

HOTĂRÎRE

În numele Legii

20 octombrie 2015

mun.Chișinău

Curtea de Apel Chișinău

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Cimpoi

Grefier

Tatiana Cernous

examinînd în ședința judiciară publică cererea de chemare în judecată a Societății cu Răspundere Limitată "Elio Design" împotriva Societății cu Răspundere Limitată "Ergolemn", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la declararea nulității mărcii și radierea din registru a înscrisurilor referitor la marcă,

CONSTATĂ:

La 19 martie 2015 SRL "Elio Design" s-a adresat la Curtea de Apel Chișinău cu o cerere împotriva SRL "Ergolemn", intervenient accesoriu AGEPI prin care a solicitat a declara nulă marca notorie cu numărul 23 "E ERGOLEMN" înregistrată după SRL "ERGOLEMN" și obligarea AGEPI a radia din Registrul mărcilor notorii marca "E ERGOLEMN" numărul mărcii notorii 23.

Pe parcursul examinării cauzei, în ședința de judecată, în conformitate cu prevederile art.60 CPC, reclamantul și-a mărit cuantumul pretențiilor, solicitînd: a declara nulitatea mărcii nr.16826 din 09 martie 2006 cu radierea ei din Registrul Național al Mărcilor deținut la AGEPI; a declara nulă marca notorie cu numărul 23 "E ERGOLEMN" înregistrată după SRL "ERGOLEMN"; a obliga AGEPI a radia din Registrul mărcilor notorii marca "E ERGOLEMN" numărul mărcii notorii 23.

În motivarea cererii 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.

Abia 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, ce aparținea ÎI "Service Arama" care era înregistrată anterior. 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 altele produsele din clasa 20. De asemenea SRL "Elio Design" consideră că marca notorie "E ERGOLEMN" numărul mărcii notorii 23, înscrisă în registrul mărcilor notorii din 14 noiembrie 2013 pentru SRL "Ergolemn" a fost înregistrată prin abatere de la prevederile Legii privind protecția mărcilor. În acest sens a invocat prevederile art.5 lit.lit. a), c) al Legii privind protecția mărcilor. Conform prevederilor legale indicate, 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 ce este deținută la moment de SRL "Elio Design" și este un design intelectual, este în totalitate integrată în marca înregistrată după SRL "Ergolemn".

Reclamantul s-a expus și referitor la cunoașterea faptului că la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, SRL "Ergolemn" știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare, indicînd că la momentul înregistrării mărcii nr.16826 după SRL "Ergolemn", exista deja o marcă anterioară înregistrată cu mult înainte

(nr.14501 pe numele II „Service Arama”). Acest fapt era cunoscut de SRL „Ergolemn” fapt ce releva și din adresările preventive (scrisoarea din 29 martie 2007) către II „Service-Arama” în vederea obținerii permisiunii de a folosi marcă dată de SRL „Ergolemn”. Marca „E” nr.14501 înregistrată pentru II „Service-Arama” era folosită și se folosește până 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 până în prezent.

Reclamantul 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 până la SRL „Ergolemn” cum ar fi: SA „Ergolemn” din România, Satul Mare și II „Service Arama”. Din această situație reclamantul consideră 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 II „Arama Service”.

Reclamantul vede rea-credința pîrîtului și în 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 II „Service Arama”. Însă cererea lor 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 II „Service-Arama”, pe caz care deja exista o decizie definitivă din 16 aprilie 2008. Trecînd o dată cu o acțiune de anulare a mărcii „E”, cu obținerea unui refuz devenit definitiv printr-o decizie a Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008, purcede din nou, contrar puterii lucrului deja judecat, prin metode și argumente aparent legale, la o tentativă repetată de anulare a mărcii „E” nr.14501. Și în toată perioada cînd nu avea înregistrată după el a mărcii „E Ergolemn” nr.16826 în clasa mobilă, totuși o folosea ilegal la acest capitol. 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 știa 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. Din faptul că SRL „Elio Design” nu a fost atrasă 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”.

De asemenea referitor la rea-credința SRL „Ergolemn” a invocat situația constatată de Plenumul Consiliului Concurenței prin Decizia nr.CN-38 din 16 iunie 2015 care a decis: A constata încălcarea art.8 alin.(1) al Legii nr.110/2008 din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței de către întreprinderea „Ergolemn” SRL. Această Decizie directă dovedește rea-credința SRL „Ergolemn” în folosirea mărcii nr.16826.

Un temei de solicitare a anulării mărcii nr.16826 a fost invocată prevederea art.21 alin.(1) lit. a) al Legii cu privire la protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 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.

Reclamantul a invocat 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. Reclamantul susține că 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-ilegale a și 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 II „Service Arama”) apoi înregistrată după SRL „Elio Design” (nr.14501A) conform contractului de cesiune parțială a drepturilor asupra mărcii din 22 ianuarie 2013. 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.

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 II „Service Arama” a 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 de rînc 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 pînă în anul 2010, SRL „Ergolemn” și-a efectuat un sondaj prin care apoi 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”.

Reclamantul consideră 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 momentul SRL "Elio Design" este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii după SRL "Ergolemn" și a cererii mărcii notorii.

Cere 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 nulă a mărcii notorii 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, înregistrată după SRL "ERGOLEMN".

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului SRL "Elio Design", Dorin Popovici a susținut integral acțiunea, solicitând admiterea ei.

Reprezentantul pîrîtlui SRL „Ergolemn”, avocatul Andrian Matcovschi, în ședința de judecată solicitările din acțiune nu le-a recunoscut, solicitînd respingerea cerințelor. În argumentarea poziției sale a indicat că SRL "Ergolemn" este o companie producătoare de mobilă fondată la 17 februarie 1999 și de la începutul activității sale pentru identificarea produsului său, compania utilizează marca combinată E ERGOLEMN. La data de 09 martie 2006 SRL "Ergolemn" a depus spre înregistrare la AGEPI desemnarea E ERGOLEMN pentru a fi înregistrată în calitate de marcă pentru produsele clasei 20 și 35. Conform avizului provizoriu primit de la AGEPI, SRL "Ergolemn" i s-a refuzat în înregistrarea mărcii pentru clasa 35 și pentru clasa 20 produsul mobilă, din considerentul că la data de 26 septembrie 2005 a fost depusă cererea de înregistrare a mărcii E pentru clasa 20 produsul mobilă și clasa 35 pe numele ÎI "Service Arama". În rezultat, SRL "Ergolemn" a primit certificatul nr. 16826 privind înregistrarea mărcii E ERGOLEMN cu disclamar la elementul E și înregistrat pentru clasa 20, cu excepția produsului mobilă, iar în felul dat a fost respectat întru totul dreptul titularului anterior ÎI "Service Arama", acțiunile AGEPI fiind corecte, în corespundere cu normele legale. Afirmă că SRL "Ergolemn" utilizează marca pentru o perioadă îndelungată de timp, neîtrerupt, promovînd marca prin diverse acțiuni și campanii publicitare, astfel că marca a devenit cunoscută în rîndul consumatorilor, iar în consecință a fost recunoscută notorie din 01 ianuarie 2005, prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 18 ianuarie 2013 hotărîre menținută în vigoare prin decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2013. Invocă că legislatorul prevede posibilitatea de anulare a mărcii din motivul înregistrării cu rea-voință, dar nu anularea mărcii notorii, or acestea sunt două lucruri distincte în sensul Legii nr.38 din 29 februarie 2008 cu privire la protecția mărcilor, iar în acest sens SRL "Elio Design" nu a indicat care este norma juridică materială ce stă la baza acțiunii sale. Evocă că argumentul reclamantului cu privire la faptul că marca notorie a fost înregistrată cu rea-credință este neîntemeiat, avînd în vedere că aceasta a fost înregistrată în baza unei hotărîri judecătorești.

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI, Patricia Bondaresco, în ședința de judecată a lăsat la discreția instanței admiterea sau respingerea cererii reclamantului, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de părți. În susținerea poziției sale reprezentantul AGEPI a relatat că la data de 09 martie 2006, SRL "Ergolemn" a depus cerere de înregistrare a mărcii combinate "E ERGOLEMN" cu numărul de depozit 018937, pentru produsele din clasa 20 și serviciile din clasa 35 conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. La data de 26 februarie 2007 a fost emis avizul provizoriu de respingere parțială a mărcii din motiv că la înregistrarea mărcii "E ERGOLEMN" se opune marca națională „E” cu nr.14501 din 26 septembrie 2005 titular ÎI "SERVICE-ARAMĂ", înregistrată pentru produsul „mobilă” din clasa 20 și toate serviciile din clasa 35. Susține că în urma examinării semnului, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru publicarea cererii, la fel, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 04/2008 nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii "E ERGOLEMN". Corespunzător, la data de 13 august 2008 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii și a fost eliberat certificatul de înregistrare cu nr. 16826, pentru următoarele produse din clasa 20 – “oglinzi, rame; produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeș, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice”, cu excepția produsului “mobilă”, înregistrat pe numele titularului ÎI "SERVICE-ARAMĂ" conform certificatului de înregistrare a mărcii naționale "E" nr. 14501 din 26 septembrie 2005. Precizează că AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informației referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării, toate acțiunile solicitantului fiind admise reieșind din principiul bunei-credințe. Afirmă că în rezultatul examinării de fond a cererii de înregistrare a mărcii "E ERGOLEMN", de către AGEPI s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii, în termenii legali nici o persoană terță nu a depus opoziții, contestații împotriva înregistrării mărcii.

Audiind părțile, analizînd materialele cauzei civile, studiînd circumstanțele de fapt și de drept a cauzei, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea în cauză este întemeiată și urmează a fi admisă integral din următoarele considerente.

Conform certificatului de înregistrare a mărcii "E" nr.14501 titularul ÎI "Service-Arama" a depus spre înregistrare marca "E" la data de 26 septembrie 2005, obținînd înregistrarea mărcii date în clasa 20-mobilă și 35-publicitate gestionarea afacerii comerciale, administrație comercială, lucrări de birou (f.d.10).

Conform extrasului din registrul AGEPI și deciziei de înregistrare a contractului nr.2180, s-a stabilit că SRL "Elio Design" este proprietarul mărcii "E" nr.14501A în clasa 20-mobilă, în urma contractului de cesiune parțială a mărcii "E" nr.14501 de la titularul ÎI "Service-Arama".

La fel, s-a stabilit că conform certificatului de înregistrare a mărcii "E" nr.16826 titularul SRL "Ergolemn" a depus spre înregistrare marca "E ERGOLEMN" la data de 09 martie 2006, obținînd înregistrarea mărcii date în clasa 20-oglinzi, rame, produse (neincluse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildes, fanoane de balenă

solzi, ambra, sîdef, spumă de mare și înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice.

Iar, conform extrasului din registru AGEPI, SRL "Ergolemn" este proprietarul mărcii notorii "E ERGOLEMN" nr.23, în baza deciziei Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2013.

Reieșind din aceste 4 înscrisuri enunțate supra, instanța deduce înregistrarea primară a mărcii "E" nr.14501 titularul ÎI "Service-Arama" ca marcă anterioară, în vederea aplicabilității în acest sens ale prevederilor art.22 al Legii privind protecția mărcilor.

Mai mult, reieșind din textul copiei cererii SRL "Ergolemn" împotriva ÎI "Service Arama" din 19 mai 2007 și copie: adresării SRL "Ergolemn" către ÎI "Service Arama" din 29 martie 2007, instanța deduce faptul că SRL "Ergolemn" cunoștea despre faptul înregistrării mărcii "E" nr.14501 după ÎI "Service Arama" și despre faptul că ambele mărci au semnele identice sau similare (anume siglele „E” stilizate) care pot fi confundate. Despre faptul înregistrării mărcii "E" nr.14501 după titularul ÎI "Service-Arama" reclamatul SRL "Ergolemn" urma să cunoască și conform certificatului de înregistrare a mărcii "E" nr.14501, informație publicată oficial în BOPI 10/2006.

Din certificatele de înregistrare a mărcilor nr.14501, nr.14501A, nr.16826, nr.23 al mărcii notorii, conținutul deciziilor anexate și examinate în ședință, ca decizia Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008, hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2007, decizia Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2013, decizia Curții Supreme de Justiție din 30 octombrie 2013, instanța deduce faptul că siglele "E" din mărci ale SRL "Elio Design" și SRL "Ergolemn" au semnele identice care pot fi confundate. Situație care de fapt este recunoscută și de părți din materialele prezentate și de declarațiile depuse în ședință (f.d. 25-26, 27-30, 41-50, 51-56).

Analizînd cronologic înregistrările mărcilor reclamantului și pîrîtului, instanța stabilește următoarea situație de fapt.

- la 26 septembrie 2005 ÎI "Service Aramă" depune la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii combinate „E și figurativ”,
- la 09 martie 2006 SRL „Ergolemn” a depus cererea de înregistrare a mărcii "E ERGOLEMN",
- la 15 februarie 2007 AGEPI emite Decizia de înregistrare a mărcii combinate nr.14501 pe numele ÎI „Service Arama” inclusă clasa 20-mobilă și clasa 35-publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou,
- la 13 august 2008 AGEPI emite Decizia de înregistrare a mărcii nr.16826 pe numele SRL „Ergolemn” cu excepția clasei 20-mobilă,
- la 22 ianuarie 2013 ÎI "Service Aramă" cesionează parțial către SRL "Elio Design" drepturile asupra mărcii nr.14501 privind produsele din clasa 20 – mobilă. SRL "Elio Design" devine proprietar al mărcii "E" în clasa 20-mobilă (certificat nr.14501A),
- la 21 aprilie 2010 SRL "Ergolemn" a depus cerere de stabilire a notorietății pe marca "E ERGOLEMN" nr.16826,
- la 14 noiembrie 2013 SRL "Ergolemn" înregistrează marca notorie "E ERGOLEMN" nr.23 în registrul mărcilor notorii în baza deciziei Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2013.

Urmînd procedura înregistrării mărcilor, SRL "Ergolemn" a primit la acel moment refuz de înregistrare a mărcii combinate pentru produsele clasei 20-mobilă, deoarece acest semn repetă marca nr.14501 care aparținea ÎI "Service Arama". Primară înregistrare a mărcii cu sigla "E" instanța o deduce ca fiind a titularului ÎI "Service Arama".

Conform prevederilor art.7 alin.2 lit.a) al Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor nr.588-XVI/1995, lege aplicabilă la acel moment: nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, a următoarelor semne: care ar putea induce în eroare consumatorul în privința unui produs, serviciu sau în privința producătorului acestora. Art.7 alin.4 lit.a) al acestei Legi indică: în calitate de mărci nu se înregistrează semnele identice sau similare care pot fi confundate: cu mărcile protejate în privința altor persoane sau cerute pentru înregistrare pe numele altor persoane pentru produse sau servicii identice. Situația că mărcile în speța dată au un element grafic identic (sigla "E" stilizată) a fost stabilit de instanță mai sus și este recunoscut de părți în cadrul ședinței.

Conform prevederilor legale expuse și în baza probelor administrate și analizate în ședință, instanța conchide că la momentul înregistrării marca nr.16826 a fost înregistrată contrar prevederilor art.7 al Legii nr.588-XVI/1995, lege aplicabilă la acel moment. Acest fapt se deduce din situația că ambii producători activează în ramura producerii mobilei, produc și realizează mobilă pe teritoriul Republicii Moldova, produsele lor sub mărci similare evident sunt confundate de consumatori privind produsul final mobilă.

În baza probelor administrate, instanța deduce concluzia că solicitantul SRL "Ergolemn" a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii inițiale nr.16826, ulterior și a obținerii înregistrării mărcii notorii nr.23. Astfel la momentul înregistrării mărcii nr.16826 după SRL "Ergolemn", exista deja o marcă anterioară înregistrată cu nr.14501 titular ÎI „Service Arama”. Acest fapt era cunoscut de SRL "Ergolemn". Marca "E" nr.14501 (prin cesiune și marca nr.14501A) a fost și este folosită în ramura producției mobilei, domeniu în care activează și SRL "Ergolemn". Utilizarea de către SRL "Ergolemn" a mărcii "E Ergolemn" nr.16826 pentru aceleași produse este o rea-credință în folosirea mărcii, deoarece generează conflict cu marca anterioară nr.14501 și marca "E" nr.14501A înregistrată legal și folosită pînă în prezent de alt agent economic. La rea-credința SRL "Ergolemn" la folosirea mărcii "E ERGOLEMN" relevantă este și proba constatată prin Decizia Plenumului Consiliului Concurenței nr.CN-38 din 16 iunie 2015 prin care se afirmă: A constata încălcarea art.8 alin.(1) al Legii nr.1103 din 30 iunie 2000 cu privire la protecția concurenței de către întreprinderea "Ergolemn" SRL. Conform deciziei nominalizate situația în cauză a fost stabilită cu mult timp înainte de obținerea notorietății mărcii "E ERGOLEMN". Faptele date indică la înregistrarea inițială cu rea-credință a mărcii nr.16826, la folosirea ilegală (adică cu rea-credință) a mărcii date prin marcarea produselor sale, promovare, publicitate în clasa mobilei de către SRL "Ergolemn". În rezultatul acestor acțiuni a și fost obținută notorietatea mărcii "E ERGOLEMN" nr.23 derivată din marca nr.16826 (f.d. 115-122)

În situația descrisă mai sus instanța decide că sunt aplicabile prevederile art.21 alin.(1) al Legii cu privire la protecția mărcilor nr.38-XVI din 29 februarie 2008, conform căreia 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: a) marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; b) solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

De asemenea instanța decide că sunt aplicabile și prevederile art.22 alin.(1) lit.a) al Legii privind protecția mărcilor conform căruia 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, și în cazul când: a) există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv. Existența unei mărci anterioare (nr.14501) instanța a stabilit-o prin cele relatate mai sus.

Astfel, instanța reține că înregistrarea, folosirea ilegală de către SRL "Ergolemn" a mărcii "E ERGOLEMN" nr.16826 în clasa 20-mobilă a dus la o situație aparent legală de facto, însă ilegală de jure de obținere a înregistrării notorietății mărcii "E ERGOLEMN", nr.23 marcă notorie.

Un temei în plus la constatarea relei-credințe în obținerea înregistrării mărcii notorii nr.23 de către SRL "Ergolemn" instanța o deduce din șirul de hotărâri și decizii obținute de SRL "Ergolemn" pe parcursul anilor 2007-2013. Astfel inițial SRL "Ergolemn" a întreprins o încercare de a anula marca "E" înregistrată după ÎI "Service Arama" printr-o cerere de recunoaștere a acțiunilor drept concurență neloială și anularea certificatului de înregistrare a mărcii. Cererea indicată de anulare a mărcii "E" a fost respinsă prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 08 noiembrie 2007 hotărâre menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008. Contrar deciziei indicate, în pofida puterii lucrului judecat, SRL "Ergolemn" întreprinde o încercare repetată de anulare a mărcii "E", adresându-se cu o cerere de recunoaștere a notorietății (din 10.03.2010) și cu o cerere repetată (din 21.04.2010) de anulare a mărcii "E" la ÎI "Service-Arama", situație pe care deja există o decizie definitivă din 16 aprilie 2008. Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2013 s-a decis a menține hotărârea Curții de Apel Chișinău prin care s-a recunoscut notorie marca "E" după SRL "Ergolemn". Prin decizia Curții Supreme de Justiție 30 octombrie 2013 s-a decis a declara nulă marca "E" înregistrată de către AGEPI conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.14501 după titularul ÎI "Service-Arama". În rezultat s-a iscat o coliziune a deciziilor judiciare. Ca consecință a coliziunii deciziilor judiciare s-a produs și coliziunea mărcilor înregistrate și anume: marca nr.14501 titular ÎI "Service-Arama", cesionată parțial SRL "Elio Design" nr.14501A; cu marca nr.16826, devenită marcă notorie nr.23. În acest sens instanța decide că sunt aplicabile prevederile legale din art.3 al Legii privind protecția mărcilor. Drepturile asupra mărcii sînt dobîndite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie. În situația dată instanța consideră că are prioritate de protejare înregistrarea mărcii nr.14501A a titularului SRL "Elio Design" ca fiind înregistrată înaintea înregistrării mărcii "E ERGOLEMN" nr.16826 (numărul mărcii notorii 23) pentru titularul SRL "Ergolemn" prin recunoașterea notorietății.

Reieșind din situația constatată în ședința de judecată, anume existența a mai multor decizii judiciare în vigoare dar care se contrapun și care expun în mod diferit situația privind titularul (proprietarul) mărcii figurative "E" în clasa 20-mobilă, instanța decide ca fiind aplicabilă în speța dată prevederea legală a art.3 al Legii privind protecția mărcilor drepturile asupra mărcii sînt dobîndite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie. Instanța consideră că prioritară este protejarea înregistrării mărcii nr.14501A a titularului SRL "Elio Design" ca fiind înregistrată înaintea înregistrării mărcii "E ERGOLEMN" nr.16826 (ulterior marcă notorie nr.23) pentru titularul SRL "Ergolemn" prin recunoașterea notorietății. În urma probelor examinate în ședință, obținerea înregistrării notorietății mărcii "E ERGOLEMN" de către pîrît instanța o interpretează ca obținută în urma folosirii și promovării ilegale a mărcii "E ERGOLEMN" nr.16826, din care a derivat notorietatea mărcii notorii nr.23.

Mai mult ca atît acțiunile SRL "Ergolemn", care s-a adresat odată în instanță cu o cerere de recunoaștere a acțiunilor drept concurență neloială și anularea certificatului de înregistrare a mărcii, cerere care în final a fost respinsă și menținută prin decizia Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008, irevocabilă de la pronunțare, apoi repetat se adresează cu o cerere aparent legală, dar repetată privind anularea mărcii "E", instanța le interpretează ca un recurs camuflat la decizia Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008, fapt ce încalcă respectarea principiului *res iudicata* (f.d. 25-30).

În conformitate cu art. 123 alin. (2) CPC, faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă (decizie Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008) într-o pricină civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sînt obligatorii pentru instanța care judecă pricina și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleași persoane, constatările reținute prin hotărârea judecătorească irevocabilă dată într-un alt proces nu se cer a fi dovedite (art. 123 al. (1) CPC).

În lumina principiului autorității de lucru judecat, instanța de apel reține că o hotărâre judecătorească prin care s-au stabilit faptele enunțate, cît și constatările reținute în mod irevocabil, se bucură de prezumția absolută de adevăr și nu pot fi contrazise printr-o altă hotărâre. Răsturnarea puterii lucrului judecat, printr-o reluare a judecării într-o nouă acțiune între părți, determină o instabilitate a raporturilor juridice civile, care, odată stabilite printr-o hotărâre judecătorească cu caracter irevocabil, intră în sfera raporturilor de ordine publică, pe care părțile nu o pot modifica nici în situația în care ar exista acordul lor.

La acest aliniat instanța ține a se conduce de practica CEDO, care consideră anularea unei decizii definitive situație existentă în speța noastră privind decizia Curții Supreme de Justiție din 16 aprilie 2008 contrapusă cu decizia Curții Supreme de Justiție din 23 octombrie 2013 ca încălcarea articolului 6 din Convenție pe motiv că anularea unei decizii definitive este contrară principiului securității raporturilor juridice. În acest sens, instanța reține cauze *Brumărescu vs. România* nr.28342/95 din 28.10.1999; cauza *Popov /nr.2/ vs. Moldova* nr.19960/04 din 06.12.2005; cauza *Eugenia și Doina Duca vs. Moldova* nr.75/07 din 03.03.2009; cauza *Roșca vs. Moldova* nr.6267/02 din 22.03.2009.

Astfel, din considerentele menționate mai sus și conform prevederilor legale enunțate, instanța de judecată ajunge la concluzia cu privire la admiterea integrală a acțiunii depuse de SRL "Elio Design" împotriva SRL "Ergolemn" intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la declararea nulității mărcii și radierea din registru a înscrisurilor referitor la marcă, ca fiind întemeiată.

În baza celor expuse și conform prevederilor art.art.21, 22 al Legii cu privire la protecția mărcilor, art.238-241 Cod de procedură Civilă, Curtea de Apel Chișinău,

H O T Ă R Ă Ș T E :

A admite integral cererea de chemare în judecată a Societății cu Răspundere Limitată "Elio Design" împotriva Societății cu Răspundere Limitată "Ergolemn", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la declararea nulității mărcii și radierea din registru a înscrisurilor referitor la marcă ca întemeiată.

A declara nulitatea mărcii nr.16826 din 09 martie 2006, înregistrată după Societatea cu Răspundere Limitată "ERGOLEMN".

A obliga Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a radia din Registrul Național al Mărcilor marca nr.16826 din 09 martie 2006, înregistrată după Societatea cu Răspundere Limitată "ERGOLEMN".

A declara nulă marca notorie cu numărul 23 "E ERGOLEMN", înregistrată după Societatea cu Răspundere Limitată "ERGOLEMN".

A obliga Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a radia din Registrul mărcilor notorii marca "E ERGOLEMN" numărul mărcii notorii 23, înregistrată după Societatea cu Răspundere Limitată "ERGOLEMN".

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 zile de la pronunțare, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Judecătorul

Iulia Cimpoi