creată din denumirea ERGOLEMN a producătorului de mobilă din România și marca "E" nr.14501 stilizată de la ÎI „Arama Service”.

Precizează că reaua-credință a pîrîtului este demonstrată și prin modul de obținere a notorietății mărcii de către SRL „Ergolemn”. În acest sens reclamantul argumentează prin situația în care SRL „Ergolemn” a întreprins inițial o încercare de a anula marca „E” înregistrată după ÎI „Service Arama”, însă cererea de anulare a mărcii "E" a fost respinsă prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2007, hotărîre menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008. Ignorînd deciziile instanței indicate, SRL „Ergolemn” mai întreprinde o încercare aparent legală de anulare a mărcii "E", adresîndu-se cu o cerere de recunoaștere a notorietății (la 10 martie 2010) și paralel (la 21 aprilie 2010) cu o cerere repetată de anulare a mărcii "E" după titularul ÎI „Service-Arama”, pe caz care deja exista o decizie definitivă din 16 aprilie 2008.

Însă, contrar puterii lucrului deja judecat, prin metode și argumente aparent legale, a înaintat cerere repetată de anulare a mărcii "E" nr.14501. În toată perioada cînd nu avea înregistrată după sine marca "E ERGOLEMN" nr. 16826 în clasa mobilă, acesta o folosea ilegal. Mai mult, SRL „Ergolemn” s-a adresat cu cererea de recunoaștere a notorietății fără atragerea în ședință a titularului mărcii "E", la acel moment, cu toate că cunoștea cu certitudine despre faptul înregistrării oficiale a mărcii "E" după alt titular.

De asemenea, în procesul de recunoaștere a notorietății mărcii "E" după SRL „Ergolemn” nu a fost atras SRL „Elio Design”, cu toate că ulterior a solicitat acest fapt, depunînd cerere de revizuire la hotărîrea emisă. Datorită faptului că SRL "Elio Design" nu a fost atras în examinarea dosarului SRL „Ergolemn” privind recunoașterea notorietății și dosarului SRL „Ergolemn” privind anularea mărcii „E”, reclamantul invocă că deciziile primite pe aceste cereri nu sînt opozabile pentru SRL „Elio Design”.

Susține că, referitor la rea-credință, SRL „Ergolemn” a invocat situația constatată de Plenul Consiliului Concurenței prin decizia nr.CN-38 din 16 iunie 2015 care a decis de a constata încălcarea art. 8 alin.(1) al Legii nr. 1103 din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței de către întreprinderea SRL „Ergolemn”. Această decizie direct demonstrează reaua-credință a SRL „Ergolemn” în folosirea mărcii nr. 16826.

Specifică că, un alt temei de solicitare a anulării mărcii nr. 16826 a fost invocat prevederile art.21 alin.(1) lit. a) al Legii cu privire la protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, precum că marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7, ce

este un motiv absolut de nulitate.

Marca combinată nr. 16826 care a fost înregistrată de AGEPI și a cărei nulitate se cere, a fost înregistrată cu rea-credință, ceea ce conform art.21 alin.(1) lit.b) al Legii cu privire la protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 este considerat motiv absolut de nulitate.

Invocă reclamantul și prevederile art. 22 al Legii privind protecția mărcilor în solicitarea declarării nulității mărcii, argumentînd că la momentul înregistrării mărcii figurative ce-i aparține SRL „Ergolemn”, exista deja o marcă anterioară înregistrată cu un an și jumătate mai înainte. Astfel, SRL „Ergolemn” neavînd înregistrată oficial marca ”E” în clasa 20 - mobilă, pe parcursul multor ani ilegal folosea marca ”E” nr. 16826 la marcarea producției sale de mobilă și în publicitatea mobilei sale, datorită cărei situații abuziv și ilegal a obținut așa-numita „notorietate”. Deci, folosirea ilegală a mărcii ”E” nr. 16826 în clasa 20 - mobilă a dus la o situație aparent legală de facto, însă ilegală de jure de obținere a notorietății mărcii ”E” de către SRL „Ergolemn”. În situația expusă, marca nr. 16826 pentru SRL „Ergolemn” urma să fie refuzată în înregistrare sau ulterior să fie declarată nulă, deoarece este similară cu o marcă anterioară nr.14501 ce a fost înregistrată după ÎI „Service Arama”, apoi înregistrată după SRL „Elio Design” cu nr. 14501A conform contractului de cesiune parțial a drepturilor asupra mărcii din 22 ianuarie 2013. Astfel, din cauza identității și similitudinii produselor și serviciilor pe care le desemnează aceste două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Menționează că, SRL „Ergolemn” de la bun început se folosea cu rea-credință de marca sa nr. 16826 în segmentul clasei 20 - mobilă, cu toate că a primit refuz în înregistrarea mărcii în clasa dată pentru mobilă. Totuși ignorînd acest fapt, ilegal se folosea de marca nr. 16826 în segmentul clasei 20 - mobilă, primind înregistrare în alte produse cu excepția „mobilă”.

Atît SRL „Elio Design”, cît și ÎI „Service Arama” au depus un șir de plîngerii la Procuratură, Consiliul Concurenței referitor la faptul folosirii cu rea-credință de către SRL „Ergolemn” a mărcii nr. 16826 la produsele mobilă în publicitate, pe panouri, pe mașinile firmei. Continuînd activitatea sa ilegală prin folosirea mărcii nr. 16826 la produsele mobilă, SRL „Ergolemn” promova marca dată în segmentul mobilă neavînd un drept legal pentru aceasta.

Consumatorul nicidecum nu putea cunoaște că SRL „Ergolemn”, folosind marca nr. 16826 în segmentul mobilă, nu avea înregistrarea respectivă și nu avea dreptul de folosire a mărcii sale în segmentul mobilă.

Ca rezultat al promovării ilegale a mărcii nr. 16826 în segmentul mobilă din anul 2007 și pînă în anul 2010, SRL „Ergolemn” și-a efectuat un sondaj prin care a obținut așa-numita „notorietate a mărcii”. Această notorietate, însă, a fost obținută prin promovarea ilegală a mărcii nr. 16826 în segmentul mobilă, fapt ce duce și la nulitatea notorietății mărcii ca fiind folosită și promovată cu rea-credință de către SRL „Ergolemn”.

Consideră reclamantul că, din cauza identității și similitudinii produselor și serviciilor pe care le desemnează aceste două mărci (ale SRL ”Elio Design” și ale SRL ”Ergolemn”), există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de

asociere cu marca anterioară. În acest sens, marca "E" (obținută prin contractul de cesiune de SRL „Elio Design”) este anterioară mărcii "E ERGOLEMN" înregistrate după titularul SRL „Ergolemn”, deoarece data de depozit a mărcii deținute la moment de SRL „Elio Design” este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii după SRL „Ergolemn” și a cererii mărcii notorii.

Solicită SRL „Elio Design” declararea nulității mărcii nr. 16826 din 09 martie 2006, înregistrată după SRL „ERGOLEMN”; obligarea AGEPI de a radia din Registrul Național al Mărcilor marca nr. 16826 din 09 martie 2006, înregistrată după SRL „Ergolemn”; declararea nulității mărcii notorii cu nr. 23 "E ERGOLEMN", înregistrată după SRL „ERGOLEMN” și obligarea AGEPI de a radia din Registrul mărcilor notorii marca "E ERGOLEMN" cu nr. mărcii notorii 23, înregistrată după SRL „ERGOLEMN”.

Prin hotărârea din 20 octombrie 2015 a Curții de Apel Chișinău s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Elio Design”; s-a declarat nulă marca nr. 16826 din 09 martie 2006, înregistrată după SRL „Ergolemn”; s-a obligat AGEPI de a radia din Registrul Național al Mărcilor marca nr. 16826 din 09 martie 2006, înregistrată după SRL „Ergolemn”; s-a declarat nulă marca notorie cu nr. 23 „E ERGOLEMN”, înregistrată după SRL „Ergolemn”; s-a obligat AGEPI de a radia din Registrul mărcilor notorii marca „E ERGOLEMN” numărul mărcii 23, înregistrată după SRL „Ergolemn”.

La data de 23 noiembrie 2016 și la 08 decembrie 2015 avocatul Calaida Denis, în interesele SRL „Ergolemn” a declarat recurs împotriva hotărârii din 20 octombrie 2015 a Curții de Apel Chișinău, solicitând casarea acesteia și emiterea unei noi hotărâri de respingere a cererii de chemare în judecată înaintată de SRL „Elio Design”.

În motivarea recursului s-a invocat că hotărârea contestată este ilegală și pasibilă de a fi casată.

Menționează că, instanța de judecată a omis de a verifica calitatea reclamantului SRL „Elio Design” cu privire la titlul pe care îl deține asupra mărcii „E” nr. 14501A. Astfel, instanța a luat în considerare extrasul de la AGEPI nevalabil care este prezentat de către reclamant, fără a verifica dacă acesta este valabil. Ori, conform ultimelor date de la AGEPI, marca „E” nr.14501 este anulată. În pofida acestui fapt, odată ce marca a cărui titular este ÎI „Service Aramă” este anulată, această anulare se răsfrânge și asupra cesiunii (nr.14501A) în a cărui temei SRL „Elio Design” a căpătat dreptul cesionat asupra unei părți din această marcă. Astfel, se constată că judecătorul a atribuit reclamantului SRL „Elio Design” dreptul la marca nr. 14501A în lipsă de temei, și totodată a dispus în favoarea acestuia anularea altei mărci nr. 16826, titular SRL „Ergolemn”.

Menționează că, contractul de cesiune a fost anulat de către judecătoria Buiucani, prin hotărârea din 23.07.2015.

Cu referire la declararea nulității mărcii notorii cu nr.23 „E ERGOLEMN” și radierea acesteia din Registrul mărcilor notorii, recurentul susține că, această dispoziție este ilegală din considerentul că legislația Republicii Moldova nu reglementează procedura de anulare a statutului „notoriu”, respectiv fără suport

juridic judecătorul a anulat marca notorie cu nr. 23 „E ERGOLEMN”, înregistrată după SRL „ERGOLEMN”. Totodată, indică că notorietatea este recunoașterea de către public al unei mărci, lucru care nu poate fi declarat nul. Mai mult ca atât, prin hotărîrea din 18.01.2013 a Curții de Apel Chișinău, prin care s-a declarat notorietatea mărcii „E ERGOLEMN”, titular SRL „Ergolemn”, a fost atacată de către ÎI „Service Aramă” cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, care prin decizia din 23.10.2013 s-a respins recursul declarat (dosar nr.2ra-2730). Ne fiind de acord cu această decizie, de către SRL „Elio Design” a fost depusă cerere de revizuire, care de asemenea a fost respinsă, ca fiind inadmisibilă, prin încheierea din 05.03.2014 a Curții Supreme de Justiție. Astfel, se constată faptul că toate căile de contestare a actului juridic, prin care a fost declarată notorietatea mărcii „E ERGOLEMN”, titular SRL „Ergolemn”, au fost epuizate, și pe cale de consecință aceasta rămîne a fi incontestabilă.

Consideră că, instanța de fond eronat a dat prioritate de protejare a mărcii ca fiind notorie. Această preferință a instanței de judecată este în contradicție cu art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, care prevede că, prin „marcă 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.

Relatează că, prima instanță nu a ținut cont de faptul că notorietatea mărcii „E ERGOLEMN”, titular SRL „Ergolemn”, a fost recunoscută din 01.01.2005, care este dată anterioară datei de depozit 26.09.2005 a mărcii nr.14501.

De asemenea, s-a indicat că, a expirat termenul general de prescripție, deoarece conform art. 273 Cod civil, cesiunea creanței sau preluarea datoriei nu afectează cursul prescripției extinctive. La caz, ÎI “Service Arama” a cunoscut despre existența/înregistrarea în Registrul Național al mărcilor sub nr.16826 din 09.03.2006, marca „E ERGOLEMN”, înregistrată după SRL „Ergolemn” încă din 2007, iar faptul transmiterii mărcii prin cesiunea către SRL „Elio Design” afectează cursul prescripției extinctive de 3 ani, cât și procedurile prelabile prevăzute de legea specială. SRL “Elio Design” s-a adresat cu cererea în instanța de judecată la data de 19.03.2015, adică peste 8 opt ani.

La data de 25 noiembrie 2015, conform sigiliului aplicat pe plicul poștal (f.d. 157), Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a RM a declarat recurs împotriva hotărîrii din 20 octombrie 2015 a Curții de Apel Chișinău, solicitînd casarea acesteia cu pronunțarea unei noi hotărîri de respingerii a acțiunii depusă de SRL „Elio Design”.

În motivarea recursului s-a indicat că, hotărîrea contestată este neîntemeiată și pasibilă de a fi casată, deoarece contravine prevederilor legislației în vigoare și afectează drepturile și interesele Agenției de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a RM.

Susține că, instanța de fond a interpretat eronat legea prin aplicarea în hotărîrea sa a prevederilor art. 21 (1), art. 22 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 38/2008, deoarece Curtea Supremă de Justiție prin decizia din 28.11.2012 s-a expus asupra motivelor de

nulitate a mărcii nr. 16826. (2ra-469/2012) Mai mult, Curtea Supremă de Justiție prin decizia din 23.10.2013 a respins recursul declarat de ÎI „Service Aramă” și a menținut hotărârea Curții de Apel Chișinău din 18.01.2013, prin care s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Ergolemn” împotriva AGEPI, ÎI „Service Aramă”; s-a recunoscut notorietatea mărcii „E ERGOLEMN” din data de 01.01.2005, după SRL „Ergolemn” și s-a respins acțiunea reconvențională depusă de ÎI „Service Aramă” împotriva SRL „Ergolemn” privind stabilirea folosirii de către SRL „Ergolemn” cu rea-credință a mărcii nr. 16826 din 09.03.2006, stabilirea încălcării de către SRL „Ergolemn” a dreptului exclusiv a ÎI „Service Aramă” la folosirea mărcii 14501 și recunoașterea notorietății mărcii „E”.

Relatează că, decizia din 23.10.2013 a Curții Supreme de Justiție a fost executată conform ordinului directorului general AGEPI nr. 170 din 14.11.2013.

La fel, a menționat că, în opinia sa nu este clar în ce temei legal a fost anulată marca notorie nr. 23, dat fiind faptul că mărcilor notorii nu li se aplică instituția anulării mărcilor conform motivelor absolute și relative de nulitate prevăzute de art. art. 21, 22 din Legea nr. 38/2008.

Conform art. 434 CPC recursul împotriva deciziei se depune în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale.

Conform materialelor pricinii, Curtea de Apel Chișinău a emis decizia recurată la data de 20 octombrie 2015, care a fost expediată în adresa recurenților la data de 06.11.2015. Astfel, Colegiul reține că recursurile declarate la 23 noiembrie 2016 de către avocatul Calaida Denis, în interesele SRL „Ergolemn”, și respectiv la data de 25 noiembrie 2015, conform sigiliului aplicat pe plicul poștal (f.d. 157), de către Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a RM, sînt în termen.

Verificînd legalitatea actului de dispoziție contestat, prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, coroborat cu normele de drept material și procedural aplicabile la soluționarea speței date, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție va admite recursurile declarate de către avocatul Calaida Denis, în interesele SRL „Ergolemn”, și de Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a RM și va casa hotărârea instanței de apel, cu remiterea pricinii la rejudecare, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c¹) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, trimițînd pricina spre rejudecare în prima instanță doar în cazul în care a constatat încălcarea sau aplicarea eronată a normelor de drept procedural specificate la art.432 alin.(3) lit. d) și f).

Curtea de Apel Chișinău prin hotărârea din 20 octombrie 2015 a admis cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Elio Design”; a declarat nulă marca nr. 16826 din 09 martie 2006, înregistrată după SRL „Ergolemn”; a obligat AGEPI de a radia din Registrul Național al Mărcilor marca nr. 16826 din 09 martie 2006, înregistrată după SRL „Ergolemn”; a declarat nulă marca notorie cu nr. 23 „E ERGOLEMN”, înregistrată după SRL „Ergolemn”; a obligat AGEPI de a radia din Registrul mărcilor notorii marca „E ERGOLEMN” numărul mărcii 23, înregistrată după SRL „Ergolemn”.

Concluzia respectivă este considerată de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție prematură din următoarele considerente.

În acest context, Colegiul reține că, prin decizia din 30 octombrie 2013 a Curții Supreme de Justiție s-a stabilit că la data de 26.09.2005 la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală a fost depusă cererea de înregistrarea a mărcii „E” cu nr. depozitului 017814 de către ÎI „Service Aramă” pentru serviciile și produsele din clasa 20 și 35.

În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, Agenția de Stat Pentru Protecția Intelectuală 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”.

De asemenea, s-a stabilit că SRL „Ergolemn” a depus cerere de înregistrare a mărcii „E ERGOLEMN” la data de 09.03.2006, iar marca nr. 16826 a fost înregistrată la 13.08.2008, refuzându-se înregistrarea mărcii combinate pentru produsele clasei 20 - mobilă și pentru clasa 35, deoarece acest semn repeta marca combinată 14501 a ÎI „Service Arama”.

Din materialele dosarului mai rezultă, 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 SRL „Ergolemn”.

De asemenea, s-a constatat că ÎI „Service-Aramă” la 26.09.2005 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”.

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.

Prin decizia din 30.10.2013 a Curții Supreme de Justiție s-a admis acțiunea SRL „Ergolemn”; s-a declarat nulă marca „E”, înregistrată de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 14501 după titularul ÎI „Service-Aramă”; s-a obligat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze decizia de înregistrare a mărcii „E” după titularul ÎI „Service-Aramă”.

Colegiul remarcă că prin decizia din 23.10.2013 a Curții Supreme de Justiție s-a recunoscut notorietatea mărcii „E ERGOLEMN” din 01.01.2005, titular fiind SRL „Ergolemn”.

Concomitent, Colegiul reține că la data de 22.01.2013 ÎI „Service Aramă” în calitate de cedent, a transmis drepturile asupra mărcii, conform certificatului nr. 14501, SRL „Elio Design” SRL.

Prin hotărîrea din 23 iunie 2015 a judecătoriei Buiucani mun. Chişinău s-a admis integral acţiunea depusă de SRL „Ergolemn” şi s-a declarat nul contractul de cesiune parţială a mărcii din 11.02.2013 nr. 14501A semnat între SRL „Elio Design” şi ÎI „Service Arama”; s-a dispus de a radia din registrul Naţional al Mărcii deţinut de AGEPI marca nr. 14501A, titular SRL „Elio Design” şi a radia înscrisurile făcute în baza contractului de cesiune parţială din 11.02.2013, încheiat între SRL „Elio Design” şi ÎI „Service Arama” din Registrul Naţional al Mărcilor deţinut de AGEPI.

Prin urmare, instanţa de fond, examinând prezenta cauză nu a luat în considerare actele de dispoziţiei menţionate supra, inclusiv şi hotărîrea din 23 iunie 2015 a judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, prin care s-a declarat nul contractul de cesiune parţială a mărcii din 11.02.2013 nr. 14501A semnat între SRL „Elio Design” şi ÎI „Service Arama”.

Argumentul SRL „Elio Design” precum că această hotărîre nu era intrată în vigoare şi nu putea fi folosită ca probă este irelevant, deoarece însăşi existenţa unei hotărîri în acest sens presupunea existenţa unui litigiu şi a unei soluţii referitor la marca în litigiu.

Prin urmare, instanţa de judecată verificînd întregul suport probatoriu urma a lua în considerare şi acest aspect, în condiţiile cînd soluţia pe caz era într-o interconexiune directă cu soluţia definitivă în pricina privind nulitatea contractului de cesiune încheiat între SRL „Elio Design” şi ÎI „Service Arama”.

Ori, anume în baza acestui contract de cesiune SRL „Elio Design” obţine calitatea de reclamant şi pretinde la apărarea unui drept al său.

Astfel, la rejudecarea pricinii instanţa de judecată urmează ţine cont şi de acest aspect.

Mai mult, prin decizia din 16 martie 2016 a Curţii de Apel Chişinău a fost menţinută hotărîrea din 23 iunie 2015 a judecătoriei Buiucani mun. Chişinău, care este definitivă şi executorie, rezultînd din prevederile art. 394 Cod de procedură civilă.

Tot aici, este de reţinut că instanţa de fond la rejudecarea pricinii urmează să ţină cont şi de perioada încheierii contractului de cesiune, deoarece din suportul probatoriu anexat se atestă existenţa litigiului între SRL „Ergolemn” şi ÎI „Service Arama” anterior încheierii contractului între SRL „Elio Design” şi ÎI „Service Arama”.

Însă, încheierea contractului de cesiune încheiat între SRL „Elio Design” şi ÎI „Service Arama” nu presupunea finalitatea litigiului existent între SRL „Ergolemn” şi ÎI „Service Arama”.

Totodată, Colegiul precizează că SRL „Ergolemn” în acest sens a prezentat înscrisuri ce atestă existenţa litigiului pînă la încheierea contractului de cesiune şi după încheierii acestuia. Iar, în hotărîrea instanţa de judecată nu se profilează careva ipoteze care să releve faptul că argument SRL „Ergolemn” a fost supus aprecierii în acest sens.

Ori, în conformitate cu art. 130 alin. (1), (4) CPC, instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi

interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Ca rezultat al aprecierii probelor, instanța judecătorească este obligată să reflecte în hotărâre motivele concluziilor sale privind admiterea unor probe și respingerea altor probe, precum și argumentarea preferinței unor probe față de altele.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea judecătorească pronunțată nu corespunde standardele procedurale ale legalității și temeiniciei unui act judecătoresc, omisiune care nu poate fi corectată de către instanța de recurs la examinarea pricinii în ordine de recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursurile declarate, a casa integral hotărârea instanței de fond cu remiterea pricinii spre rejudecare în judecătoria Rîșcani mun. Chișinău.

În conformitate cu art. art. 445 alin.(1) lit. c¹) din CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e :

Se admit recursurile declarate de avocatul Calaida Denis, în interesele SRL „Ergolemn”, și de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM.

Se casează hotărârea din 20 octombrie 2015 a Curții de Apel Chișinău, adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societății cu Răspundere Limitată „Elio Design” împotriva Societății cu Răspundere Limitată “Ergolemn”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la declararea nulității mărcii și radierea din Registrul a înscrisurilor referitor la marcă și se remite pricina în judecătoria Rîșcani mun. Chișinău pentru rejudecare.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței

Ala Cobăneanu

Judecătorii:

Dumitru Mardari

Maria Ghervas

Nicolae Craiu

Oleg Sternioală