Dosar nr. 2c-1723/2023

12-2c-44139-29062018

H O T Ă R Î R E

în numele Legii

28 noiembrie 2023 **mun. Chişinău**

Judecătoria Chişinău (sediul Centru)

instanța compusă din

preşedintele şedinței, judecător Igor Pulbere

grefier Mădălina Ungureanu

a judecat în ședință publică cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Keramin Grup” către SRL „Bomi-Servis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată,

acțiunea reconvențională înaintată de SRL „Bomi-Servis” către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SAP ÎIS „Interkerama” privind constarea acționării cu rea-credință la înregistrarea mărcii, anularea mărcii, repararea prejudiciului cauzat prin venitul ratat, încasarea cheltuielilor suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfii și a cheltuielilor de judecare a cauzei și

acțiunea civilă conexată intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SAP ÎIS „Interkerama” SRL către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SRL „Bomi-Servis” și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea mărcii, -

c o n s t a t ă

La 25 august 2018, SRL „Keramin Grup” a depus cerere de chemare în judecată către SRL „Bomi-Servis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivare reclamantul a indicat că SRL „Keramin Grup” și pîrîtul SRL „Bomi-Servis” sunt companii specializate în vînzare a materialelor de construcție, printre care și plăci din ceramică pentru pereți și podele. Reclamantul SRL „Keramin Grup” este titularul mărcii comerciale individuale figurative Inter Cerama, la clasa 19 pentru categoria de produse: plăci din ceramică pentru pereți și podele. Marca Comercială Inter Cerama a fost înregistrată pe numele reclamantului SRL „Keramin Grup” de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin decizia din data de 24 decembrie 2014, fiind emis Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 26623. Perioada de protecție se întinde pe perioada 15 mai 2014 – 15 mai 2024.

Invocă reclamantul că la 12 iunie 2018 a primit prin email, iar a a doua zi pe suport de hîrtie notificarea Biroului vamal Nord nr. 28/31-8520, prin care a fost informat, că la Biroul vamal Nord, ZCV Drochia a fost reținut un lot de marfă marcate cu marca comercială Inter Cerama și anume: plăci de ceramică pentru podea și pentru acoperit pereții glazurate în asortiment – 3875.6672 m2; detalii fasonate - 96,0265 m2, în 3 345 cutii. Susține că reclamantul conform notificării, urma să inspecteză marfa, și în termenul de 10 zile lucrătoare să informeze Biroul vamal Nord despre intențiile cu referire la apărarea drepturilor, conform art. 304 din Codul vamal.

Afirmă că la 18 iunie 2018, reprezentanții SRL „Keramin Grup” - directorul comercial Elena Gîncu și avocatul Gheorghe Iudin, împreună cu executorul judecătoresc Guțu Vitalie, s-au prezentat la punctul vamal Intern Drochia, au examinat vagonul feroviar nr. 524 reținut de organele vamale și sigilat după efectuarea controlului vamal și au prelevat, în calitate de mostre 2 cutii cu plăci de ceramică.

Invocă că de către colaboratorul vamal Inspector Superior a ZCV DROCHIA PVI BĂLȚI, Marionela Ciumac a fost întocmit procesul verbal de prelevare a mostrelor de mărfuri ce urmează a fi distruse. Conform actului de constatare întocmit de executorul judecătoresc, procesul verbal de prelevare a mostrelor de mărfuri ce urmează a fi distruse, din vagon au fost prelevate mostre: o cutie cu 7 plăci de ceramică cu mărime 43*43, producător ЧАО «Предприятие с иностранными инвестициями «Интеркерама», Украина, model TOWNWOOD, pe versoul plăcilor de ceramică fiind imprimată marca INTER CERAMA; O cutie cu 9 plăci de ceramică cu mărimea 23*60, producător ЧАО «Предприятие с иностранными инвестициями «Интеркерама», Украина, model DOLORIAN, pe versoul plăcilor de ceramică fiind imprimată marca INTER CERAMA.

Relatează că s-a constatat că pe mostrele prelevate pentru examinare din lotul de marfa prezentat în vamă de către pîrîtul SRL „Bomi-Servis”, pe versoul plăcilor de ceramică este imprimată marca INTER CERAMA al cărei titular în Republica Moldova este reclamantul SRL „Keramin Grup”. Astfel, consideră că, se demonstrează cu certitudine încălcarea de către pîrîtul SRL „Bomi-Servis” a drepturilor conferite de marca comercială INTER CERAMA, înregistrată pe numele reclamantei SRL „Keramin Grup”. Bazîndu-se pe prevederile stabilite la art. 1423 Cod civil, reclamantul și-a estimat prejudiciul material la suma de 114 573,32 lei.

Făcînd trimitere la prevederile art. art. 2, 6, 9, 15, 61, 69, 72 din Legea privind protecția mărcilor din 29 februarie 2008, solicită reclamantul constatarea faptului încălcării de către pîrîta SRL „Bomi-Servis” a drepturilor reclamantului SRL „Keramin Grup” ce decurg din marca comercială Inter Cerama, înregistrată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin decizia din 24 decembrie 2014, confirmată prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 26623; dispunerea retragerii din circuitul comercial a produselor deținute de SRL „Bomi-Servis”, marcate cu marca comercială Inter Cerama, al cărei titular este SRL „Keramin Grup”; interzicerea SRL „Bomi-Servis” de a comercializa pe teritoriul Republicii Moldova a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, al către titular este SRL „Keramin Grup”; obligarea SRL „Bomi-Servis” de a repara SRL „Keramin Grup” prejudiciul material, evaluat de SRL „Keramin Grup” la valoarea de 114 573,32 lei; obligarea SRL „Bomi-Servis” de a compensa SRL „Keramin Grup” prejudiciul moral, în mărimea stabilită de instanța de judecată și compensarea cheltuielilor de judecată.

La 17 august 2018, avocatul Iulian Iorga, în interesele SRL „Bomi-Servis” a depus acțiune reconvențională, prin care a explicat că o dată cu acțiunea principală, pîrîta la data de 15 mai 2014 a depus cerere de înregistrare a mărcii combinate INTER CERAMA, nr. de ordin 26623. Susține că anterior acestei date dar și ulterior, pîrîtul a întreținut relații comerciale cu reclamantul acțiunii reconvenționale, în mod special care au avut ca obiect vînzarea-cumpărarea plăcilor de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților, printre care erau și produse marcate cu marca INTER CERAMA, reprezentare grafică identică reprezentării grafice conform certificatului de înregistrare nr. de ordine 26623. Doar pe parcursul anilor 2012 - 2013, în baza relațiilor comerciale, reclamantul acțiunii reconvenționale a achiziționat de la pîrîtul, plăci de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților marcate cu marca INTER CERAMA, într-un volum total de 63 379 m^2 la o valoare totală de 4 929 215 lei.

Consideră că prin acțiunile de înregistrare a mărcii INTER CERAMA nr. de ordine 26623, pîrîtul pe acțiune reconvențională a urmărit scopul obținerii de foloase necuvenite, limitarea și chiar blocarea activității concurenților, ce se demonstrează și prin proiectul tranzacției de împăcare expediat în adresa SRL „Bomi-Servis", propunerea fiind respnsă de către reclamantul acțiunii reconvenționale.

Indică că producătorul ucrainean «Інтеркерама», confirmă că este titular de drepturi asupra reprezentării grafice identice, furnizînd și două certificate de înregistrare națională în Ucraina, ambele acoperind produse identice celora care vizează marca națională INTER CERAMA, nr. de ordine 26623 dar și ambele fiind înregistrate în Ucraina cu mult timp înainte de data depunerii mărcii pe numele pîrîtei, pînă în anul 2014. În baza relațiilor comerciale pe care le-a avut pîrîtul acțiunii reconvenționale, producătorul mărfurilor originale «Інтеркерама» i-a furnizat produse marcate cu semnul INTER CERAMA în volum de peste 250 000 m^2. A evidențiat că nu a existat nici un fel de permisiune dată pîrîtului pentru depunerea și înregistrarea mărcii producătorului pe numele său.

Susține că pîrîtul nu este producător de plăci de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților, aceasta însuși recunoaște că este specializată în vînzarea materialelor de construcție, printre care și a plăcilor ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților. Mai mult ca atît indică că pîrîtul nu a produs niciodată produse de această natură, distribuind doar plăcile de keramică pentru acoperirea podelelor și pereților a diferitor producători străini. Consideră că înregistrarea mărcii combinate INTER CERAMA s-a făcut în scop de blocaj, o dată ce nefiind producător, pîrîtul și-a asigurat astfel exclusivitatea pentru a putea împiedica concurenții săi să importe și să comercializeze plăcile de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților marcate cu semnul INTER CERAMA.

Relatează că pîrîtul a înregistrat o soluție grafică identică soluției grafice a mărcii originale, deținute de societatea ucraineană «Інтеркерама». Susține că pîrîtul a procedat în manieră identică și în privința altor mărci, care nu i-au aparținut niciodată, depunîndu-le spre înregistrare în procedura națională. În acest sens a idicat că pîrîtul a solicitat Oficiului național, înregistrarea soluțiilor grafice identice ale unor mărci cunoscute, care aparțin producătorilor originali - CERSANIT și OPOCZNO - în cazul ambelor producătorul original fiind CERSANIT SA (CERSANIT TRADE MARK), Polonia.

Evidențiază că la 15 mai 2014, data depunerii cererii de înregistrare a mărcii contestate, pîrîtul cunoștea faptul că plăcile de ceramică pentru perirea podelelor și pereților, marcate cu marca INTER CERAMA, erau fabricate de societatea ucraineană «Інтеркерама». Susține că aceste produse au fost importate în Moldova pînă la respectiva dată, de către pîrîtul în baza relațiilor contractuale pe care le avea cu societatea ucraineană «Інтеркерама»; aceste produse au fost livrate/distribuite de către pîrîtul pe teritoriul Moldovei, inclusiv pe seama relațiilor contractuale cu reclamantul acțiunii reconvenționale. Totodată, a menționat că există un conflict pe seama acțiunilor pîrîtului despre blocarea la frontieră a mărfurilor importate de reclamantul acțiunii reconvenționale cît și pe seama pretențiinilor adresate în acțiunea principală, iar împrejurările speței demonstrează că înregistrarea mărcii contestate este utilizată exclusiv în scopul blocării concurenților.

Susține că pîrîtul a săvîrșit o faptă ilicită prin blocarea activității reclamantei acțiunii reconvenționale în privința importului distribuirii corespunzătoare a poduselor originale, fabricate de societatea ucraineană «Інтеркерама». La 22 iunie 2018, în baza invoice-ului emis de SRL „Bomi-Servis”, reclamantul a avansat suma de 6 834,66 lei, cu titlu de onorariu pentru consultarea și întocmirea urgentă a proiectului opoziției la măsura reținerii mărfurilor conform dispoziției serviciului vamal. În opinia SRL „Bomi-Servis”, suma respectivă reprezintă un prejudiciu direct, cheltuieli suportate în legătură cu acţiunile SRL „Keramin Grup” de blocare.

Evidențiază că în legătură cu imposibilitatea SRL „Bomi-Servis” de a continua furnizarea de stocuri de marcă cu semnul INTER CERAMA datorita blocării mărfurilor la frontieră cît și a incertitudinii termenului în care acestea vor fi puse la dispoziție pentru realizarea înțelegerilor de vînzare-cumpărare, unul din partenerii reclamantei acțiunii reconvenționale, a refuzat să mai achiziționeze plăci de ceramică pentru podea și pentru acoperit pereții în cantitatea pe care o negociase anterior.

Evidențiază că odată anulată marca, în manieră retroactivă se consideră că aceasta nici nu a existat, iar măsurile de blocare dobîndesc un caracter fraudulos pe seama cărora reclamantul acțiunii reconvenționale nu a putut să desfășoare în mod obișnuit și fără perturbări activitatea sa economică, neavînd putință să distribuie vînzătorilor locali stocuri necesare pentru completarea stocurilor existente de plăci de ceramică. Piața plăcilor de ceramică este specifică datorita naturii produselor respective și preferințelor neunitare ale consumatorului final.

Susține că producătorul exportă un număr anumit de seturi de plăci de ceramic. Totodată, fiecare client avînd opțiuni personale, putînd exclude anumite elemente din compoziția finală fie aplică mai multe elemente decît prevăzute într-un set anumit. Pe seama acestor circumstanțe, stocurile la distribuitorii locali variază în permanență, iar pentru buna desfășurare a activității de distribuție stocurile sunt periodic completate cu noi livrări de la producător.

Afirmă că acțiunile SRL „Keramin Grup" au produs un prejudiciu cuantificat la suma de 54 790,46 lei, care reprezintă suma profitului nerealizat în legătură cu depozitarea forțată a mărfurilor, care a făcut imposibilă vînzarea produselor originale, circumstanță care s-a datorat exclusiv comportamentului pîrîtului, care a obținut într-o manieră frauduloasă protecția unei mărci care nu-i aparține.

Totodată, indică că SRL „Keramin Grup" a făcut o declarație la serviciul vamal, prin care a confirmat că marfa care a constituit obiectul reținerii este originală și că pîrîtul nu are nici o obiecție față de importul mărfurilor respective, reiterînd că produsele sunt autentice, fabricate de producătorul acestora.

Indică că în legătură cu examinarea prezentei cauze SRL „Bomi-Servis" a suportat cheltuieli de asistență juridică în mărime de 19 549,10 lei și cheltuieli de traducere în sumă de 2 558,20 lei.

Solicită SRL „Bomi-Servis" anularea mărcii INTER CERAMA, nr. de ordine 26623, încasarea de la SRL „Keramin Grup" a sumei de 54 790,46 lei, cu titlu de despăgubire a prejudiciului cauzat, sub forma venitului ratat și a sumei de 6 834,66 lei cu titlu de prejudiciu cauzat în forma de cheltuieli necesare suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfurilor, încasarea cheltuielilor de asistență juridică în mărime de 19 549,10 lei și suma de 2 558,20 lei cu titlu de cheltuiei suportate în legătură cu adunarea și prezentarea probelor.

La 11 octombrie 2018, reprezentantul Agenției de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință, prin care a relatat faptul că reclamantul, SRL „Keramin Grup" este titularul mărcii combinate nr. 26623 din 15 mai 2014, înregistrată pentru produsele „plăci din ceramică pentru pereți și podele" din clasa 19, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. Culorile revendicate: alb, negru, roșu. Drepturile asupra mărcii sunt protejate și asigurate în limita reproducerii și în limita claselor de produse și servicii și în limita culorilor revendicate pentru care a fost înregistrată.

Afirmă că în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor, pentru oricare utilizare este necesară obținerea permisiunii corespunzătoare de la titularul de drepturi. Respectiv, oricare dintre acțiunile menționate în art. 9 alin. (2) al Legii nr. 38/2008, săvîrșite fără acordul titularului, pentru produsele pentru care marca este înregistrată, va constitui încălcare de drepturi.

Referitor la pretenția reclamantului privind repararea prejudiciului material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii combinate a menționat că cerința respectivă poate fi admisă doar în cazul constatării de către instanța de judecată a încălcării dreptului exclusiv asupra mărcii comerciale nr. 26623 din 15 mai 2014. Iar în cazul constatării încălcării dreptului exclusiv, calcularea prejudiciului poate fi realizată reieșind din prevederile art. 72 ale Legii nr. 38/2008.

Totodată a menționat că în scopul determinării cuantumului prejudiciilor cauzate proprietarului în urma acțiunii ilicite, potrivit art. 5, alin. (4), lit. g) a Legii nr. 989-XV din 18 aprilie 2002 cu privire la activitatea de evaluare și Regulamentului cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 783 din 30 iunie 2003, evaluarea acestora poate fi realizată de către evaluatorii obiectelor de proprietate intelectuală.

Referitor la încasarea din contul pîrîtului a prejudiciului moral, reprezentantul AGEPI a invocat prevederile art. art. 1422, 1423 Cod civil.

Reprezentantul SRL „Keramin Grup", avocatul Iudin Gheorghe, a depus referință la cererea reconvențională, prin care a explicat că reclamantul pe acțiunea inițială consideră că afirmațiile SRL „Bomi-Servis" cu privire la pretinsa rea-credință nu se încadrează în prevederile art. 21 alin. (1), lit. b) din Legea privind protecția mărcii. În acest sens indică că la momentul depunerii cererii anume solicitantul SRL „Keramin Grup" era de fapt persoana ce utiliza marca pe teritoriul Republicii Moldova cu bună credință.

Susține că solicitantul SRL „Keramin Grup" se ocupa de promovarea și plasarea produselor pe piața Republicii Moldova, iar interesul înregistrării a fost inacțiunea ЧАО «Интеркерама» de a-și înregistra marca precum și acordul tacit al acesteia ca SRL „Keramin Grup" să înregistreze marca Inter Cerama pe teritoriul Republicii Moldova.

Mai indică că SRL „Keramin Grup" nu a utilizat marca comercială Inter Cerama pentru produse care generează conflict cu o altă marcă. Marca Inter Cerama înregistrată de SRL „Keramin Grup" este identică cu marca Inter Cerama din Ucraina ce aparține producătorului și

nu există nici un conflict între aceste 2 mărci deoarece sunt înregistarte în 2 state diferite și nu există nici o altă marcă înregistrată similară sau identică pe teritoriul Republicii Moldova.

Relatează că în cazul de față, SRL „Keramin Grup" a folosit marca comercială Inter Cerama în scop comercial, și nu doar în scop de blocaj.

Afirmă că SRL „Keramin Grup" este pusă în situația de a nu-și putea argumenta poziția sub aspect legal și sub aspect probatoriu, deoarece nu este clar care anume pasaj din art. 21 din Legea privind protecția mărcii este invocat de SRL „Bomi-Servis" cu privire la nulitate și rea-credință.

Consideră SRL „Keramin Grup" că cerințele de încasare în favoarea SRL „Bomi-Servis" a pretinsului prejudiciu sunt neîntemeiate ca urmare a netemeiniciei cerinței de bază privind declararea nulității mărcii.

La 29 ianuarie 2019, avocatul Gheorghe Iudin, în interesele SRL „Keramin Grup", a depus cerere privind majorarea pretențiilor din acțiune, potrivit căreia suplimentar la pretențiile indicate în cererea de chemare în judecată inițială, solicită reclamantul pe acțiunea inițială, încasarea de la SRL „Bomi-Servis" a sumei de 12 659 130 lei cu titlu de prejudiciu material, ce constă din venitul ratat, ca urmare a folosirii ilegale de către SRL „Bomi-Servis" pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii comerciale în perioada 15 mai 2014 - 25 iunie 2018.

În susținerea cerinței suplimentare a indicat că pe parcursul lunilor iulie - august 2018, între reclamantul și pîrîtul au fost purtate negocieri, prin care s-a încercat găsirea unei soluții din situația creată, la care a participat și producătorul mărfii ЧАО «Интеркерама». În cadrul negocierilor pîrîta SRL „Bomi-Servis" a invocat că poziția acesteia pe piață nu poate fi neglijată deoarece aceasta are o cotă pe piață în vînzări comparabilă cu cea a reclamantei. ЧАО «Интеркерама» a confirmat livrarea către SRL „Bomi-Servis" a unor cantități impunătoare de asemenea marfă, doar în perioada estimată 2016 – 2018, fiind în jur de 450 000 metri patrați. Reclamantul a calculat prejudiciul sub formă de venit ratat în valoare de 12 659 130 lei, reieșind din cantitatea de 450 000 metri patrați declarați de producător ca fiind livrați către SRL „Bomi-Servis", avînd în vedere prețul mediu de realizare și adaosul comercial mediu aplicat de reclamanta SRL „Keramin Grup" la producția marcată cu marca comercială Inter Cerama.

Intervenientul accesoriu pe acțiunea reconvențională Inter Cerama, avocatul Vladislav Roșca a depus referința, potrivit căreia a confirmat faptul că Inter Cerama nu a fost informată de către SRL „Keramin Grup" despre intenția de a depune și înregistra marca ce aparține intervenientului accesoriu pe numele său. Susține reprezentantul intervenientului accesoriu că

Inter Cerama nu a primit în acest sens din partea SRL „Keramin Grup” careva informație și nu a autorizat compania pentru a înregistra pe numele său în Moldova, marca Inter Cerama în nici o formă grafică și pentru nici un fel de produse. Consideră că înregistrarea mărcii a avut scopul de a bloca activitatea altor distribuitori locali din Moldova, a produselor - teracotă pentru acoperire suprafețelor, marcate cu semnul distinctiv Inter Cerama.

Menționează că pîrîtul anterior înregistrării mărcii combinate dar și ulterior, a întreținut relații comerciale atît cu intervenientul accesoriu Inter Cerama cît și cu reclamantul. Relațiile comerciale întreținute atît cu intervenientul accesoriu cît și cu reclamantul acțiunii reconvenționale, au avut ca obiect vînzarea-cumpărarea plăcilor de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților, printre care erau și produse marcate cu marca Inter Cerama, reprezentare grafică identică reprezentării grafice conform certificatului de înregistrare nr. de ordine 26623. Doar pe parcursul anilor 2012 - 2013, în baza relațiilor comerciale, reclamantul acțiunii reconvenționale a achiziționat de la pîrît, plăci de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților marcate cu marca Inter Cerama, într-un volum total de 63 379 m^2, la o valoare totală de 4 929 215 lei.

Mai indică că în baza contractelor încheiate cu pîrît, intervenientul accesoriu „Interkerama” SRL a livrat, iar SRL „Keramin Grup” a importat, începînd cu anul 2009 - 250000 m^2 de teracotă marcată cu semnul Inter Cerama la o valoare totală de peste 2 milioane dolari SUA.

Afirmă că Inter Cerama împreună cu SRL „Keramin Grup” au negociat și semnat contractul de cesiune a mărcii naționale Inter Cerama, nr. de ordin 26623, pîrîtul SRL „Keramin Grup” în calitate de cedent, conform prevederilor pct. 3.7. din respectivul contract de cesiune a mărcii, și-a asumat obligația că marca comercială obiect al contractului și drepturile rezultate din aceasta nu fac obiectul unui litigiu și/sau litigii dintre cedent și terți și/sau între terțe părți, indiferent de faptul dacă litigiul a fost sau nu transmis spre soluționare instanțelor de judecată competente, iar în cazul în care litigiul se află pe rolul instanțelor de judecată, cedentul va renunța la acțiune și la pretențiile înaintate. Însă SRL „Keramin Grup” continuă să pretindă asupra dreptului material privind mărcile din care rezultă exclusivitatea asupra acestei mărci și atributul de a cere interzicerea utilizării mărcii de către oricare terți. Totodată, SRL „Keramin Grup” nu doar că își menține acțiunea împotriva SRL „Bomi-Servis”, dar a și depus o cerere de majorare a pretențiilor.

Relatează că partenerul reclamantei acțiunii reconvenționale – „Unexportprod” SRL, a refuzat să mai achiziționeze plăci de ceramică pentru podea și pentru acoperit pereții în cantitatea pe care o negociase anterior, pe seama imposibilității continuării furnizării de stocuri de marcă marcată cu semnul Inter Cerama datorită blocării mărfurilor la frontieră cît și a incertitudinii termenului în care acestea vor fi puse la dispoziție pentru realizarea înțelegerilor de vînzare-cumpărare.

Declară că măsurile de blocare a importului în condițiile înregistrării mărcii cu rea-credință comportă un caracter fraudulos pe seama cărora reclamantul acțiunii reconvenționale nu a putut să desfășoare în mod obișnuit și fără perturbări activitatea sa economică, neavînd putință să distribuie vînzătorilor locali stocuri necesare pentru completarea stocurilor existente de plăci de ceramică.

Consideră intervenientul accesoriu că declarația facută de SRL „Keramin Grup” autorității vamale, trebuie cercetată împreună cu notificarea pe care pîrîtul a facut-o autorității vamale la 05 iulie 2018, prin care a confirmat autorității vamale faptul că marfa care a constituit obiectul reținerii conform invoice-ului nr. 3800 din 01 iunie 2018 și declarației vamale a exportatorului nr. UA/0033184723, este originală și că pîrîta nu are nici o obiecție față de importul mărfurilor respective, reiterînd că produsele sunt autentice, fabricate de producătorul acestora.

Afirmă Inter Cerama că este titular de drepturi asupra reprezentării grafice identice, deținînd în acest sens două certificate de înregistrare națională în Ucraina, ambele acoperind produse identice celora care vizează marca națională Inter Cerama, nr. de ordine 26623 dar și ambele fiind înregistrate în Ucraina cu mult timp înainte de data depunerii mărcii pe numele pîrîtului. Susține că în baza relațiilor comerciale pe care le-a avut cu pîrîtul acțiunii reconvenționale, Inter Cerama a livrat produse marcate cu semnul Inter Cerama în volum de peste 250 000 m^2. Totodată, a invocat fatul că nu a existat nici un fel de permisiune dată pîrîtului pentru depunerea și înregistrarea pe numele său a mărcii producătorului - societatea InterKerama.

Relatează că pîrîtul a înregistrat o soluție grafică identică soluției grafice a mărcii originale, deținute de Inter Cerama. Această identitate vizuală dintre marca producătorului ucrainean și marca revendicată de pîrîtul în acțiunea principală, în opinia reprezentantului intervenientului accesoriu confirmă încă o dată că înregistrarea mărcii s-a făcut cu rea-credință.

Susține că reieșind din extrasele certificate cît din registrul național al mărcilor din Moldova, cu privire la datele mărcilor depuse pe numele pîrîtului, atît și extrase din registrele electronice

consolidate, se confirmă faptul că pe parcursul timpului, pîrîtul a solicitat AGEPI, înregistrarea soluțiilor grafice identice ale unor mărci cunoscute, care aparțin producătorilor originali - CERSANIT și OPOCZNO - în cazul ambelor producătorul original fiind „Cersanit" SA și Cersanit Trade Mark, Polonia. Consideră că aceste coincidențe întăresc afirmația relei credințe a pîrîtei în momentul în care a depus spre înregistrare soluția grafică identică a mărcii originale Inter Cerama, a cărei producător este compania ucraineană InterKerama.

Solicită intervenientul accesoriu InterKerama respingerea integrală a acțiunii principale formulate de SRL „Keramin Grup".

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 27 martie 2019, s-a dispus conexarea cauzei civile nr. 2-2346/18 intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SAPÎIS „Interkerama" către SRL „Keramin Grup", intervenient accesoriu SRL „Bomi-Servis", Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea mărcii cu cauza civilă nr. 2c-289/18 intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Keramin Grup" împotriva SRL „Bomi-Servis", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată și acțiunea reconvențională intentată de SRL „Bomi-Servis" împotriva SRL „Keramin Grup", intervenient accesoriu Societatea pe Acțiuni Privată Întreprinderea cu Investiții Străine „Interkerama" privind constarea acționării cu rea-credință la înregistrarea mărcii, anularea mărcii, repararea prejudiciului cauzat prin venitul ratat, și încasarea cheltuielilor.

Potrivit cererii de chemare în judecată depusă de „Intercerama" SA către SRL „Keramin Grup", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SRL „Bomi-Servis" cu privire la anularea mărcii, la 16 august 2018 (cauza nr. 2c-1723/2023 conexată cu cauza nr. 2c-289/18), înregistrată la 25 decembrie 2007 prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 86108 și la 25 aprilie 2008 prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 90954 eliberat de Departamentul de Stat de Proprietate Intelectuală al Ministerului Educației și Științei al Ucrainei, reclamantul „Intercerama" SA, a devenit titularul mărcii „Intercerama", pentru clasa de produse/servicii 19, clasificate conform Clasificării Internaționale de Produselor și Servicii, pe o durată inițială de protecție a mărcii de 10 ani. Ulterior, la 17 mai 2017 ambele certificate de

înregistrare a mărcii au fost prelungite, astfel, termenul de protecție a mărcii înregistrate expiră la 27 septembrie 2027.

Relatează că începînd cu perioada anului 2008, reclamantul a inițiat relațiile sale comerciale cu Republica Moldova, încheind contracte cu SRL „Exim-Construct", SRL „Carolina Guțu", SRL „Keramin Grup" și SRL „Bomi-Servis".

Subliniază că din anul 2010, au fost stabilite relații contractuale în Republica Moldova cu întreprinderea pîrîtă SRL „Keramin Grup", conform contractului de vînzare cumpărare nr. 07/12. Pe parcursul acestei perioade, pîrîtul a achiziționat mărfurile produse de reclamant, în special gresie nemetalică, gresie nemetalică de construcție și gresie nemetalică de pardoseală, produse care sunt marcate cu marca „Intercerama".

Indică că relațiile comerciale cu pîrîtul se referă doar la transmiterea dreptului de proprietate asupra mărfurilor produse de către reclamant și nu a fost stabilit nici un alt tip de raport, care să acorde pîrîtului vreun drept de exclusivitate sau vreun drept de reprezentare a reclamantului în Republica Moldova.

Enunță că a fost informat de către SRL „Bomi-Servis" despre faptul că de către Serviciul Vamal al Republicii Moldova a fost suspendată procedura de import a mărfurilor procurate de la SRL „Bomi-Servis", în legătură cu înregistrarea mărcii „Intercerama" de către SRL „Keramin Grup". Lotul reținut reprezintă produse originale produse de către reclamant cu marca „Intercerama", furnizarea acestora către SRL „Bomi-Servis" avînd loc în temeiul contractului nr. 16/07 încheiat la 16 iulie 2015.

Declară că SRL „Keramin Grup" a depus cererea de înregistrare a mărcii „Intercerama", marcă identică cu cea a reclamantului, iar prin decizia din 24 decembrie 2014, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a înregistrat marca combinată „Intercerama"pentru clasa de produse 19, conform Clasificării de la Nisa.

Accentuează că prin înregistrarea mărcii „Intercerama" de către SRL „Keramin Grup" au fost încălcate drepturile exclusive de proprietate industrială deținute de reclamant, deoarece marca înregistrată de către pîrît este identică cu cea anterior înregistrată de către reclamant, care conține aceleași clase de produse/servicii, și anume 19 potrivit Clasificatorului Nisa, lipsită de caracter distinctiv, care în consecință duce în eroare consumatorul.

Remarcă faptul că, marca „Intercerama" înregistrată de către pîrîtul SRL „Keramin Grup" este lipsită de caracter distinctiv în raport cu marca „Intercerama" înregistrată de reclamant cu

mult anterior primei. Consideră că aceasta induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea, natura produsului și/sau a serviciului. Astfel, prin înregistrarea unei mărci similare în Republica Moldova se creează confuzii la deosebirea produselor și/sau serviciilor.

Consideră că luînd în considerație prevederile art. art. 5, 7, 8, 21, 22 din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, art. 2, 10 din Convenția de la Paris pentru protecția Proprietății Industriale din 20 marte 1883, ratificată de Republica Moldova prin HP nr. 1328-XII din 11.03.1993, este constatat faptul că, înregistrarea mărcii „Intercerama" de către pîrît, constituie o ingerință nejustificată a dreptului la libertatea creației, situație care cade sub incidența art. 33 din Constituția Republicii Moldova, precum și sub incidența art. 1 la Primul Protocol Adițional la CEDO.

Solicită admiterea acțiunii cu anularea înregistrării mărcii combinate „Intercerama" înregistrate pe numele SRL „Keramin Grup", cu nr. de deposit 035105, pentru clasele 19, cu anularea deciziei AGEPI din 24 decembrie 2014 de înregistrare a mărcii.

La 11 octombrie 2018, avocatul Iulian E. Iorga a depus referință prin care suplimentar la cele relatate în acțiune reconvențională a explicat că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii 15 mai 2014, pîrîtul a cunoscut faptul că plăcile de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților, marcate cu marca Inter Cerama, erau fabricate de societatea ucraineană „Інтеркерама". Susține că produsele respective au fost importate în Moldova pînă la respectiva dată, de către pîrîtul în urma relațiilor contractuale pe care le avea cu societatea ucraineană „Інтеркерама". Mai indică că aceste produse au fost livrate/distribuite de către pîrît pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv pe seama relațiilor contractuale cu intervenientul SRL „Bomi-Servis". Afirmă că există un conflict pe seama acțiunilor pîrîtului despre blocarea la frontieră a mărfurilor importate de SRL „Bomi-Servis" cît și pe seama pretențiilor adresate în acțiunea principală. Consideră că împrejurările speței demonstrează că înregistrarea mărcii contestate este utilizată exclusiv în scopul blocării concurenților.

La 10 octombrie 2018, reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință la cererea de chemare în judecată, prin care a explicat că cererea de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 035105 din 15 mai 2014 a fost depusă de solicitantul SRL „Keramin Grup", pentru produsele și serviciile din clasele: 19 - plăci din ceramică pentru pereți și podele; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de

birou, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

A invocat avizul provizoriu, potrivit căruia s-a constatat că la înregistrarea mărcii Inter Cerama se opune cererea internațională Интеркерама nr. IR 1191874 din 09 august 2013 cu prioritate din 26 februarie 2013, solicitant Aktsionerno Droujestvo „BULGARTABAC-HOLDING", „Graf Ignatiev" str. 62, BG-1000 SOFIA (BG), depusă spre înregistare pentru serviciile din clasa 35 conform CIPS, înregistrarea fiind posibilă numai pentru produsele solicitate din clasa 19 conform CIPS. La 15 decembrie 2014, solicitantul SRL „Keramin Grup" și-a exprimat acordul înregistrării mărcii conform avizului provizoriu. Astfel, la data data de 24 decembrie 2014 a fost eisă decizia de înregistrare a mărcii cu nr. 26623 din 15 mai 2014 pentru produsele din clasa 19 conform CIPS pe numele titularului SRL „Keramin Grup".

Susține că toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii Inter Cerama nr. 26623 din 15 mai 2014 au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 și ale Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13 august 2009.

Referitor la capătul de cerere privind constatarea faptului că SRL „Keramin Grup" a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii a menționat obligația de a acționa cu bună-credință ce reiese din prevederile art. 9 al Codului civil, menționînd că în confomitate cu prevederile art. 21 alin. (1), lit. b) al Legii nr. 38/2008, persoana interesele cărei îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita instanței anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.

Indică faptul că AGEPI, în calitatea sa de autoritate administrativă centrală, împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală, confirmă înregistrarea mărcii Inter Cerama nr. 26623 din 15 mai 2014, pentru produse din clasa 19 conform CIPS pe numele titularului SRL „Keramin Grup". Totodată, a lăsat la discreția instanței constatarea faptului că pîrîtul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de părți, în rest a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Avocatul Iulian E. Iorga a depus pledoarii în scris, prin care a explicat că, SA „Intercerama" este un vestit producător ucrainean de teracotă pentru acoperirea suprafețelor. Susține că SA „Intercerama" a început activitatea în anul 2005, diversificînd de-a lungul timpului gama de

produse și calitatea acestora. În principal, SA „Intercerama” a ocupat nișa teracotei clasa premium. Datorită calității înalte, a materialelor folosite la fabricarea produselor sale, tehnologiilor moderne implementate, SA „Intercerama” a dobîndit un renume pe piața Europeană a plăcilor de ceramică pentru acoperirea fețelor. SA „Intercerama” a înregistrat mai multe mărci în Ucraina, dar și în străinătate, printre care brand-ul de bază al său - Inter Cerama.

Susține că prima înregistrare națională a mărcii Inter Cerama datează cu anul 2007 - cu nr. de ordine 86108 - reprezentarea color a brand-ului, ulterior fiind obținută o înregistrare a reprezentării monocrome a brand-ului Inter Cerama, cu nr. de ordine 90954. Mai indică că mărcile menționate constituie obiectul înregistrărilor naționale în Ucraina, care se bucură de protecție și acum în Ucraina cu prioritate din anul 2008, pentru produsele cuprinse în clasa CIPS 19 din Regulamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, care include și teracota pentru acoperirea suprafețelor.

Subliniază că înregistrări naționale, constituie bazele înregistrărilor internaționale Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891 și Protocolului referitor la imentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989. Intervenientul deține înregistrările internaționale nr. 1444911 - Inter Cerama (versiunea color) și nr. 82 - Inter Cerama (versiunea monocromă). Aceste înregistrări internaționale s-au făcut cu desemnarea următoarelor jurisdicții în care s-a revendicat protecția semnelor Inter Cerama: *Armenia Austria (AT), Australia (AU), Azerbaidjan (AZ), Bulgaria (BG), Bahrain (BH), Belarus (BY), Federația Elvețiană (CH), China (CN), Republica Cehă (CZ), Germania (DE), Danemarca (DK), Algeria (DZ), Estonia (EE), Spania (ES), Finlanda (FI), Franța (FR), Marea Britanie (GB), Georgia (GE), Grecia (GR), Ungaria (HU), Israel (IL), Italia (IT), Japonia (JP), Kîrgăzstan (KG), Republica Coreea (KR), Kazahstan (KZ), Lituania (LT), Letonia (LV), Republica Moldova (MD), Muntenegru (ME), Mexic (MX), Norvegia (NO), Noua Zeelandă (NZ), Polonia (PL), Portugalia (PT), Romînia (RO), Serbia (RS), Federația Rusă (RU), Suedia (SE), Singapore (SG), Slovenia (SI), Slovacia (SK), Tadjikistan (TJ), Turcia (TR) și Statele Unite ale Americii (US)*.

Evidențiază că în anul 2008, a fost semnat primul contract de distribuție în Moldova a produselor intervenientului marcate cu semnul Inter Cerama cu agentul economic local SC „Exim Contract” SRL. În anul 2009, a fost semnat un alt contract de distribuție în Moldova, a produselor intervenientului marcate cu semnul Inter Cerama, cu agentul economic local SC

„Carolina Guțu” SRL. Pe parcursul derulării relațiilor contractuale, SC „Carolina Guțu” SRL a importat și distribuit pe piața Republicii Moldova aproximativ 10 000 m^2 de teracotă marcată cu semnul Inter Cerama.

Declară că începînd cu anul 2010, au fost stabilite relațiile contractuale în Republica Moldova, prin semnarea contractelor de vînzare cumpărare, a produselor fabricate de SA „Intercerama”, marcate cu semnul distinctiv Inter Cerama cu pîrîtul din acțiunile reconvențională și cu întreprinderea moldovenească SRL „Keramin Grup”. Mai indică că, aceste relații contractuale au avut natura juridică doar a transferului proprietății asupra produselor fabricate de SRL „Bomi-Servis”, neimplicînd nici un alt fel de relații, în mod particular nefiind acordată nici un fel de exclusivitate și nici un fel împuternicire de reprezentare. Negocierile corespunzătoare au fost petrecute din partea întreprinderii moldovenești „Keramin Grup” de către directorul acesteia, dna Ana Babin. SA „Intercerama” a confirmat în mod repetat faptul că nu a semnat cu nici o întreprindere moldovenească, contracte de agenție comercială, fie de reprezentare, fie de promovare, nici exclusivă și nici neexclusivă, iar acțiunile în nulitate sunt un mijloc de apărare a propriilor drepturi de proprietate intelectuală și intereselor bunei desfășurări a raporturilor contractuale pe care le are SA „Intercerama” și cu SRL „Bomi-Servis”.

Atenționează asupra faptului că depunerea spre înregistrare a mărcii contestate pe numele SRL „Keramin Grup” a fost săvîrșită, în cîteva zile după ce pîrîta a aflat despre faptul semnării de către SRL „Bomi-Servis” a unui contract similar, care a avut ca obiect vînzarea cumpărarea plăcilor de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților care purta marca CERSANIT, relație contractuală angajată nemijlocit cu producătorul acestor produse. Atenționează asupra faptului că în această perioadă de timp SRL „Bomi-Servis” și „Интеркерама” negociau livrări directe de marfa, ce pentru SRL „Keramin Grup” înseamnă pierderea unui client important, totodată fiind micșorat volumul vînzărilor a acestora.

Consideră că scopul înregistrării mărcii Inter Cerama a fost obținerea exclusivității ca urmare a unei asemenea înregistrări, și corespunzător blocarea posibilității și libertății altor agenți economici, în mod particular al SRL „Bomi-Servis” să importe plăcile de ceramică pentru acoperirea podelelor marcate cu semnul Inter Cerama direct de la producătorul acestora - societatea Интеркерама.

Evidențiază faptul că pîrîtul nu este producător de plăci de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților, ultima fiind specializată în vînzarea materialelor de construcție, printre

care și a plăcilor de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților, fapt ce reiese din extrasul existent la materialele pricinii, precum și din informația furnizată de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, Biroul Vamal Centru și Serviciul Fiscal de Stat, care prin răspunsurile depuse la cauză au confirmat instanței că SRL „Keramin Grup" practică exclusiv activitate de comerț nefiind producător. Pîrîtul nu a produs niciodată produse de această natură, distribuind doar plăcile de ceramică pentru acoperirea podelelor și pereților a diferitor producători străini, iar înregistrarea mărcii combinate Inter Cerama s-a făcut în scop de blocaj. O dată ce nefiind producător, pîrîtul și-a asigurat astfel exclusivitatea pentru a putea împiedica concurenții săi, inclusiv pe reclamantul acțiunii reconvenționale, să importe și comercializeze plăcile de ceramică rentru acoperirea podelelor și pereților marcate cu semnul Inter Cerama.

Reiterează SRL „Bomi-Servis" poziția expusă anterior, indicînd faptul că i-a fost cauzat de către SRL „Keramin Grup" un prejudiciu în sumă de 54 790,46 lei, suma ce reprezintă profitul nerealizat de către aceștia în legătură cu depozitarea forțată a mărfurilor care a făcut imposibilă vînzarea în perioada de pînă la depunerea prezentei cereri, a produselor originale, circumstanță care s-a datorat exclusiv comportamentului pîrîtului, care a obținut într-o manieră frauduloasă protecția unei mărci care nu-i aparține.

Referitor la cheltuielile de judecată a indicat că a suportat cheltuieli de asistență juridică în sumă de 19 549,10 lei, fapt confirmat prin ordin de plată nr. 21763 din 18 iulie 2018. Totodată a indicat că a suportat cheltuieli de traducere din limba rusă și ucraineană în romînă a contractelor, scrisorilor și altor înscrisuri la depunerea cererii de chemare în judecată, cheltuieile suportate fiind în sumă de 2 558,20 lei, ce se confimă prin ordinul de plată nr. 22789 din 09 august 2018. La fel idnică că la 15 ianuarie 2019, SRL „Bomi-Servis" a achitat suma de 9 822,80 lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică în cadrul acțiunii depuse la cererea Интеркерама împotriva SRL „Keramin Grup", conexată la cauza nr.2c-1723/2023.

Solicită reprezentantul SRL „Bomi-Servis" respingerea acțiunii depuse de SRL „Keramin Grup" împotriva SRL „Bomi-Servis"; admiterea acțiunii reconvenționale înaintate de SRL „Bomi-Servis" cu constatarea faptului că pîrîtul SRL „Keramin Grup" în momentul formulării cererii de înregistrare a mărcii combinate Inter Cerama la 15 mai 2014, cu nr. de ordine 26623, a acționat cu rea credință. Mai solicită dispunerea anulării mărcii combinate Inter Cerama, înregistrate la 15 mai 2014, cu nr. de ordine 26623, obligarea SRL „Keramin Grup" la plata în contul SRL „Bomi-Servis" a sumei de 54 790,46 lei cu titlu de despăgubire a prejudiciului

cauzat, sub forma venitului ratat și a sumei de 6 834,66 lei cu titlu prejudiciu cauzat în formă de cheltuieli necesare suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfurilor. Totodată, a solicitat admiterea integrală a acțiunii conexate la cererea de chemare în judecată depusă de Интеркерама către SRL „Keramin Grup". O dată cu admiterea acțiunii depusă de SRL „Bomi-Servis" solicită obligarea SRL „Keramin Grup" la achitarea sumei de 19 549,10 lei și 9 822,80 lei cu titlu de cheltuieli suportate în legătură cu asistența juridică acordată în prima instanță, precum și a sumei de 2 558,20 lei cu titlu de cheltuieli suportate în legătură cu adunarea și prezentarea probelor, în total cheltuieli de judecată în sumă de 31 930,10 lei.

Reprezentantul SRL „Keramin Grup", Ana Babin a prezentat pledoarii în scris, prin care a indicat că din materialele dosarului, inclusiv și cele prezentate de organul vamal, rezultă cu certitudine că pîrîtul SRL „Bomi Servis" a încercat să importe și să ofere spre comercializare produse identice pe care este înscrisă marca companiei reclamante.

Afirmă că SRL „Bomi Servis" a cunoscut despre faptul că această marcă este utilizată de către reclamantă, or, aceștia procura marfă cu inscripția „Inter Cerama" de la reclamant. Mai indică că, a fost publicat în BOPI anunțul privind înregistrarea mărcii, respectiv trebuia să cunoască despre acest fapt.

Consideră că sunt întrunite condițiile de atragere la răspundere și obligarea pîrîtului la despăgubirea reclamantului. În opinia SRL „Keramin Grup", SRL „Bomi Servis" trebuia să își manifeste diligența de a verifica înainte de a importa sau a comercializa anumite produse pe care este înscrisă o marcă comercială despre titularul acestei mărci pe teritoriul unde dorește să importe și să comercializeze.

Subliniază că nu a fost probat faptul acționării companiei „Keramin-Grup" SRL cu rea-credință la înregistrarea mărcii comerciale „Inter Cerama".

Indică faptul că părțile nu și-au exercitat pe deplin sarcina probațiunii în vederea demonstrării că anume pe teritoriul Republicii Moldova alt cineva decît SRL „Keramin-Grup" utiliza marca „Inter Cerama" și că SRL „Keramin Grup" a știut despre acest fapt. În acest sens indică că contractele ce atestă faptul că SRL „Bomi-Servis" avea produse cu inscripția „Inter Cerama" nu pot fi luate în considerare, or, această companie procura de la „Keramin-Grup" SRL produse cu inscripția „Inter Cerama", respectiv le utiliza exclusiv prin intermediul companiei „Keramin-Grup" SRL și cu acordul acestei companii cu o sferă teritorială de comercializare limitată.

Menționează că contractele încheiate între „Keramin-Grup” SRL și SRL „Bomi Servis”, datează cu anii 2012-2013, utlimul contract, conform pct. 11.3 a fost valabil pînă la 31 decembrie 2013, iar cererea de înregistrare a mărfii a fost înaintată la 15 mai 2014. Prin urmare, consideră reprezentantul „Keramin-Grup” SRL că probele respective nu pot demonstra faptul că la momentul înaintării cererii SRL „Bomi Servis” utiliza această marcă.

Afirmă reclamantul că aceste elemente probatorii nu confirmă instanței că un subiect independent de SRL „Keramin Grup” utiliza această marcă pe teritoriul Republicii Moldova și că „Keramin – Grup” SRL cunoștea acest fapt.

Mai notează că sunt declarative alegațiile SRL „Bomi Servis” în parte ce ține de faptul că intenția de a înregistra această marcă comercială a apărut la SRL „Keramin Grup” doar ca urmare a aflării despre relația contractuală dintre SRL „Bomi Servis” și „Intercerama” SA. Iar reieșind din informațiile oferite de către administratorul companiei SRL „Keramin Grup” despre existența acestui contract compania a aflat doar atunci cînd organul vamal a informat despre acest fapt, deci este vorba despre anul 2018, alte probe ce atestă că compania SRL „Keramin Grup” a cunoscut despre contractul dintre SRL „Bomi Servis” și „Intercerama” SA nu sunt. În acest sens, a reiterat poziția sa că SRL „Keramin Grup” a acționat cu bună credință.

Relatează că contractul între SRL „Bomi Servis” și „Intercerama” SA a fost încheiat la 16 iulie 2015, dar data de depozit a mărcii este 15 mai 2014. Astfel, consideră că nu poate fi reținut faptul că SRL „Keramin Grup” a acționat cu rea-intenție și faptul că SRL „Keramin Grup” a înregistrat marca doar din considerentul că SRL „Bomi Servis” și „Intercerama” SA, au semnat contractul de colaborare, or, cererea de înregistrare a fost depusă anterior semnării contractului.

Referitor la cele ivocate în acțiune reconvențională, precum că SRL „Keramin Grup” la momentul depunerii cererii, nu era producător de plăci din ceramic, invocă că legislația în vigoare nu prevede că la momentul înregistrării solicitantul trebuie să fie producător.

Menționează cu referire la contractele nr. 95/09 din 10 iunie 2009, nr. 51/08 din 01 august 2008, nr. 07/12 din 07 decembrie 2010, că aceste contracte în calitate de probă nu confirmă faptul că acestea companii au importat în Republica Moldova produse cu marca „Inter Cerama” și le-au utilizat expres pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, aceste probe nu demonstrează elementul de cunoaștere a SRL „Keramin Grup” că la momentul depunerii cererii companiile vizate în contractele de mai sus utilizau această marcă. Susține că la materialele dosarului nu a fost prezentat nici o scrisoare de trăsură, care ar atestat faptul că marfa a fost transportată în

Republica Moldova, în corespundere cu prevederile art. 994 alin. (1) din Codul Civil (în vigoare la momentul încheierii contractelor nr. 95/09 din 10 iunie 2009, nr. 51/08 din 01 august 2008, nr. 07/12 din 07 decembrie 2010), contractul de transport este constatat printr-o scrisoare de trăsură, conosament sau alt document echivalent.

Evidențiază că prin contractele anexate în calitate de probe, nu se confirmă în sensul art. 121 Cod de procedruă civilă, însăși utilizarea de către alte companii a mărcii „Inter Cerama" pe teritoriul Republicii Moldova la momentul depunerii cererii de către solicitantul „Keramin Grup", și nici nu se demonstrează cunoașterea acestui fapt de către SRL „Keramin - Grup". Or, în acest sens nu au fost prezentate anumite declarații vamale de import, alte documente relevante ce ar atesta cu certitudine faptul că marfă cu inscripția „Inter Cerama" a fost introdusă și utilizată pe teritoriul Republicii Moldova de către o altă companie decît SRL „Keramin Grup" și anume în perioada - la momentul depunerii cererii.

Comunică că prin scrisoarea nr. 02-04-204 din 13 iunie 2018, „Intercerama" SA a informat că doar doi dealeri sunt în Moldova ce reprezintă „Intercerama" SA, fără a indica despre alți reprezentanți. Iar referitor la reaua-credința a SRL „Keramin Grup" participanții la proces nu și-au exercitat pe deplin sarcina probațiunii și instanța nu poate pune la bază argumentele declarative ale acestora.

Solicită respingerea acțiunii reconvenționale înaintate de SRL „Bomi Servis" și cererea de chemare în judecată depusă de „Intercerama" ca fiind neîntemeiate, și admiterea integrală a acțiunii înaintate de SRL „Keramin Grup".

Susține că SRL „Keramin Grup" a înregistrat această marcă la AGEPI și înregistrarea este conformă cu legislația în vigoare, careva fraude care ar compromite validitatea înregistrării nu au fost comise, și nu au fost probate în instanță.

Referitor la cele invocate în acțiunea reconvențională referitor la intenția SRL „Keramin Grup" la utilizarea acestei mărci în scop de blocaj, indică că probe în susținerea acestui fapt nu au fost prezentate. Mai mult ca atît, evidențiază că „Intercerama" SA, în scrisoarea nr. 02-04-217 din 23 iunie 2018, confirmă faptul că pînă în prezent între părți există relații de colaborare, pe cale de consecință, nu poate fi identificat blocajul.

Facînd trimitere la prevederile art. art. 9 alin. (2), 10 alin. (2), 500 Cod civil, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38, subliniază că dreptul exclusiv al titularului asupra mărcii urmează a fi privit ca un drept de proprietate, iar, dreptul de proprietate nu se stinge prin neuz.

Referitor la pretenția privind încasarea prejudiciului în cuantum de 54 790, 46 lei, cu titlu de venitul ratat, ca urmare a nevalorificării mărfurilor și suma de 6 834, 66 lei cu titlu de prejudiciu ca urmare a depunerii opoziției la dispoziția de reținere a mărfurilor, a indicat că „Keramin-Grup" SRL deținea dreptul exclusiv asupra mărcii care s-a încercat de a fi introdusă în țară de către SRL „Bomi Servis", prin urmare nefiind existentă fapta ilicită.

Cooncluzionează că în cauza respectivă nu sunt întrunite condițiile legale de declararea nulității mărcii stabilite la art.8 și art. 22 din Legea nr.38 din 29 februarie 2008.

Solicită SRL „Keramin Grup" admiterea acțiunii în partea ce ține de protejarea dreptului la marcă, totodată, solicită respingerea ca fiind neîntemeiată a acțiunii reconvenționale înaintate de SRL „Bomi Servis" și a acțiunii privind anularea mărcii declarate de către „Intercerama".

La 20 decembrie 2022, reprezentantul AGEPI a depus pledoarii în scris, prin care a reiterat poziția expusă în referințele depuse anterior, indicînd faptul că toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii nr. 26623 din 15 mai 2014 au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38 și ale Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13 august 2009.

A mai indicat că reclamantul în corespundere cu prevederile art.9 al Legii nr. 38-XVI/2008, art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelecuală legate de comerț (Acordul TRIPS) urmează să prezinte probe privind renumele mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, și dacă pîrîtul, în urma folosirii semnului, fără motive justificate a profitat de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Referitor la solicitarea reclamantului privind interzicerea comercializării, de către SRL „Bomi Servis", pe teritoriul Republicii Moldova a produselor marcate cu marca comercială nr. 26623 din 15 mai 2014 și obligarea pîrîtului să retragă din circuitul comercial produsele marcate cu marca nr. 26623 din 15 mai 2014, a menționat că reieșind din prevederile art. 69 al Legii nr. 38/2008, instanța judecătorească urmează să decidă asupra oportunității aplicării măsurilor solicitate.

Ce ține de pretenția privind repararea prejudiciului material cauzat prin utilizarea ilegală a mărcii combinate Inter Cerama, a indicat că în cazul constatării încalcării dreptului exclusiv, calcularea prejudiciului poate fi realizată în cazul constatării de către instanța de judecată a încălcării dreptului exclusiv, reieșind din prevederile art.72 ale Legii nr.38/2008.

Referitor la cerința privind încasarea prejudiciului moral a făcut trimitere la prevederile art.1422 Cod civil.

Ce ține de pretenția din acțiunea înaintată de „Intercerama" privind constatarea faptului că SRL „Keramin Grup" a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 035105, Inter Cerama (devenită marca nr.26623), indică reprezentantul AGEPI că obligația de a acționa cu buna-credință reise din prevederile art. 11 Cod civil. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna-credință a solicitantului, iar persoana intersele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanță de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință, temeiul prevăzut de art. 21, alin. (1), lit. b) al Legii nr.38/2008.

Referitor la prevederile alin. (1), lit. a), b) art.7 al Legii nr.38/2008, privind refuzul înregistrării mărcilor, indică că reclamantul urmează să prezinte probe care confirmă faptul dacă eroarea s-a produs de fapt, dacă consumatorul a fost înșelat atît în privința produsului, cît și în privința producătorului. Susține că în rezultatul examinării de către AGEPI a cererii nr. depozit 035105 din 07 mai 2014, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii.

Relatează că în conformitate cu prevederile art. 10 al Convenției de la Paris, precum și Legii nr. 183 din 11 iulie 2012 privind concurența, înregistrarea mărcii nu constituie obiect al actelor de concurență neloială. Procedura de examinare și constatare a actelor de concurență neloială este stabilită conform Legii nr.183 din 11 iulie 2012 și respectiv, este de competența Consiliului Concurenței.

Evidențiază referitor la capătul de cerere privind anularea mărcii Inter Cerama nr. 26623 din 15 mai 2014, în temeiul motivelor relative de nulitate prevăzute la art.22 alin. (1), lit. a), și b) din Legea nr. 38/2008, instanța urmează să constate existența dreptului anterior, ce se încadrează în noțiunea dată de art.8 alin. (2) al Legii nr. 38/2008 și îndeplinirea condițiilor menționate la art.8 alin. (1), lit. a) al Legii nr. 38/2008.

Indică faptul că după emiterea deciziei de înregistrare a mărcii din 24 decembrie 2014, nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii. Prin urmare, la data de 23 februarie 2015 a fost eliberat certificat de înregistrare a mărcii verbale Inter Cerama nr. 26623 din 15 mai 2014. Astfel, consideră că în baza prevederilor art. 83 alin. (2) și alin. (3) din Legea nr.38/2008, anularea deciziei AGEPI nu poate constitui obiectul litigiului.

Susține că AGEPI, în calitatea sa de autoritate administrativă centrală, împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală, a confirmat înregistrarea mărcii Inter Cerama, nr. 26623 din 15 mai 2014, pentru produsele din clasa 19 conform CIPS, pe numele titularului SRL „Keramin Grup", lăsînd la discreția instanței constatarea încălcării drepturilor, cît și faptul dacă pîrîtul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Avocatul Vladislav C. Roșca a prezentat pledoarii în scris, prin care a reiterat poziția expusă anterior și a pledat despre faptul că în primul rînd, marca înregistrată de pîrît este identică cu marca înregistrată de reclamant pentru produse identice, ori soluția grafică a mărcii înregistrată de pîrît nu se deosebește de cea înregistrată de producător, un consumator în calitate de observator independent neputînd face deosebirea produselor unei persoane juridice de cele ale altei persoane juridice, ambele fiind înregistrate pentru clasa de produse/servicii 19 conform Clasificării Internaționale de Produse și Servicii.

Declară că marca reclamantului este notorie în Republica Moldova, deoarece din anul 2008 pînă în prezent reclamantul a vîndut o cantitate mare de plăci ceramice marcate de reclamant companiilor înregistrate în Republica Moldova.

Susține că deși marca nu a fost înregistrată în Republica Moldova de către reclamant, înregistrările din Ucraina au constituit bazele înregistrărilor internaționale a mărcii conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891 și Protocolului privind Aranjamentul de la Madrid din 27 iunie 1989. Astfel, reclamantul deține înregistrările internaționale nr. 1444911 Inter Cerama (versiunea color) și nr. 1444882 Inter Cerama (versiunea monocramă), care sunt protejate într-o serie de jurisdicții, inclusiv Republica Moldova. Cu alte cuvinte, marca „Intercerama" înregistrată de „Intercerama" este anterioară față de marca înregistrată de SRL „Keramin Grup" în anul 2014 în Republica Moldova în sensul art. 8 alin. (2) lit. a) din Legea 38/2008.

Atenționează asupra faptului că denumirea „Intercerama" este înregistrată în Registrul persoanelor juridice ca denumire de firmă încă din 2004, cînd a fost înregistrat reclamantul și respectiv se bucură de protecție în temeiul art. 8 bis din Convenția de la Paris.

A mai idicat că pîrîtul prin utilizarea mărcii înregistrate creează confuzie cu marca anterioară, profitînd în același timp de renumele acesteia, aducînd atingere dreptului

reclamantului. Relatează că pîrîtul comercializează mărfuri originale produse de reclamant sub marca Intercerama, prezentînd marca în calitate de proprietate a pîrîtului.

În ședință de judecată reclamantul pe acțiunea inițială SRL „Keramin Grup” a susținut poziția formulată în cererea de chemare în judecată pe motivele de fapt și de drept invocate, a solicitat constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată. Totodată, a solicitat respingerea acțiunii reconvenționale și acțiunii conexate intentate la cererea de chemare în judecată depusă de SAP ÎIS „Interkerama” SRL către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SRL „Bomi-Servis” și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea mărcii.

Pîrîtul pe acțiunea inițială și reclamant pe acțiunea reconvențională SRL „Bomi-Servis” a solicitat admiterea acțiunii reconvenționale înaintată de SRL „Bomi-Servis” către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SAP ÎIS „Interkerama”, cu constarea acționării de către SRL „Keramin Grup” cu rea-credință la înregistrarea mărcii Inter Cerama, anularea mărcii Inter Cerama, repararea prejudiciului cauzat prin venitul ratat în sumă de 54 790,46 lei, încasarea cheltuielilor suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfii și a cheltuielilor de judecare a cauzei în sumă de 6 834,66 lei. Și respingerea cererii de chemare în judecată depusă de SRL „Keramin Grup” către SRL „Bomi-Servis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

Intervenient accesoriu pe acțiunea inițială și pe cauza conexată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a susținut poziția expusă în referință, în calitatea sa de autoritate administrativă centrală, împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală, a confirmat înregistrarea mărcii Inter Cerama, nr. 26623 din 15 mai 2014, pentru produsele din clasa 19 conform CIPS, pe numele titularului SRL „Keramin Grup”, lăsînd la discreția instanței constatarea încălcării drepturilor, cît și faptul dacă pîrîtul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Reclamant pe cauza conexată și intervenient accesoriu pe acțiunea reconvențională SAP ÎIS

„Interkerama”, a solicitat admiterea acțiunii cu anularea înregistrării mărcii combinate „Intercerama” înregistrate pe numele SRL „Keramin Grup”, cu nr. de deposit 035105, pentru clasele 19, cu anularea deciziei AGEPI din 24 decembrie 2014 de înregistrare a mărcii.

Apreciind circumstanțele de fapt în baza materialelor dosarului și raportîndu-le la prevederile legale ce guvernează litigiul, instanța de judecată va respinge acțiunea civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SAP ÎIS „Interkerama” SRL către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SRL „Bomi-Servis” și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea mărcii. Va respinge ca neîntemeiată acțiunea reconvențională înaintată de SRL „Bomi-Servis” către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SAP ÎIS „Interkerama” privind constarea acționării cu rea-credință la înregistrarea mărcii, anularea mărcii, repararea prejudiciului cauzat prin venitul ratat, încasarea cheltuielilor suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfii și a cheltuielilor de judecare a cauzei. Totodată, va admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Keramin Grup” către SRL „Bomi-Servis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată, pentru argumentele ce urmează a fi expuse în continuare.

În procesul examinării prezentei cauze, instanța reține că litigiul dedus judecății prezintă o complexitate deosebită, implicînd multiple aspecte ce țin de protecția proprietății intelectuale, relațiile comerciale dintre părți și evaluarea comportamentului participanților la circuitul civil în contextul specific al pieței materialelor de construcție din Republica Moldova.

În procesul de examinare și soluționare a cauzei, instanța se ghidează de principiile fundamentale ale probațiunii în procedura civilă, așa cum sunt ele stabilite în Codul de procedură civilă. Conform art. 117 alin. (1) și art. 118 alin. (1), probele reprezintă elementele de fapt dobîndite legal care servesc la constatarea circumstanțelor relevante, iar fiecare parte are sarcina de a dovedi circumstanțele pe care le invocă.

În acest context, instanța are responsabilitatea, în conformitate cu art. 121 și art. 122, de a reține spre examinare doar probele pertinente și admisibile, care confirmă, combat ori pun la îndoială existența circumstanțelor importante pentru soluționarea justă a cazului. Aceste probe

sunt evaluate în ansamblu, ținînd cont de legătura lor reciprocă și suficiența pentru soluționarea pricinii, așa cum prevede art. 130 alin. (3).

Examinînd circumstanțele cauzei prin prisma materialului probator administrat, instanța relevă că problema fundamentală ce necesită a fi soluționată vizează legitimitatea înregistrării mărcii „Inter Cerama" de către SRL „Keramin Grup" și consecințele juridice ale acestei înregistrări asupra raporturilor comerciale dintre participanții la proces.

Pentru a asigura o analiză exhaustivă a situației juridice create, instanța consideră necesară examinarea consecutivă a aspectelor esențiale ale cauzei, pornind de la circumstanțele de fapt constatate în baza probelor administrate.

Instanța de judecată, examinînd materialele cauzei, constată următoarele circumstanțe de fapt relevante pentru soluționarea litigiului.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău (sediul Centru) din 29 iunie 2018, cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Keramin Grup" împotriva SRL „Bomi-Servis" privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată, a fost acceptată spre examinare. (f.d. 21-22)

Din materialele cauzei rezultă că producătorul ucrainean SAP ÎIS „Interkerama" a inițiat activitatea comercială pe teritoriul Republicii Moldova încă din anul 2008, stabilind relații contractuale cu mai mulți distribuitori locali, inclusiv cu SRL „Keramin Grup" și SRL "Bomi-Servis". Acestea sunt documentate prin multiple contracte de livrare a mărfurilor, facturi fiscale și alte documente comerciale anexate la materialele cauzei.

Din materialele cauzei rezultă că SA „Interkerama" a vîndut SRL „Bomi-Servis" plăci din ceramică pentru pereți și podele. (f.d. 34, 36, 37, 38, 39-40, 42, 65-67, 107)

Avînd la bază documentul executoriu nr. 2c-289/2018 emis de Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, executorul judecătoresc Gosic Andrei, în baza încheierii nr. 056-911/2018 din 04 iulie 2018, a dispus aplicarea sechestrului asupra bunurilor deținute de SRL „Bomi-Servis", marcate cu marca comercială Inter Cerama. (f.d. 43)

Un aspect important pentru soluționarea cauzei îl constituie evaluarea circumstanțelor în care a fost înregistrată marca „Inter Cerama" pe numele SRL „Keramin Grup". Din cronologia evenimentelor rezultă că la data de 15 mai 2014, SRL „Keramin Grup" a depus cererea de

înregistrare a mărcii, iar prin decizia AGEPI din 24 decembrie 2014 această marcă a fost înregistrată pentru clasa 19 conform clasificării de la Nisa (plăci din ceramică pentru pereți și podele).

Potrivit scrisorii nr. 02-04-204 din 13 iunie 2018, SAP ÎIS „Intercerama" a informat despre faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a doi dealeri ai mărcii comerciale „Inter Cerama" – SRL „Bomi-Servis" și SRL „Keramin Grup". Totodată, a menționat că SAP „Intercerama" nu a acordat dealerilor SRL „Bomi-Servis" și „Keramin Grup" dreptul exclusiv de distribuție a plăcii de ceramică sub marca comercială „Inter Cerama". (f.d. 71)

Prin scrisoarea nr. 02-04-205 din 13 iunie 2018, SAP Întreprinderea cu Investiții Străine „Intercerama" confirmă faptul că este producătorul plăcii de ceramică și singurul deținător al mărcii comerciale „Inter Cerama" pe teritoriul Ucrainei. (f.d. 72-73)

Analizînd argumentul privind pretinsa rea-credință la înregistrarea mărcii, instanța consideră necesară o evaluare detaliată a acestui concept în contextul specific al proprietății intelectuale. Conform doctrinei și jurisprudenței în materie, reaua-credință la înregistrarea unei mărci presupune un comportament care deviază de la principiile etice ale practicilor comerciale, manifestat prin intenția de a prejudicia interesele legitime ale altor participanți la piață sau de a obține în mod nemeritat un avantaj din reputația ori din investițiile acestora.

Potrivit contractului din 02 ianuarie 2012, SRL „Keramin Grup", în calitate de vînzător s-a angajat să transmită în proprietatea cumpărătorului SRL „Bomi-Servis", produsele fabricate de HENKEL sub mărcile CERESIT și THOMSIT. Valoarea totală a contractului fiind stabilită în sumă de 990 920 lei. (f.d. 76-77). Potrivit anexei nr. 2 la contractul nr. 2Д din 02 ianuarie 2012, vînzătorul s-a obligat să vîndă plăci ceramice pentru pereți și podele, placă porțelanată „Gres", gresie porțelanată, mozaic, elemente decorative (frize, decouri etc.), sub marca „Keramin", „Cersanit", „OPOCZNO", „ZEUS Ceramica", „Inter Cerama", în valoare de 29.000.980 lei. (f.d. 78)

În baza contractului nr. 2Д din 02 ianuarie 2013, SRL „Keramin Grup" s-a obligat să transfere în proprietatea SRL „Bomi-Servis" plăci de ceramică glazurate pentru pereți și podele, placă porțelanată „Gres", gresie porțelanată, mozaic, elemente decorative (frize, decouri etc.), sub marca „Keramin", „Cersanit", „OPOCZNO", „ZEUS Ceramica", „Inter Cerama". (f.d. 81-85). (Dosarul nr. 2-2346/18 (nr. 2c-1723/2023), Vol I – f.d. 185-190)

Pentru evaluarea existenței relei-credințe, instanța ia în considerare următoarele criterii esențiale:

Cunoașterea despre existența și utilizarea anterioară a mărcii. În acest context, este incontestabil că SRL „Keramin Grup” cunoștea despre existența mărcii „Inter Cerama” și despre faptul că aceasta aparține producătorului ucrainean, având în vedere relațiile comerciale anterioare dintre părți. Totuși, simpla cunoaștere despre existența unei mărci străine nu este suficientă pentru a caracteriza comportamentul solicitantului ca fiind de rea-credință.

Intenția care a stat la baza înregistrării mărcii. Din materialele cauzei nu rezultă că înregistrarea mărcii ar fi fost făcută exclusiv cu scopul de a bloca activitatea comercială a altor distribuitori. Dimpotrivă, SRL „Keramin Grup” a demonstrat o utilizare efectivă a mărcii în activitatea sa comercială, fapt confirmat prin documentele de livrare și facturile fiscale anexate la dosar.

Potrivit anexei nr. 1 la contractul nr. 2Д din 02 ianuarie 2013, vînzătorul s-a obligat să vîndă plăci ceramice glazurate pentru pereți și podele, placă porțelanată „Gres”, gresie porțelanată, mozaic, elemente decorative (frize, decouri etc.), sub marca „Keramin”, „Cersanit”, „OPOCZNO”, „ZEUS Ceramica”, „Inter Cerama”, în valoare de 15 000 000 lei. (f.d. 84 verso, 85, 191-192)

Comportamentul ulterior al titularului mărcii este semnificativ pentru evaluarea bunei-credințe. După înregistrarea mărcii, SRL „Keramin Grup” a continuat relațiile comerciale cu producătorul ucrainean și a manifestat disponibilitate pentru găsirea unor soluții comerciale, aspect confirmat prin încheierea ulterioară a contractului de cesiune a mărcii.

Potrivit facturilor fiscale seria și nr. BV0046544, seria și nr. BV6249135, seria și nr. BV0046546, seria și nr. BV7282574, seria și nr. FB2951953, seria și nr. BV0046555, seria și nr. BV0046555 SRL „Keramin Grup” a furnizat SRL „Bomi-Servis” plăci ceramice și alte materiale de construcție. (f.d. 93-97)

Prin scrisoarea din 23 iunie 2018, SAP Întreprinderea cu Investiții Străine „Intercerama” confirmă faptul că din anul 2010 a avut relații contractuale cu SRL „Keramin Grup” de vînzarea plăcilor ceramice pentru pereți și podele, marcate cu marca „Intercerama”. Totodată a confirmat că nu a transmis SRL „Keramin Grup” dreptul la marcă, sau dreptul de reprezentare. Totodată, a indicat că a fost informat de către SRL „Bomi-Servis” despre stoparea procedurii de import în

legătură cu înregistrarea mărcii de către SRL „Keramin Grup”. (f.d. 102-103), cauza nr. 2c-1723/2023 (nr. 2-2346/2018, Vol I – f.d. 209-210).

Un element determinant în analiza pretențiilor deduse judecății îl constituie specificul sistemului de protecție a mărcilor în Republica Moldova. Conform art. 3 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin trei modalități: înregistrare națională, înregistrare internațională sau recunoașterea notorietății mărcii.

Potrivit certificatului nr. 86108, marca Inter Cerama a fost înregistrată la data de 25 decembrie 2007, în Registrul de stat al certificatelor al Ucrainei privind mărcile pentru mărfuri și servicii din Ucraina. (f.d. 104-105, 109-110)

Potrivit certificatului nr. 90954, marca Inter Cerama a fost înregistrată la data de 25 aprilie 2008 în Registrul de stat al certificatelor al Ucrainei privind mărcile pentru mărfuri și servicii din Ucraina. (f.d. 105 verso -106, 111-112)

În speța dedusă judecății, la momentul înregistrării mărcii de către SRL „Keramin Grup”, producătorul ucrainean nu beneficia de protecție juridică pe teritoriul Republicii Moldova prin niciuna dintre modalitățile prevăzute de lege. Înregistrările naționale deținute în Ucraina (certificatele nr. 86108 și nr. 90954) nu produceau efecte extrateritoriale și nu puteau constitui un impediment legal pentru înregistrarea mărcii în Republica Moldova.

Potrivit scrisorii nr.02-04-217 din 23 iunie 2018, SAP Întreprinderea cu Investiții Străine „Intercerama” a informat despre faptul că deținînd drepturi exclusive în privința mărfurilor și serviciilor „Intercerama”, care le deține în Ucraina în temeiul înregistrării conform procedurii naționale și în legătură cu realizarea relațiilor comerciale de export – import cu întreprinderi moldovenești a confirmat faptul că lotul de marfă oprit la vamă reprezintă un produs original, care a fost fabricat de către aceștia, iar distribuirea produselor are loc pe baza relațiilor comerciale, încheiate cu distribuitorul local – compania SRL „Bomi-Servis”. (f.d. 108), Dosarul nr. 2c-1723/2023 (nr. 2-2346/18), Vol I. (f.d. 25-26, 217-218).

Pentru o înțelegere completă a legitimității înregistrării mărcii, instanța consideră necesară o analiză detaliată a procedurii desfășurate la AGEPI. Această procedură presupune verificarea multiplelor condiții de fond și formă, fiecare avînd un rol esențial în asigurarea protecției efective a drepturilor de proprietate intelectuală.

Din analiza materialelor dosarului rezultă că AGEPI a efectuat un examen riguros al cererii de înregistrare depuse de SRL „Keramin Grup”. Acest examen a inclus verificarea condițiilor de formă, a motivelor absolute și relative de refuz. Potrivit art. 7 din Legea nr. 38/2008, AGEPI a verificat dacă semnul solicitat pentru înregistrare corespunde cerințelor legale privind distinctivitatea, lipsa caracterului descriptiv și absența elementelor care ar putea induce consumatorul în eroare.

În cadrul examinării motivelor relative de refuz, prevăzute la art. 8 din Legea nr. 38/2008, AGEPI a verificat existența unor drepturi anterioare care ar putea constitui impedimente la înregistrare. Este semnificativ faptul că la momentul examinării cererii, marca „Inter Cerama” nu beneficia de protecție pe teritoriul Republicii Moldova prin niciuna din modalitățile prevăzute de lege: înregistrare națională, înregistrare internațională sau recunoașterea notorietății.

Procedura de publicare și opoziție reprezintă un element crucial în asigurarea transparenței și protecției drepturilor terților. După examinarea preliminară, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, oferind posibilitatea oricărei persoane interesate să depună opoziție. Este relevant că în perioada legală de după publicare, nici SAP ÎIS „Interkerama”, nici alte persoane interesate nu au depus opoziții împotriva înregistrării mărcii.

Un aspect particular al procedurii îl constituie examinarea distinctivității mărcii solicitate. AGEPI a evaluat capacitatea semnului de a individualiza produsele unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi. În cazul de față, marca „Inter Cerama” a fost considerată distinctivă pentru produsele din clasa 19 conform Clasificării de la Nisa, nefiind identificate impedimente în acest sens.

Decizia AGEPI din 24 decembrie 2014 de acceptare parțială a înregistrării mărcii reflectă aplicarea principiului specialității mărcilor. Limitarea protecției doar la clasa 19 (plăci din ceramică pentru pereți și podele) demonstrează o examinare atentă a domeniului de utilizare a mărcii și a scopului protecției solicitate.

Comportamentul părților pe parcursul procedurii de înregistrare și ulterior acesteia necesită o analiză particulară. SRL „Keramin Grup” a acționat transparent, urmînd toate etapele procedurale prevăzute de lege. Societatea a depus cererea de înregistrare la 15 mai 2014, a răspuns la toate solicitările AGEPI în termenele stabilite și a achitat taxele legale aferente procedurii.

Comportamentul producătorului ucrainean SAP ÎIS „Interkerama” în perioada anterioară și ulterioară înregistrării mărcii prezintă aspecte relevante pentru evaluarea bunei-credințe. Deși societatea desfășura activitate comercială pe teritoriul Republicii Moldova din 2008, aceasta nu a întreprins măsurile necesare pentru protejarea mărcii sale pe acest teritoriu. Nu a fost solicitată nici înregistrarea națională, nici extinderea protecției internaționale, nici recunoașterea notorietății mărcii.

Potrivit notei contabile întocmite de SRL „Bomi-Servis”, privind profitul ratat la marfa cu marca comercială Intercerama reținută de biroul vamal nord la 12 iunie 2018, constituie suma de 56 795,46 lei. (f.d. 122)

Referitor la pretențiile privind prejudiciul material și moral, instanța constată că pentru angajarea răspunderii civile delictuale este necesară întrunirea cumulativă a existența unei fapte ilicite, producerea unui prejudiciu, legătura de cauzalitate între faptă și prejudiciu și vinovăția făptuitorului.

În speță, având în vedere că înregistrarea mărcii s-a făcut cu respectarea cerințelor legale, iar SRL „Keramin Grup” și-a exercitat drepturile conferite de această înregistrare în limitele stabilite de lege, nu poate fi reținută existența unei fapte ilicite.

Reclamantul nu a prezentat probe concludente care să demonstreze existența și întinderea prejudiciului pretins. Calculele prezentate privind venitul ratat sunt bazate pe prezumții și estimări ipotetice, fără o fundamentare economică solidă.

În absența demonstrării faptei ilicite și a prejudiciului real, nu poate fi stabilită nici existența raportului de cauzalitate.

Exercitarea drepturilor conferite de înregistrarea mărcii în limitele stabilite de lege exclude caracterul culpabil al acțiunilor pîrîtului.

Potrivit declarației întocmite de directorul general al SRL „Keramin Grup”, Babin Ana, ultima în calitate de reprezentant al companiei, în conformitate cu prevederile art. 302^1 alin. (4), lit. a) Cod vamal și-a asumat responsabilitatea față de persoanele implicate în situația prevăzută de art. 301 din Codul vamal, în cazul în care procedura inițiată în conformitate cu capitolul XII din Codul vamal nu își urmează cursul din cauza unei acțiuni sau a unei omisiuni din partea acestora sau în cazul în care instanța stabilește că mărfurile în cauză nu aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală. (f.d. 124)

Un aspect esențial care nu poate fi ignorat în analiza pretențiilor deduse judecății îl constituie încheierea ulterioară a contractului de cesiune a mărcii între SRL „Keramin Grup” și SAP ÎIS „Interkerama”. Acest act juridic demonstrează că părțile au identificat o soluție comercială pentru situația creată, iar producătorul ucrainean a recunoscut implicit validitatea înregistrării mărcii, acceptînd să o preia prin cesiune și nu prin anulare.

Potrivit extrasului din Registrul MD-BOPI 7/2014, la 15 mai 2014 SRL „Keramin Grup” a înregistrat cu nr. 035105, marca „Inter Cerama”, culori revendicate: alb, negru, roșu, clasa 19 pentru categoria de produse: plăci din ceramică pentru pereți și podele. (f.d. 153)

Potrivit contractului de cesiune totală din 10 octombrie 2018, pct. 1.1 titularul mărcii combinate și individuale „Inter Cerama”, înregistrată în Registrul național al mărcilor cu nr.26623, nr. de depozit nr. 035105, „Keramin Grup"SRL a cesionat în beneficiul cesionarului SAP ÎIS „Интеркерама", toate drepturile ce-i aparțin asupra mărcii comerciale combinate „Inter Cerama”, înregistrată în Registrul Național al mărcilor cu nr. 26623, nr. de depozit 035105, cu culorile revendicate (negru, roșu, alb), depusă spre înregistrare pentru produsele și serviciile conform Clasificării de la Nisa pentru clasele: 19 (plăci din ceramică pentru pereți și podele), fapt ce se confirmă prin certificatul de înregistrare a mărcii. (f.d. 21-27)

Evaluînd pretențiile privind prejudiciul moral, instanța reține că în materia proprietății intelectuale, pentru acordarea unui asemenea prejudiciu este necesară demonstrarea unor consecințe negative concrete asupra reputației comerciale sau a poziției pe piață. Simpla invocare a unor prejudicii morale, în absența unor probe concludente care să demonstreze producerea efectivă a acestora, nu poate justifica acordarea despăgubirilor solicitate.

Totodată potrivit pct.1.2 din același contract de cesiune, ca urmare a cesiunii, cesionarul a devenit titularul tuturor drepturilor în volum deplin asupra mărcii comerciale combinate „Inter Cerama”, fapt ce potrivit contractului urmează a fi înregistrat în Registrul național al mărcilor și publicat în BOPI. (f.d. 22)

În ceea ce privește rolul AGEPI în prezentul litigiu, instanța apreciază că poziția autorității naționale în domeniul proprietății intelectuale are o importanță probatorie deosebită. AGEPI a confirmat respectarea tuturor cerințelor legale la înregistrarea mărcii și a subliniat că procedura s-a desfășurat în deplină conformitate cu cadrul normativ în vigoare.

Pct. 2.3 din contractul de cesiune prevede că cedentul se obligă să nu folosească în activitatea sa marca comercială obiect al prezentului contract sau o altă marcă similară pînă la gradul de confuzie. (f.d. 22)

În ceea ce privește măsurile de protecție solicitate, instanța relevă că acestea trebuie analizate prin prisma principiului proporționalității și a eficienței lor în contextul specific al pieței materialelor de construcție. Solicitarea privind retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării produselor marcate cu marca comercială „Inter Cerama" necesită o evaluare atentă a impactului economic și social al unor asemenea măsuri.

Potrivit extrasului din Registrul de stat al Certificatelor Ucrainei de Înregistrare a Mărcii de Produs sau Serviciu, nr. certificatului 90954, la 25 aprilie 2008, SAP ÎIS „Интеркерама" a înregistrat marca Inter Cerama. Data presupusă de expirare a termenului de valabilitate al certificatului fiind stabilită 27 septembrie 2027. (f.d. 13-15, 16-18, 215-216, 223-226)

Analizînd circumstanțele specifice ale cauzei, instanța constată că aplicarea unor măsuri restrictive severe, precum retragerea definitivă din circuitul comercial, ar putea avea consecințe disproporționate, afectînd nu doar interesele comerciale ale părților implicate, dar și interesele consumatorilor finali. În acest context, trebuie luat în considerare faptul că produsele în cauză sunt materiale de construcție destinate unor proiecte specifice, iar retragerea lor bruscă de pe piață ar putea perturba semnificativ activitatea în sectorul construcțiilor.

Potrivit extrasului din Registrul de stat al Certificatelor Ucrainei de Înregistrare a Mărcii de Produs sau Serviciu, nr. certificatului 86108, la 25 decembrie 2007, SAP ÎIS „Интеркерама" a înregistrat marca Inter Cerama. Data presupusă de expirare a termenului de valabilitate al certificatului fiind stabilită 27 septembrie 2027. (f.d. 19-20, 21-22, 212-213, 220-221).

Relațiile contractuale dintre părți au evoluat într-un mod care necesită o analiză aprofundată pentru înțelegerea contextului în care s-a produs înregistrarea mărcii și ulterior cesiunea acesteia. Începînd cu anul 2008, SAP ÎIS „Interkerama" a dezvoltat o rețea de distribuție în Republica Moldova, colaborînd cu mai mulți parteneri locali. Aceste relații comerciale au fost documentate prin multiple contracte și operațiuni comerciale concrete.

Examinînd cronologic evoluția raporturilor dintre părți, instanța constată că inițial acestea s-au bazat pe un model clasic producător-distribuitor. Acest model a funcționat fără impedimente majore pînă în momentul în care SRL „Keramin Grup" a solicitat înregistrarea mărcii. Decizia de

a solicita înregistrarea mărcii trebuie analizată în contextul specific al pieței materialelor de construcție din acea perioadă și al relațiilor comerciale stabilite între părți.

Comportamentul SRL „Keramin Grup” în calitate de distribuitor și ulterior titular al mărcii reflectă o strategie comercială complexă. Societatea a investit resurse semnificative în promovarea produselor pe piața locală, dezvoltînd o rețea de distribuție și construind o reputație în jurul mărcii. Aceste investiții sunt documentate prin contractele încheiate și operațiunile comerciale desfășurate în perioada 2010-2014, anterior înregistrării mărcii.

Reacția inițială a SAP ÎIS „Interkerama” la înregistrarea mărcii de către distribuitorul său reflectă o anumită tensiune în relațiile comerciale. Totuși, abordarea ulterioară, materializată prin contractul de cesiune, demonstrează o înțelegere matură a realităților pieței și a necesității de a găsi soluții comerciale viabile.

Contractul de cesiune din 10 octombrie 2018 reprezintă un punct de cotitură în evoluția relațiilor dintre părți și merită o analiză detaliată a efectelor sale juridice și comerciale. Prin acest contract, părțile au reușit să transforme un potențial conflict juridic într-o soluție comercială reciproc avantajoasă.

Cesiunea mărcii a produs efecte juridice multiple care trebuie evaluate în contextul pretențiilor deduse judecății. În primul rînd, aceasta a consolidat drepturile producătorului asupra mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, creînd o situație juridică clară și previzibilă. În al doilea rînd, cesiunea a confirmat implicit validitatea înregistrării inițiale, întrucît un drept invalid nu poate face obiectul unei cesiuni valabile.

Comportamentul ulterior cesiunii al ambelor părți demonstrează caracterul rezonabil al soluției adoptate. SAP ÎIS „Interkerama” a dobîndit controlul asupra mărcii pe care o utiliza în Ucraina, iar SRL „Keramin Grup” a acceptat să înceteze utilizarea mărcii, demonstrînd că obiectivul său nu a fost blocarea activității comerciale a producătorului.

Efectele cesiunii asupra pieței merită o atenție particulară. Transferul drepturilor asupra mărcii către producătorul real al produselor a creat premisele pentru o dezvoltare normală a pieței, în condiții de concurență loială. Această soluție a permis evitarea unor efecte negative pe care le-ar fi putut avea anularea mărcii sau menținerea unei situații de incertitudine juridică.

La 21 noiembrie 2017, Serviciul Vamal a emis dispoziția nr. 693-D din 21 noiembrie 2017, prin care a dispus acordarea protecției la frontieră și în zonele de control vamal ale organelor vamale interne obiectelor proprietății intelectuale mărcii combinate, individuale nr. 12147,

înregistrată la 08 aprilie 2005 - KERAMIN. În calitate de marcă combinată individuală nr. 23251 a fost indicată compania „Zeus Ceramion”, înregistrată la 24 septembrie 2012; marca combinată, individuală nr. 26623 „Inter Cerama”, înregistrată la 24 ianuarie 2015, pentru clasele: 19 – plăci din ceramică pentru pereți și podele, 35 – publicitate, gestiunea afacerilor comerciale, administrare comercială, lucrări de birou; marca combinată, individuală nr. 28105, data înregistrării 11 aprilie 2016, pentru clasa: 19 – plăci din ceramică pentru pereți și podele, precum și pentru lucrări externe și interne. În calitate de titular de drept pe teritoriul Republicii Moldova, pentru mărcile enumerate a fost indicat SRL „Keramin Grup”. (f.d. 27-29)

La 10 iunie 2009, SAÎ ÎIS „Interkerama” și SC „Carolina Guțu” au încheiat contractul nr. 95/09, privind livrarea mărfurilor: plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților, plăci ceramice glazurate pentru pardoseli, piese fasonate ceramice pentru plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților de proprie fabricație. Valoarea contractului a fost stabilită în sumă de 1 000 000 euro. (f.d. 48-80)

SRL „Keramin Grup”, în calitate de titular inițial al mărcii, și-a exercitat drepturile conferite de înregistrare într-o manieră care, deși a creat anumite tensiuni comerciale, nu poate fi caracterizată ca abuzivă. Acțiunile întreprinse de societate, inclusiv notificarea autorităților vamale și solicitarea aplicării măsurilor de protecție la frontieră, se încadrează în limitele exercitării normale a drepturilor conferite de marca înregistrată.

Potrivit contractului nr. 91/08 din 01 august 2008, încheiat între SAÎ ÎIS „Interkerama” și „Exim-Construct" SRL, SAÎ „ÎIS Interkeram”" s-a obligat să livreze mărfuri: plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților, plăci ceramice glazurate pentru pardoseli, piese fasonate ceramice pentru plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților de proprie fabricație. Valoarea contractului a fost stabilită în sumă de 10 000 000 hrivne. (f.d. 87-96)

Pe de altă parte, comportamentul SAP ÎIS „Interkerama” reflectă o abordare complexă a situației create. Deși inițial a contestat validitatea înregistrării mărcii, ulterior a optat pentru o soluție comercială prin preluarea drepturilor asupra acesteia prin contract de cesiune. Această evoluție a poziției părții demonstrează o abordare pragmatică, orientată spre găsirea unei soluții care să permită continuarea activității comerciale în condiții normale.

Potrivit contractului nr. 07/12 din 07 decembrie 2010, încheiat între SAÎ „ÎIS Interkerama” și „Keramin-Grup” SRL, SAÎ „ÎIS Interkerama” s-a obligat să livreze mărfuri: plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților, plăci ceramice glazurate pentru pardoseli, piese

fasonate ceramice pentru plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților de proprie fabricație. Valoarea contractului a fost stabilită în sumă de 100 000 000 hrivne. (f.d. 103-112)

SRL „Bomi-Servis”, în calitatea sa de distribuitor, a fost afectat direct de conflictul dintre producătorul ucrainean și titularul mărcii din Republica Moldova. Totuși, prejudiciul invocat de această societate nu a fost demonstrat în mod convingător, calculele prezentate având un caracter speculativ și nefiind susținute de probe concrete care să demonstreze legătura cauzală directă între acțiunile titularului mărcii și pretinsele pierderi comerciale.

Prin contractul nr. 16/07 din 16 iulie 2015, SAÎ „ÎIS Interkerama”, în calitate de vînzător, s-a obligat să livreze mărfuri: plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților, plăci ceramice glazurate pentru pardoseli, piese fasonate ceramice pentru plăci ceramice glazurate pentru placajul interior al pereților de proprie fabricație. Valoarea contractului a fost stabilită în sumă de 1 000 000 euro. (f.d. 120-132)

În ceea ce privește impactul deciziei asupra pieței relevante, instanța consideră necesară o analiză a contextului economic mai larg. Piața materialelor de construcție din Republica Moldova se caracterizează printr-o concurență intensă între diferiți producători și distribuitori. În acest context, existența unor conflicte privind drepturile de proprietate intelectuală poate avea efecte semnificative asupra funcționării normale a pieței.

Potrivit deciziei de înregistrare a mărcii din 24 decembrie 2014, nr. de depozit 035105, s-a decis acceptarea parțială a mărcii Inter Cerama, conținînd datele conform codurilor INID, indicate pe verso, deoarece se opune cererea internațională ИНТЕР nr. 1191874 din 09 august 2013 cu prioritate 06 februarie 2013, solicitant AKTSIONERNO DROUJESTVO „BULGARTABAC-HOLDING”, „Graf Ignatiev” str. 62, BG-1000 SOFIA (BG), depusă spre înregistrare pentru serviciile din clasa 35 (art.8 (1) b din Legea nr. 38/20008 privind protecția mărcilor). (f.d. 135)

Cesiunea mărcii către producătorul ucrainean reprezintă un element crucial în evaluarea situației juridice create. Acest act juridic a produs efecte multiple care nu pot fi ignorate în analiza pretențiilor deduse judecății:

În primul rînd, cesiunea demonstrează recunoașterea implicită a validității înregistrării mărcii. Nu se poate transmite un drept a cărui existență este contestată fundamental. Prin acceptarea preluării mărcii prin cesiune, SAP ÎIS „Interkerama” a confirmat indirect că înregistrarea inițială nu a fost afectată de vicii care ar justifica anularea sa.

În al doilea rînd, cesiunea a creat o nouă realitate juridică, în care producătorul ucrainean a devenit titular al mărcii pe teritoriul Republicii Moldova. Această schimbare a situației juridice influențează în mod direct evaluarea pretențiilor privind prejudiciul pretins și măsurile de protecție solicitate.

Potrivit notificării nr. 28/31-8521 din 12 iunie 2018, Serviciul Vamal al RM, Biroul Vamal Nord a adresat SRL „Bomi-Servis" notificare, prin care a informat că în conformitate cu prevederile art. 304 alin. (1) Cod vamal și în baza dispoziției Serviciului Vamal nr.693-D din 21 decembrie 2017 cu privire la aplicarea măsurilor de frontieră pentru protecția proprietății intelectuale, organul vamal a reținut mărfurile susceptibile să aducă atingere proprietății intelectuale. Mărfurile suspectate că aduc atingere unui drept de proprietate intelectuală au fost reținute la data de 12 iunie 2018, la biroul vamal Nord, postul vamal ZCV DROCHIA (PVI), și anume: plăci din ceramică pentru podea și pentru acoperit pereții, glazurate: în asortiment – 3875.6672 m2; detalii fasonate – 96.0265 m2; în 3345 cutii; marca „Inter Cerama". (f.d. 156)

Măsurile de asigurare aplicate pe parcursul procesului au avut un rol important în menținerea unui echilibru între interesele părților. Reținerea mărfurilor la frontieră, deși a creat anumite dificultăți comerciale, a servit scopului legitim de protecție a drepturilor asupra mărcii înregistrate. Totuși, prelungirea excesivă a acestor măsuri ar putea genera efecte negative disproporționate.

Potrivit certificatului de origine a mărfii nr. 1750395, SAP ÎIS „Intercerama" a confirmat că toate mărfurile au fost fabricate integral sau supuse unei procesări suficiente în Ucraina. (f.d. 160-163)

În contextul specific al proprietății intelectuale, instanța subliniază importanța menținerii unui echilibru just între protecția drepturilor titularilor de mărci și asigurarea unei concurențe loiale pe piață. Acest echilibru trebuie să țină cont de interesele legitime ale tuturor participanților la circuitul comercial, inclusiv ale consumatorilor finali.

În baza contractului din 02 ianuarie 2012, SRL „Keramin Grup" s-a obligat să transfere în proprietatea SRL „Bomi-Servis" produsele fabricate de HENKEL sub mărcile CERESIT și THOMSIT. Valoarea totală a contractului a fost stabilită în sumă de 990 920 lei. (f.d. 174-177)

În final, în conformitate cu art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă „Instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut cîștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se

compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pîrîtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.”

Evaluînd pretențiile privind cheltuielile de judecată, instanța reține că acestea trebuie analizate prin prisma principiului proporționalității și al rezultatului obținut în proces. Cheltuielile legate de asistența juridică trebuie să reflecte complexitatea reală a cauzei și volumul de muncă necesar pentru reprezentarea eficientă a intereselor părților.

Avînd în vedere că pretenția privind repararea prejudiciului material a fost respinsă, instanța va încasa de la SRL „Keramin Grup” în contul statului taxa de la achitarea căreia reclamantul a fost scutit la depunerea cererii în sumă de 50 000 lei.

În concluzie, analizînd în ansamblu circumstanțele cauzei și probele administrate, instanța constată că:

1. Nu a fost probat faptul acționării companiei SRL „Keramin-Grup” SRL cu rea-credință la momentul înregistrării mărcii comerciale „Inter Cerama”. Prin urmare instanța va concluziona că în cauza respectivă nu sunt întrunite condițiile legale de declarare a nulității mărcii stabilite în Legea nr.38 din 29 februarie 2008.

2. Reieșind din normele de drept sus indicate și probele anexate la materialele cauzei, instanța de judecată va respinge ca neîntemeiată acțiunea reconvențională înaintată de SRL „Bomi-Servis” către SRL „Keramin Grup”, intervenient accesoriu SAP ÎIS „Interkerama” privind constatarea acționării cu rea-credință la înregistrarea mărcii, anularea mărcii, avînd în vedere că contrar cerințelor stabilite la art. 118 Cod de procedură civilă, SRL „Bomi-Servis” nu și-a îndeplinit sarcina probării temeiniciei pretențiilor invocate.

3. Pretențiile privind repararea prejudiciului cauzat prin venitul ratat, încasarea cheltuielilor suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfii și a cheltuielilor de judecare a cauzei, instanța le va respinge ca pretenții subsecvente, avînd în vedere că a fost demonstrat faptul că SRL „Keramin-Grup” deținea dreptul exclusiv asupra mărcii care s-a încercat de a fi introdusă în țară de către SRL „Bomi Servis”, prin urmare nefiind existentă fapta ilicită în acțiunile „Keramin-Grup” SRL.

4. Se constată încălcarea de către SRL „Bomi-Servis”, a drepturilor SRL „Keramin Grup”, ce decurg din marca combinată Inter Cerama nr. 26623 din 15 mai 2014.

Astfel, hotărîrea instanței, prin admiterea parțială a pretențiilor, creează premisele necesare pentru normalizarea relațiilor comerciale între părți și continuarea activității acestora pe piața

materialelor de construcție în condiții de concurență loială, cu respectarea drepturilor de proprietate intelectuală legal dobîndite.

În conformitate cu prevederile art.art. 96, 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată, -

h o t ă r ă ș t e

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de SAP ÎIS „Interkerama" SRL către SRL „Keramin Grup", intervenient accesoriu SRL „Bomi-Servis" și Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind anularea mărcii.

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea reconvențională înaintată de SRL „Bomi-Servis" către SRL „Keramin Grup", intervenient accesoriu SAP ÎIS „Interkerama" privind constarea acționării cu rea-credință la înregistrarea mărcii, anularea mărcii, repararea prejudiciului cauzat prin venitul ratat, încasarea cheltuielilor suportate în legătură cu depunerea opoziției la dispoziția de reținere a mărfii și a cheltuielilor de judecare a cauzei.

Se admite parțial cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Keramin Grup" către SRL „Bomi-Servis", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca comercială Inter Cerama, retragerea din circuitul comercial și interzicerea comercializării a produselor marcate cu marca comercială Inter Cerama, repararea prejudiciului material, moral și încasarea cheltuielilor de judecată.

Se constată încălcarea de către SRL „Bomi-Servis", cod fiscal 1003607015849 a drepturilor SRL „Keramin Grup", cod fiscal 1009600015990 ce decurg din marca combinată **Inter Cerama** nr. 26623 din 15 mai 2014.

Se încasează de la SRL „Keramin Grup", cod fiscal 1009600015990, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Decebal nr. 6, în contul statului taxa de stat aferentă pretenției de reparare a prejudiciului material în sumă de 50 000 (cincizeci mii) lei.

În rest, acțiunea reclamantului se respinge ca neîntemeiată.

Hotărîrea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru).

Președintele ședinței,

Judecător **Igor Pulbere**