

DECIZIE

25 ianuarie 2017

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul Valeriu Doagă

Judecătorii

Sveatoslav Moldovan, Maria Ghervas

Oleg Sternioală, Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către Societatea cu răspundere limitată „Grital-Com”,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe acțiuni „Supraten” împotriva Societății cu răspundere limitată „Grital-Com” și Societății cu răspundere limitată „Agat-D” cu privire la constatarea ilegalității faptelor de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii și data depunerii prezentei cereri, constatarea faptului încălcării drepturilor asupra mărcii comerciale „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii și data depunerii prezentei cereri și repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010, la cererea reconvențională a Societății cu răspundere limitată „Grital-Com” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societății pe acțiuni „Supraten” cu privire la declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” și la cererea reconvențională a Societății cu răspundere limitată „Agat-D” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societății pe acțiuni „Supraten” cu privire la declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2016, prin care acțiunea inițială a fost admisă, iar acțiunile reconvenționale au fost respinse,

c o n s t a t ă:

La data de 19 august 2010, SA „Supraten” a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Aldimar Auto”, SRL „Danalev Com”, SRL „Grital-Com”, SRL „Agat-D” și SRL „Cepv-Prim” cu privire la recunoașterea încălcării drepturilor exclusive.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, este titularul drepturilor exclusive pe teritoriul Republicii Moldova asupra mărcii „FASAD”, conform certificatului privind înregistrarea mărcii verbale „FASAD” nr. 11317 din 07 octombrie 2003, pentru produsele din clasa 19, conform clasificării de la Nisa.

Menționează că, în urma efectuării unei monitorizări a pieței de desfacere a produselor din clasa 19 CIPS, a constatat că, pârâții utilizează, fără a avea permisiunea sa, marca „FASAD” nr. 11317 pe produsele lor și, anume, SRL „Aldimar Auto” folosește marca pe ambalajul produsului „adeziv pentru polistiren”, SRL „Agat-D” – pe ambalajul produsului „glet pentru lucrări de exterior”, SRL „Cepv-Prim” – pe ambalajul produsului „adeziv pentru spumă și porțelan” și SRL „Grital-Com” – pe ambalajul produsului „Grital-Com FASAD”.

Consideră că, prin acțiunile ilegale ale pârâților, i se cauzează prejudiciu material și moral.

Solicită recunoașterea încălcării drepturilor sale exclusive, obligarea pârâților de a distruge produsele în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea fără a le deteriora, precum și în cazul în care înlăturarea mărcii nu va fi suficientă pentru a exclude încălcarea de drepturi, repararea prejudiciului material și încasarea de la pârâți a cheltuielilor de asistență juridică în sumă de 5000 lei.

Ulterior, SA „Supraten” a depus o cerere, prin care a renunțat la pretențiile din cererea de chemare în judecată înaintate față de SRL „Danalev-Com”.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 24 iunie 2011 a fost admis renunțul SA „Supraten” la cerințele înaintate față de SRL „Danalev Com” și procesul în această parte a fost încetat.

În ședința de judecată din 13 ianuarie 2011, SA „Supraten”, printr-o cerere scrisă, a solicitat încetarea procesului în partea ce ține de pretențiile înaintate față de SRL „Cepv-Prim” pe motiv că, a încheiat o tranzacție.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 13 ianuarie 2011 a fost confirmată tranzacția între SA „Supraten” și SRL „Cepv-Prim”, conform căreia reclamantul a renunțat la acțiunea înaintată împotriva SRL „Cepv-Prim” și a declarat că, nu va avea careva pretenții patrimoniale față de pârât în legătură cu folosirea în perioada de până la 23 noiembrie 2010 a mărcii comerciale „FASAD”, iar pârâtul s-a obligat ca începând cu data de 23 noiembrie 2010 să nu mai producă și comercializeze produse, cu utilizarea mărcii comerciale „FASAD”, precum și să achite reclamantului suma de 10000 lei, în calitate de compensare a cheltuielilor de judecată și procesul în această parte a fost încetat.

SA „Supraten” a depus cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând constatarea ilegalității faptelor pârâților SRL „Aldimar Auto”, SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD”, constatarea faptului încălcării drepturilor sale asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către pârâți, obligarea pârâtului SRL „Grital-Com” la plata sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” și obligarea SRL „Agat-D” la plata sumei, care urmează a fi concretizată, cu titlu de reparare a prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD”.

Ulterior, SA „Supraten” a mai depus o cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând constatarea ilegalității faptelor pârâților SRL „Aldimar Auto”, SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD”, constatarea faptului încălcării drepturilor sale asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către pârâți și

obligarea pârâtului SRL „Grital-Com” la plata sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 01 iulie 2013 acțiunea a fost admisă, a fost recunoscut faptul încălcării drepturilor SA „Supraten” asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 din 07 octombrie 2003, prin utilizarea ilegală a acestei mărci de către SRL „Aldimar Auto”, SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” și a fost încasată de la SRL „Grital-Com” în beneficiul SA „Supraten” suma de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD”.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 29 ianuarie 2014 a fost admis recursul declarat de către SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D”, casată integral hotărârea primei instanțe și restituită cauza spre rejudecare în primă instanță, de un alt complet de judecată.

SA „Supraten” a depus o cerere de concretizare a pretențiilor, solicitând constatarea ilegalității faptelor pârâților SRL „Aldimar Auto”, SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010, constatarea faptului încălcării drepturilor sale asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către pârâți în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010 și obligarea pârâtului SRL „Grital-Com” la plata sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010.

La data de 24 martie 2014, SRL „Agat-D” a depus cerere reconvențională împotriva SA „Supraten” cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii comerciale „FASAD”.

În motivarea acțiunii reconvenționale pârâtul a indicat că, SA „Supraten” urmează să depună o cerere de decădere din drepturi asupra mărcii „FASAD” pe motiv că marca a devenit denumire uzuală în comerțul cu un produs și/sau cu un serviciu pentru care a fost înregistrată.

Menționează că, în cazul în care reclamanta nu o va face, solicită decăderea reclamantei din drepturile sale asupra mărcii comerciale „FASAD”, înregistrată la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la 07 octombrie 2003 cu nr. 11317 pentru produsele din clasa 19 conform clasificării de la Nisa și încasarea de la reclamantă a cheltuielilor de judecată.

Ulterior, SA „Supraten” a depus cerere de micșorare a pretențiilor, solicitând constatarea ilegalității faptelor pârâților SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010, constatarea faptului încălcării drepturilor sale asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către pârâți în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010 și obligarea pârâtului SRL „Grital-Com” la plata sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010.

SRL „Grital-Com” a depus cerere reconvențională împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Supraten” cu privire la declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”.

În motivarea acțiunii reconvenționale pârâta a indicat că, la data de 07 octombrie 2004, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, contrar prevederilor art. 7 din Legea nr. 588-XIII din 22 mai 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, a eliberat SA „Supraten” certificatul de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317.

Menționează că, înscrisul „Fasad” pe ambalajul produselor de construcție a fost aplicat pentru a desemna destinația produsului, pentru lucrări exterioare, în special pentru lucrări din fața clădirilor.

Susține că, înscrisul „Fasad” pe produsele destinate pentru construcție este perceput ca produs pentru lucrări exterioare a construcției. Aceste percepții simple stabilesc practicile oneste, care urmează a fi luate în considerare la examinarea cererii de înregistrare a mărcii.

Afirmă că, ținând cont de prevederile art. 7 alin. (1) pct. 1) lit. c) din Legea enunțată, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală urma să respingă cererea de înregistrare a mărcii, deoarece înscrisul „Fasad” pe produsele pentru construcție este folosit pentru a desemna destinația mărfii, în special, în cazul de desemnare a unei calități a produsului.

Relevă că, conform art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea enunțată și art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie privind protecția mărcilor, semnul, care poate servi în comerț pentru desemnarea destinației produsului, nu poate fi înregistrată ca marcă comercială.

Consideră că, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a încălcat normele de drept enunțate și a admis înregistrarea mărcii „FASAD”, care semnifică destinația produsului.

Invocă că, atât SRL „Grital-Com”, cât și alți agenți economici au folosit inscripția „Fasad” pentru specificarea destinației produsului și nicidecum ca marcă comercială.

Consideră că, reclamanta a înregistrat marca comercială „FASAD” pentru a șantaja ulterior agenții economici, care folosesc această inscripție ca element de specificare a destinației producției.

Solicită declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 din 07 octombrie 2004, eliberat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Pe parcursul examinării cauzei SRL „Agat-D” și-a concretizat pretențiile, solicitând declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 din 07 octombrie 2004, eliberat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, invocând că, conform Raportului de centralizare a datelor privind sondajul de opinie publică - asupra concepției mărcii comerciale care a devenit denumire uzuală în comerț din mun. Chișinău, întocmit de către unitatea specializată SC „Antis-Media” SRL în perioada 24 martie - 30 mai 2014 asupra mărcii

comerciale litigioase „FASAD”, s-a constatat precum că 62% din respondenți consideră că termenul are înțelesul fațadei a unei clădiri/case - 68%, este utilizat frecvent în construcții - 30%, un produs destinat pentru lucrări exterioare a unei clădiri/case - 81%, ca marca comercială/brend - 0%.

Consideră că, noțiunea „FASAD” este un cuvânt unanim cunoscut, cu sensul: fațada a unei clădiri/case și produsul destinat pentru lucrări exterioare, iar în asemenea circumstanțe, este evident faptul că, cuvântul „FASAD” pe teritoriul Republicii Moldova în modul direct indică destinația produsului sau serviciului și ca urmare, nu poate servi la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Menționează că, cuvântul „FASAD” cade sub prevederile art. 7 din Legea nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, fiind prezente motivele absolute de refuz în înregistrare a mărcii comerciale.

Susține că, cuvântul „FASAD” nu cade sub noțiunea mărcii comerciale în sensul art. 2 din Legea enunțată.

Afirmă că, reclamanta nu a prezentat un contra-sondaj de opinii publice, care ar demonstra un rezultat contrar, ci s-a limitat cu critica metodologiei aplicate de către unitatea specializată SC „Antis-Media” SRL la efectuarea sondajului de opinii în cauză.

Consideră că, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, la data de 07 octombrie 2004, a înregistrat marca comercială „FASAD” contrar prevederilor legale și, anume, art. art. 2 și 7 din Legea enunțată.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2016 acțiunea inițială a fost admisă, a fost constatată ilegalitatea faptelor SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010, a fost constatată încălcarea drepturilor SA „Supraten” asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010 și obligarea SRL „Grital-Com” la plata în beneficiul SA „Supraten” a sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010. Acțiunile reconvenționale au fost respinse ca fiind neîntemeiate.

La 04 mai 2016 și 13 octombrie 2016, în termenul prevăzut de lege, SRL „Grital-Com” a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanțe și remiterea cauzei spre rejudecare în primă instanță.

În motivarea recursului a indicat că, nu este de acord cu hotărârea primei instanțe, deoarece prima instanță a dat o apreciere eronată probelor examinate în raport cu normele de drept material, drept rezultat a pronunțat o hotărârea neîntemeiată.

Menționează că, instanța de judecată a pus la baza hotărârii probe incerte, de o proveniență necunoscută, necertificate în condițiile legii, motivându-și soluția în baza unor probe inadmisibile.

Consideră că, este lipsită de suport probatoriu soluția instanței cu privire la încălcarea dreptului la marca comercială, începând cu data înregistrării acesteia, din anul 2004. La materialele cauzei lipsesc probe pertinente și admisibile în acest sens.

Susține că, prima instanță a constatat că, semnul „FASAD” se bucură de protecție, iar SA „Supraten” deține în exclusivitate, fără nici o rezervă, elementul verbal „FASAD”, neexistând careva limitări la marca dată sau a unor elemente în parte.

Afirmă că, instanța a reținut că, SRL „Grital-Com” a prezentat informația privind producerea și realizarea mărfii „clei fasad” în perioada de activitate 2007-2010, care dovedește utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” de către SRL „Grital-Com”.

Relevă că, conform înscrisului prezentat de SRL „Grital-Com”, este clar și explicit că, ultima a realizat clei, indicând destinația acestuia prin cuvântul accesoriu „fasad”.

Invocă că, instanța a stabilit că, de protecție în condițiile legii se folosește elementul verbal „FASAD” și nicidecum acest cuvânt în general.

Mai invocă că, în materialele dosarului lipsesc probe, care ar confirma că SRL „Grital-Com” a utilizat elementul verbal „FASAD”, care este protejat de lege.

Menționează că, în temeiul art. 10 alin. (2) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, folosirea termenului „clei fasad” nu este o violare a dreptului exclusiv a mărcii comerciale „FASAD”, ci servește o indicație a destinației, iar cuvântul „fasad” este un cuvânt accesoriu la produsul clei. Astfel, cuvântul „fasad”, care este folosit în calitate de accesoriu la cuvântul „clei”, constituie un element secundar, care stabilește destinația.

Consideră că concluzia instanței precum că pentru desemnarea destinației unui produs SRL „Grital-Com” urma să folosească prepoziția „pentru” este o constatare arbitrară a instanței.

Susține că, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr. 11317, marca este înregistrată cu litere majuscule, care delimitează marca protejată de lege de alte cuvinte folosite ca cuvinte accesorii.

Consideră că, prima instanță în mod arbitrar a conchis despre legalitatea și temeinicia raportului de evaluare, întocmit de Andrei Popa, care a stat la baza soluției privind încasarea de la SRL „Grital-Com” în beneficiul SA „Supraten” a sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010, deoarece în raportul menționat expertul Andrei Popa a utilizat o formulă, în lipsa indicării suportului legal al acesteia, în care au fost folosiți niște indici, care doar au fost numiți, lipsind în același timp indicarea cuantumului acestor indici, cât și suportul legal al acestora.

Afirmă că, fiind interogat în calitate de expert, Andrei Popa nu a putut numi suportul legal al formulei aplicate, făcând referire la acte normative incerte din cadrul Organizației Comerciale a Comerțului, precum și nu a putut indica cuantumul indicilor folosiți în formula indicată și nici actele normative care reglementează acești indici.

Relevă că, în anexa la Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 783 din 30 iunie 2003 lipsește formula aplicată de către expertul Andrei Popa, cât și indicii la care a făcut referire.

Mai relevă că, conform pct. 72 subpct. 1) lit. a) din Regulamentul enunțat, expertul Andrei Popa nu a stabilit consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat și nu a ținut cont de prevederile legii în cadrul efectuării evaluării.

Prin urmare, raportul de evaluare este efectuat contrar prevederilor legale dispuse în actele normative indicate în raport.

Menționează că, hotărârea a fost pronunțată cu încălcarea prevederilor art. 241 CPC.

Prin referința depusă la data de 21 decembrie 2016 SA „Supraten” a solicitat respingerea recursului și menținerea hotărârii primei instanțe, prin referința depusă la data de 27 decembrie 2016 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a lăsat recursul la discreția instanței de recurs.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii 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 hotărârea primei instanțe.

Din materialele dosarului rezultă că, la data de 07 octombrie 2004, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a eliberat pe numele SA „Supraten” certificatul de înregistrare a mărcii verbale FASAD nr. 11317 din 07 octombrie 2013 pentru produsele din clasa 19 „materiale de construcție nemetalice, tuburi rigide nemetalice pentru construcții, asfalt, smoală și bitum, construcții nemetalice transportabile, monumente nemetalice”, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

Înaintând prezenta cerere de chemare în judecată, SA „Supraten” a solicitat constatarea ilegalității faptelor SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010, constatarea faptului încălcării drepturilor sale asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010 și obligarea SRL „Grital-Com” la plata sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010.

La rândul lor, SRL „Agat-D” și SRL „Grital-Com”, înaintând prezentele cereri reconvenționale, au solicitat declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii

comerciale „FASAD” nr. 11317 din 07 octombrie 2004, eliberat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea prezentei cauze, a ajuns la concluzia temeiniciei acțiunii inițiale, constatând ilegalitatea faptelor SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010, constatând încălcarea drepturilor SA „Supraten” asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către SRL „Grital-Com” și SRL „Agat-D” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010 și obligând SRL „Grital-Com” la plata în beneficiul SA „Supraten” a sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010 și netemeinicii acțiunilor reconvenționale.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, analizând materialele anexate la dosar, în coraport cu legislația în vigoare ce guvernează raportul juridic litigios, a ajuns la concluzia că, soluția dată de către prima instanță este una întemeiată și legală.

Conform art. 2 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca este orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț, orice semn, sau orice combinație de semne, capabil să deosebească un produs sau un serviciu al unei întreprinderi de cel al altor întreprinderi va putea să constituie o marcă de fabrică sau de comerț. Astfel de semne, în special cuvintele, inclusiv numele de persoane, literele, cifrele, elementele figurative și combinațiile de culori, precum și orice combinație a acestor semne, vor fi susceptibile să fie înregistrate ca mărci de fabrică sau de comerț.

Conform art. 16 alin. (1) din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț, titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționând fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerț este înregistrată.

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

Actele cauzei denotă faptul că, SRL „Grital-Com” produce produse, pe care aplică semnul SA „Supraten”, multiplică și stochează mărcile indicate în scopul producerii și comercializării produselor cuprinse în clasa 19 conform CIPS.

În speță, se reține că, forma în care SRL „Grital-Com” a utilizat marca SA „Supraten” nu poate fi considerată ca fiind făcută în scop de informare, atâta timp cât elementul a fost utilizat în scop de marcarea produsului (f. d. 11-13, vol. I), dimensiuni mari în raport cu mărimea ambalajului, amplasarea în centrul ambalajului, etc. Or, în mod rezonabil, o utilizare în scop de informare ar conține o prepoziție - „pentru”.

De asemenea, actele cauzei denotă faptul că, SA „Supraten” este titularul de drepturi asupra mărcii FASAD nr. 11317 din 07 octombrie 2004, care se bucură de exclusivitate în limita produselor din clasa 19 conform CIPS (ulterior reînnoită la 23 octombrie 2013), neexistând careva limitări cu referire la marca dată sau a unor elemente în parte. Or, existența a cărorva rezerve față de întinderea protecției unei mărci trebuie indicată expres la rubrica (526) Disclamați, conform Codurilor INID pentru identificarea datelor bibliografice referitoare la mărci, conform normei ST. 60, OMPI.

Conform pct. 8 lit. e) din Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 783 din 30 iunie 2003, evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în scopul determinării cuantumului prejudiciilor cauzate titularului de drepturi asupra obiectelor de proprietate intelectuală în urma acțiunilor ilicite și a concurenței neloiale.

Conform pct. 11 lit. e) din Regulamentul enunțat, evaluarea obligatorie a obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează în cazul apariției litigiului patrimonial în legătură cu hotărârea instanței de judecată, solicitării instanței de judecată, inclusiv în cazul examinării dosarelor privind cuantumului prejudiciilor cauzate proprietarilor în urma acțiunilor ilicite și a concurenței neloiale.

Pct. 12 din Regulamentul enunțat prevede că, evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală se efectuează de evaluatorii atestați conform prevederilor Regulamentului cu privire la atestarea evaluatorilor obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat de Guvern.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 30 septembrie 2011 a fost dispusă efectuarea expertizei cu scopul determinării cuantumului prejudiciului material cauzat SA „Supraten” de către SRL „Aldimar Auto”, SRL „Agat-D” și SRL „Grital-Com” prin utilizarea mărcii FASAD în perioada 07 octombrie 2004-19 august 2010 (f. d.160, vol.I).

Ca urmare a efectuării expertizei, prin raportul de evaluare întocmit de către evaluatorul Andrei Popa la data de 16 noiembrie 2012 s-a stabilit că, valoarea prejudiciului cauzat SA „Supraten” prin utilizarea ilegală a mărcii comerciale „FASAD” de către SRL „Grital-Com” în perioada anilor 2007-2010 constituie 112069,00 lei.

Din materialele dosarului rezultă că, formula de calcul și alte chestiuni ale evaluării, legalitatea și mijloacele/procedeele utilizate la stabilirea cuantumului sumei

prejudiciului au fost confirmate de evaluatorul Andrei Popa în ședința de judecată a primei instanțe, care a declarat că, cercetările s-au făcut în strictă corespundere cu Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, cât și în conformitate cu Legea nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare. Totodată, evaluatorul a confirmat că, standardele utilizate la determinarea cuantumului prejudiciului sunt parte a actelor normative din cadrul Organizației Mondiale a Comerțului, la care Republica Moldova a aderat prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului. (f. d. 99-102, vol.IV)

În contextul celor expuse, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, prima instanță temeinic și legal a admis acțiunea inițială, a constatat ilegalitatea faptelor SRL „Grital-Com” de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010, a constatat încălcarea drepturilor SA „Supraten” asupra mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 de către SRL „Grital-Com” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii – 07 octombrie 2004 și data depunerii acțiunii – 19 august 2010 și a obligat SRL „Grital-Com” la plata în beneficiul SA „Supraten” a sumei de 112069 lei, cu titlu de prejudiciu material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010, iar argumentele invocate de către recurentă în acest sens nu pot fi reținute ca întemeiate.

Actele cauzei denotă faptul că, SRL „Grital-Com”, solicitând anularea certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” nr. 11317 din 07 octombrie 2004, eliberat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a invocat art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, care prevede că, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7, precum și art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea enunțată, care prevede că, se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, clasa 19 conține o serie de diferite produse, printre care, cu titlu de exemplu, sunt incluse și ferestrele, grinzile metalice, sticla pentru construcții, smoala sau jaluzelele nemetalice, însă SRL „Grital-Com” nu a demonstrat în ce măsură termenul FASAD ar desemna destinația acestor produse, incluse în clasa 19.

În afară de aceasta, SRL „Grital-Com” nu a prezentat nici o probă, care să demonstreze că, semnul FASAD ar fi fost înregistrat contrar prevederilor legale și ar fi fost folosit de către alți agenți economici pentru specificarea destinației, precum și

că, inscripția FASAD ar fi fost percepută ca produs pentru lucrări exterioare sau ar fi fost stabilite ca atare careva practici oneste.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ține să menționeze că, din răspunsul Centrului de Terminologie nr. 26 din 28 aprilie 2014 rezultă că, conform literaturii de specialitate, dicționarelor explicative și altor surse consultate, în limba română nu există cuvântul FASAD (f. d. 175, vol.II) și în așa fel nu poate fi considerat că reprezintă careva calități ale produselor incluse în clasa 19 CIPS. Or, s-a stabilit că, semnul contestat se bucură de protecție în clasa 19 CIPS, care include o serie de produse, care nu au nimic în comun cu argumentele invocate de către SRL „Grital-Com” în acțiunea reconvențională.

De asemenea, instanța de recurs ține să menționeze că, SA „Supraten”, pe parcursul anilor 2007-2010, a realizat și promovat masiv produsele marcate cu semnul FASAD, iar pe seama utilizării și promovării intense, semnul și-a întărit funcția de individualizare. Or, la materialele cauzei au fost anexate probe, care confirmă că, SA „Supraten” a investit resurse considerabile în realizarea și promovarea acestor produse și, anume, extrase din catalogul oficial; exemple de panouri publicitare utilizate de partenerii societății reclamante la reclamarea producției sale prin afișaj stradal; manualul Tehnologia lucrărilor de finisaj, ed. Știința, elaborat în comun cu Ministerul Educației; confirmarea producerii numai în perioada 2012-2014, din contul și în beneficiul SA „Supraten”, a ambalajului gletului pe bază de ciment FASAD în sumă de 218 282,80 lei; confirmarea vânzării, cu titlu de exemplu, numai în perioada lunii mai - începutul lunii iulie 2013, a gletului FASAD în sumă de aproximativ 26 790,00 lei. Aceste circumstanțe arată asupra cantităților semnificative de produse realizate, promovate și distribuite de SA „Supraten”, fiind astfel exclusă o posibilă devenire uzuală a respectivului semn.

La caz, se mai reține că, în Legea nr. 588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, în baza căreia a fost obținută înregistrarea semnului FASAD, era consfințit principiul publicității procedurilor de înregistrare a mărcilor, inclusiv posibilitatea terțelor de a se opune înregistrării.

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

Prin urmare, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, prima instanță temeinic și legal a respins acțiunea reconvențională depusă de către SRL „Grital-Com” ca fiind neîntemeiată.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că, hotărârea primei instanțe este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de către recurentă

sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea primei instanțe.

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

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către Societatea cu răspundere limitată „Grital-Com”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 31 martie 2016 în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe acțiuni „Supraten” împotriva Societății cu răspundere limitată „Grital-Com” și Societății cu răspundere limitată „Agat-D” cu privire la constatarea ilegalității faptelor de utilizare a mărcii „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii și data depunerii prezentei cereri, constatarea faptului încălcării drepturilor asupra mărcii comerciale „FASAD” în perioada dintre data de înregistrare a mărcii și data depunerii prezentei cereri și repararea prejudiciului cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii „FASAD” în perioada anilor 2007-2010, la cererea reconvențională a Societății cu răspundere limitată „Grital-Com” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societății pe acțiuni „Supraten” cu privire la declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD” și la cererea reconvențională a Societății cu răspundere limitată „Agat-D” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Societății pe acțiuni „Supraten” cu privire la declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii comerciale „FASAD”.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul
Judecătorii

Valeriu Doagă

Sveatoslav Moldovan

Maria Ghervas

Oleg Sternioală

Mariana Pitic