

Dosar nr. 2-3022/2016  
41-1492-18122015

HOTĂRÎRE  
În numele Legii

23 mai 2016

mun. Chişinău

Judecătoria Rîşcani mun. Chişinău  
Instanţa compusă din:  
Preşedintele şedinţei, judecătorul  
Grefier

Guzun Corneliu  
Revencu Doina

examinând în şedinţă publică cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. "Bulgari Winery" către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaţionale, recunoaşterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu şampania vin spumat, constatarea neîncălcării drepturilor asupra indicaţiei geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către S.R.L. "Bulgari Winery" pentru marcarea şampaniei,

a constatat:

La data de 17.12.2015 SRL „Bulgari Winery” s-a adresat în instanţa de judecată cu cererea de chemare în judecată către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu compania Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaţionale.

Ulterior, reprezentantul reclamantei a înaintat instanţei o cerere de concretizare a pretenţiilor, potrivit căreia Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a dobândit calitatea de copîrît în prezenta acţiune. Prin cererea de completare şi concretizare a cerinţelor SRL „Bulgari Winery” solicită: anularea mărcii internaţionale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO titular recunoaşterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „şampania” vin spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicaţiei geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea şampaniei şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze în calitate de marcă cererea nr. depozit 035942 din 15 octombrie 2014 pentru produsele solicitate conform procedurilor de rigoare (f.d.30-33).

Prin încheierea din 16 mai 2016 cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Bulgari Winery” către Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaţionale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO, recunoaşterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „şampania” vin spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicaţiei geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea şampaniei şi obligarea Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze în calitate de marcă cererea nr. depozit 035942 din 15 octombrie 2014 pentru produsele solicitate conform procedurilor de rigoare, în partea ce ţine de obligarea AGEPI să înregistreze în calitate de marcă cererea nr. depozit 035942 din 15.10.2014 pentru produsele solicitate conform procedurilor de rigoare, s-a scos de pe rol în legătură cu nerespectarea de către reclamant a prevederilor art.267 lit.a) CPC (f.d.34-35).

În susținerea pretențiilor sale cu privire la anularea mărcii internaționale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei Reclamantul a indicat că este o companie specializată în producerea băuturilor alcoolice, pe parcursul ultimelor ani aceasta a promovat o gamă largă de produse noi. În cadrul activității sale s-a confruntat cu obstacole din partea concurenților care prin diferite metode încearcă să blocheze producătorii autohtoni în folosirea unor desemnări ce nu pot fi înregistrate cu drept exclusiv, în sensul dat face referire Reclamantul la denumirea Prosecco care este asociată în opinia consumatorului cu un produs care are la originea sa struguri din soiul Prosecco, mai fiind numit și Glera. Indică Reclamantul că la 07.10.2014 a solicitat spre înregistrare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală semnul Pronto Prosecco, care la moment parcurge procedurile AGEPI. Mai, susține Reclamantul că marca internațională 1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7) lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, or motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcilor este când marca se constituie exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora și mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante. Consideră reclamantul că desemnarea Prosecco indică clar la un anumit tip de struguri și anume cel utilizat pentru vinificație. Mai consideră reclamantul că AGEPI urma să respingă cererea de înregistrare a mărcii pîrîului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco deoarece aceasta contravine legislației. În cererea sa Reclamantul mai face trimitere la prevederile art. 6) Quinquies lit. B) pct. 2) din Convenția de la Paris (ratificată de R. Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993), art. 9 pct. 2) din Tratatul privind legislația în domeniul mărcilor. Consideră Reclamantul că în temeiul prevederilor art.21 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, în cazul existenței motivelor absolute de nulitate o marcă este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță. Reprezentantul Reclamantului a susținut cererea de chemare în judecată în baza temeiurilor de fapt și drept invocate în aceasta, solicitând admiterea acțiunii. Totodată, indicînd că potrivit prevederilor art. 7) lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor ce stabilește motive absolute de refuz, se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora și mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante. A mai indicat Reclamantul că potrivit actelor prezentate la cerere se atestă că la 16.05.2013 de către Pîrîrul AGEPI a fost admis spre înregistrare marca internațională nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO înregistrată după pîrîtul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. Consideră Reclamantul că marca în cauză nu putea fi admisă spre înregistrare or aceasta contravine prevederilor art. 7) lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor or, Prosecco este de fapt o denumire a unui soi de viță de vie atestat în sursele de literatură, în calitate de sinonim al soiului de viță de vie „Glera”. Denumirea „Prosecco” este cel mai frecvent utilizată și soiul este cel mai mult cunoscut sub această denumire.

Mai indică Reclamantul că soiul de viță de vie „Prosecco” a fost testat pe teritoriul Republicii Moldova de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și a fost inclus în Catalogul Soiurilor de Plante, ediția anului 2015 și 2016. La fel, a mai indicat Reclamantul că potrivit contractului de societate civilă nr.2M/B încheiat între SRL „Moldagrotrade” și SRL „Bulgari Winery” a fost dispus și s-a plantat în r-ul Taraclia plantație de viță de vie cu denumirea „Prosecco”, cu suprafața de 6 ha. Faptul plantării se confirmă prin factura seria WB nr.3268517 din 17.09.2015, Actul de plantare nr.22 din 30.06.2010. Iar în anul 2010 compania SRL „Moldagrotrade” a beneficiat de subvenții pentru plantarea viței de vie cu denumirea „Prosecco”, cu suprafața de 6 ha în sumă de 87650 lei. A mai indicat Reclamantul că este titularul mărcii naționale nr.26772 „Pronto” înregistrată la 28.02.2015, iar la 07.10.2014 a solicitat spre înregistrare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală semnul „Pronto Prosecco”. Însă a primit de la AGEPI notificare că împotriva înregistrării mărcii a fost depusă opoziție de către Pîrîtul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

Solicită Reclamantul anularea mărcii internaționale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant, constatarea ne încalcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.

Reprezentantul Pîrîtului, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, acțiunea nu a recunoscut-o și a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată. În susținerea poziției sale AGEPI a indicat că la 08.08.2013, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a solicitat protecție pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale colective și de certificare nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO data înregistrării internaționale 16.05.2013, cu prioritate din 22.11.2012, pentru produsele clasei 33 - „vinuri și vinuri spumante” conform CIPS. La data de 27.03.2015 AGEPI a emis Decizia de accept a mărcii nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO pe numele Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. Susține Pîrîtul, AGEPI, că conform art. 21 alin. (1) lit. a), „marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, dacă: a) a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7”. În urma examinării semnului, de către AGEPI nu au fost depistate motive absolute de refuz la înregistrarea acestuia, constatîndu-se îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii PROSECCO DOC PROSECCO PDO nr. 1169551. Toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 și a Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009. Deoarece marca în litigiu este o marcă combinată ce conține elementele verbale, PROSECCO DOC PROSECCO PDO, respectiv, în privința acestei mărci nu pot fi aplicate prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 38/2008, deoarece semnul revendicat nu este constituit exclusiv din „semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora”. Concomitent, potrivit prevederilor art. 51 (2) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor prin derogare de la art.7 alin.(1) lit.c), pot constitui mărci colective, în sensul alin.(1) din prezentul articol, semnele sau indicațiile ce pot servi în comerț la desemnarea originii geografice a produselor si/sau serviciilor. În acest sens, marca nr. 1169551 a fost înregistrată în calitate de marcă colectivă și de certificare. Respectiv, motivul absolut de nulitate specificat la art.7 (1) lit. c) din Legea nr.38/2008 nu are nici un suport probatoriu și urmează a fi respins. Mai

susține AGEPI că denumirea PROSECCO este protejată pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de denumire de origine înregistrată prin Sistemul de la Lisabona pentru „vinuri”, iar prevederile acestui tratat stabilesc expres că odată fiind înregistrată o denumire de origine nu mai poate deveni generică. Conform prevederilor art. 6 al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională din 31 octombrie 1958 indicația, luată sub protecție în una din țările Uniunii speciale în modul prevăzut la articolul 5, nu poate fi examinată ca indicație a locului de origine atâta timp cât aceasta beneficiază de protecție ca indicație a locului de origine a produsului în țara de proveniență. Respectiv, pentru a anula denumirea de origine nr. 906 urmează să fie prezentate dovezi ca înainte de înregistrarea denumirii de origine respective existau probe cu referire la caracterul uzual al denumirii respective. Solicitarea reclamantului de constatare a neîncălcării drepturilor asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO se combate prin faptul că titularul de drept, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco și-a determinat poziția față de invocarea titlului său de protecție împotriva utilizării mărcii prin faptul că la data de 23.02.2015 a depus la AGEPI opoziția nr. 1254 împotriva înregistrării mărcii PROSECCO PRONTO depuse spre înregistrare de către reclamant (f.d.40-42).

Reprezentantul Pîrîtului, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, acțiunea nu a recunoscut-o și a solicitat respingerea acesteia, ca neîntemeiată. În susținerea poziției sale Pîrîtului, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, a indicat că din Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.11/2014 a aflat că reclamantul a solicitat înregistrarea semnului PRONTO PROSECCO. La data de 23.02.2015 a depus la AGEPI opoziția nr. 1254 împotriva înregistrării mărcii PROSECCO PRONTO depuse spre înregistrare de către reclamant, iar la data de 23.04.2015 a fost emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii, iar la 17.07.2015 - decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, prin care sa considerat întemeiată opoziția depusă și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii PROSECCO PRONTO deoarece s-au opus denumirea de origine „PROSECCO” și marca internațională nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. Consideră că AGEPI corect a constatat că semnul solicitat spre protecție PRONTO PROSECCO nu poate beneficia de protecție pentru produsele clasei 33, deoarece este similar cu denumirea de origine internațională Prosecco, înregistrată la 24.19.2012 cu nr. 906 pentru produsele din clasa 33, pe numele Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. Susține pîrîtul că Reclamantul de fapt a contestat procedura de înregistrare a mărcii și ca motiv de anulare Reclamantul indică art. 7 alin.(1) lit. c) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor. În acest sens menționează că prevederile art. 21 alin. (1) lit a) și art.7 alin.(1) lit. c) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor nici nu sunt aplicabile la caz. Înscrierile prezente la dosar nu relevă că simbolul litigant ar reprezenta o marcă notorie cunoscută, semnele căreia ar fi devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante, ceea ce ar condiționa imposibilitatea și ilegalitatea înregistrării ei după un singur titular/nerezident. La fel, indică pîrîtul că Reclamatul nu a îndeplinit la caz sarcina probațiunii stipulată de prevederile art.118 alin. (1) CPC, potrivit căreia fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Marca internațională a fost înregistrată corect cu respectarea prevederilor legale imperative, lipsind careva temeiuri de refuz în înregistrare și de anulare a înregistrării mărcii, precum și nefiind probată prevederea art. 21 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (f.d.80-83).

**Analizând legalitatea și temeinicia cererii de chemare în judecată prin prisma argumentelor invocate de participanții la proces și a materialelor din dosar, instanța consideră că acțiunea urmează a fi admisă, din următoarele considerente.**

În conformitate cu prevederile art.5 alin. (1) și (2) Cod de procedură civilă orice persoană interesată este în drept să se adreseze în instanță judecătorească, în modul stabilit de lege, pentru a-și apăra drepturile încălcate sau contestate, libertățile și interesele legitime. Nici unei persoane nu i se poate refuza apărarea judiciară din motiv de inexistență a legislației, de imperfecțiune, coliziune sau obscuritate a legislației în vigoare.

Conform art.21 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă:

a) a fost înregistrată contrar prevederilor art.7;

Instanța consideră că reieșind din prevederile articolelor sus precitate legiuitorul a intenționat să permită oricărei persoane fizice sau juridice care are capacitatea juridică să formuleze cereri de declarare a nulității întemeiate pe cauze de nulitate absolută or, motivele absolute de refuz al înregistrării, au ca obiect protecția interesului general care stă la baza acestora, ceea ce explică faptul că prevederile articolului 21 din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, nu impune ca persoana care solicită declararea nulității să facă dovada existenței unui interes.

În cadrul examinării cauzei s-a constatat că reclamantul s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu compania Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaționale. Ulterior, reprezentantul reclamantei a înaintat instanței o cerere de concretizare a pretențiilor, potrivit căreia Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a dobândit calitatea de copîrît în prezenta acțiune.

Prin acțiunea s-a reclamatul solicită anularea mărcii internaționale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant, constatarea ne încălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.

Potrivit prevederilor art.118 alin.(1) CPC fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Iar art.117 CPC stabilește că probe în pricini civile sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a pricinii. În calitate de probe în pricini civile se admit elementele de fapt constatate din explicațiile părților și ale altor persoane interesate în soluționarea pricinii, din depozițiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experților.

În susținerea acțiunii reclamantul a prezentat mai multe înscrisuri care au fost reținute de către instanță spre examinare și cercetare și care în viziunea instanței probează circumstanțele invocate de către reclamant. Conform prevederilor art. 121 CPC instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului. Probele sunt apreciate de către instanța de judecată după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și

interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

În cadrul examinării instanța a constatat că la 08.08.2013, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a solicitat protecție pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale colective și de certificare nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO data înregistrării internaționale 16.05.2013, cu prioritate din 22.11.2012, pentru produsele clasei 33 - „vinuri și vinuri spumante” conform CIPS.

La data de 27.03.2015 AGEPI a emis Decizia de accept a mărcii nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO pe numele Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

Potrivit prevederilor art.7) lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor unul din motivele absolute de refuz de la înregistrare a mărcii este constituirea semnul solicitat spre înregistrare exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora și mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.

Potrivit informației prezentate de către Instituția Publică Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, nr.133-08/01 din 19 aprilie 2016, Prosecco este o denumire a unui soi de viță de vie care este atestată în sursele de literatură, în calitate de sinonim al soiului de viță de vie „Glera”. Denumirea „Prosecco” este cel mai frecvent utilizată și soiul este cel mai mult cunoscut sub această denumire. La fel, și potrivit informației prezentate de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante nr.277 din 08.04.2016 se atestă că Prosecco este o denumire a unui soi de viță de vie pentru vinificație. Acesta este recomandat pentru cultivare în zonele de Sud, Centru și Sud-Est ale Republicii Moldova. Totodată, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante a indicat că soiul de viță de vie Glera (Prosecco) este inclus în Catalogul Soiurilor de Plante, ediția anului 2016, la fel, se atestă includerea acestuia și în Catalogul Soiurilor de Plante, ediția anului 2015.

Așa dar, sub denumirea de „Prosecco” se înțelege un soi a viței de vie care este frecvent utilizat și desemnează nemijlocit o specie de plantă. Or, potrivit prevederilor art.7 lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor nu pot fi admise spre înregistrare semnele care pot servi în comerț pentru a desemna specia, la fel, nu sunt admise spre înregistrare indicațiile devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.

Potrivit prevederilor Articolul 6 alin.(1) din Convenția de la Paris (ratificată de R. Moldova prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993) condițiile de depunere și înregistrare a mărcilor de fabrica sau de comerț vor fi stabilite de legislația națională a fiecărei țări a Uniunii.

Astfel, la examinarea cererii de înregistrare a mărcii internaționale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO, Oficiului național de proprietate intelectuală AGEPI, urma să aplice prevederile art.7 din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor și să nu admită spre înregistrare denumirea unei specii de viță de vie care este larg cunoscută consumatorilor și specialiștilor din domeniu. Faptul că „Prosecco” este denumire a unui soi de viță de vie și că este larg cunoscut se atestă și prin informațiile plaste pe paginile de internet, lucru care nu putea fi neobservat, necunoscut de către AGEPI la momentul examinării și acceptării spre înregistrare a mărcii internaționale nr.1169551 – PROSECCO DOC PROSECCO PDO.

Prin urmare, relevant este și art. 6) Quinquies lit. B) pct. 2) din Convenția de la Paris potrivit căruia mărcile de fabrică și comerț vor fi invalidate în cazurile când ele sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din semene sau indicații putând să servească în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine a produselor sau data producerii, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială, cinstită și constantă, din țara în care se cere protecția.

Înregistrarea unei mărci reprezintă modul de dobândire a drepturilor asupra unor semne sau combinații ale acestora, în temeiul legii naționale sau al convențiilor și tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, și este formalitate necesară prin care o combinație de semne intră sub incidența reglementărilor menționate. Pentru a putea fi înregistrate și a fi declarate mărci, semnele solicitate spre înregistrare, trebuie să respecte cerințele definiției legale enunțate, și să nu prezinte unul dintre motivele de refuz prevăzute de lege. Această concluzie se desprinde din prevederile art.2, art.3 și art.5 din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor. Potrivit acestora marca reprezintă un semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare de către AGEPI a mărcii în conformitate cu condițiile Legii privind protecția mărcilor, înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, recunoașterea mărcii ca fiind notorie. Pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum și orice combinații ale acestor semne, cu condiția ca ele să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

O marcă este considerată ca fiind ca atare doar după înregistrare și doar în forma în care a fost solicitată. Potrivit prevederilor art.10 din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor și pct.111 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.488 din 13.08.2009 examinarea semnelor, combinațiilor de semne solicitate spre înregistrare în calitate de marcă se face în ansamblul lor, iar protecția se acordă, dacă este cazul, pentru toate elementele solicitate spre înregistrare. Dacă după adoptarea deciziei de înregistrare a unei mărci se constată că un element a acesteia este nul absolut, el nu putea fi admis la înregistrare, de nulitate absolută este lovită toată marca în ansamblu, mai ales când elementul considerat nul este unul definitoriu a mărcii. Or, elementul esențial în cadrul mărcii îl reprezintă numele. Acesta este unul determinat la aprecierea distinctivității unei mărci de altă în special într-o marcă formată din mai multe semne sau elemente grafice. După cum s-a constatat elementul verbal al mărcii internaționale nr.1169551 PROSECCO DOC PROSECCO PDO nu putea fi admis, potrivit prevederilor art.7 lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, spre înregistrare or, elementul verbal „Prosecco” este o denumire de specie de viță de vie iar elementele verbale „DOC” și „PDO” sunt abrevieri a noțiunilor „Denumire de origine controlată” și respectiv „Denumire de Origine Protejată” care în engleza se traduce prin PDO - (Protected Designation of Origin).

Conform prevederilor art.17 din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, după adoptarea deciziei de înregistrare a mărci se interzice modificarea acesteia sau a elementelor ei în perioada înregistrării sau reînnoirii acesteia, cu excepția cazurilor operării a unor modificări neesențiale în datele referitoare la marca înregistrată, precum și

în unele elemente ale mărcii, cu condiția ca asemenea modificări să nu afecteze caracterul distinctiv și imaginea de ansamblu a mărcii.

Din considerentele sus invocate instanța de judecată ajunge la concluzia de a dispune anularea mărcii internaționale nr.1169551 PROSECCO DOC PROSECCO PDO în felul în care a fost admisă spre înregistrare or, instanța nu poate să se subroge Oficiului național de proprietate intelectuală și să se pronunțe cu privire la distinctivitatea și posibilitatea menținerii înregistrării asupra unor alte elemente figurative din care este formată marca contestată.

Tot din aceste considerente instanța de judecată respinge argumentul pîrîtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală că marca în litigiu este o marcă combinată ce conține elementele verbale, PROSECCO DOC PROSECCO PDO, respectiv, în privința acestei mărci nu pot fi aplicate prevederile art. 7 alin. (l) lit. c) al Legii nr. 38/2008, deoarece semnul revendicat nu este constituit exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.

Potrivit dispozițiilor art. 7 al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor sunt excluse de la protecție și nu pot fi înregistrate mărcile care sunt lipsite de caracter distinctiv, mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante, mărcile care sunt compuse exclusiv din semne sau din indicații, putând servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică sau timpul fabricării produsului ori prestării serviciului sau alte caracteristici ale acestora. Marca în discuție se include în categoriile analizate prin dispozițiile anterior citate.

Denumirea „Prosecco” pentru viță de vie și produse vinicole din acestea este denumire uzual acceptată pe piață, potrivit informației prezentate de către Instituția Publică Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare, nr.133-08/01 din 19 aprilie 2016, Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante nr.277 din 08.04.2016. Denumirea „Prosecco” este cel mai frecvent utilizată pentru soiul de viță de vie pentru vinificație și soiul este cel mai mult cunoscut sub această denumire. Această denumire se utilizează, astfel cum fac dovada actele depuse (informații de la instituțiile publice de specialitate, contract, facturi, acte de plantare). La fel, potrivit informațiilor prezentate în Catalogul Soiurilor de Plante, ediția anului 2016 și Catalogul Soiurilor de Plante, ediția anului 2015 soiul de viță de vie cu denumirea „Prosecco” este considerat soi pentru vin. În baza actelor prezentate la cauză și a afirmațiilor făcute în cererea de chemare în judecată, Reclamantul a invocat că fabrică produse vinicole spumante „șampanie” din materia primă obținută în baza soiul de viță de vie „Prosecco”. De altfel acesta în colaborare cu compania SRL „Moldagrotrade” și SRL „Bulgari Winery” a plantat în r-ul Taraclia plantație de viță de vie cu denumirea „Prosecco”, cu suprafața de 6 ha. Faptul confirmat prin factura seria WB nr.3268517 din 17.09.2015, Actul de plantare nr.22 din 30.06.2010. Iar în anul 2010 compania SRL „Moldagrotrade” a beneficiat de subvenții pentru plantarea viței de vie cu denumirea „Prosecco”, cu suprafața de 6 ha în sumă de 87650 lei. Faptul că sucobținut din viță de vie „Prosecco” este utilizat pentru producerea vinului spumant „șampania” este larg cunoscut și se atestă și prin informațiile plaste pe paginile de internet. Aceste fapte invocate de Reclamant nu au fost negate de către pîrîți fapt pentru care instanța de judecată, conducîndu-se de prevederile art.123 alin.(6) CPC, le consideră dovedite.

Din considerentele sus invocate instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite și acest capăt de cerere și de a declara denumirea „Prosecco” uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania”, vin spumant.



Din materialele cauzei se atestă că Reclamantul este titularul mărcii naționale nr.26772 „PRONTO” înregistrată la 28.02.2015, iar la 07.10.2014 a solicitat spre înregistrare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală semnul „PRONTO PROSECCO”.

Conform art.9 alin. (1) și alin.(3) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii pe întregul termen de valabilitate a mărcii, are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova, de a interzice altor persoane să folosească marca etc. Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Reieșind din dispozițiile legal enunțate titularul unei mărci poate dispune liber de aceasta inclusiv de a utiliza marca protejată în orice combinație de semne verbale și grafice.

La fel, Reclamantul fabrică produse vinicole spumante „șampanie” din materia primă obținută în baza soiului de viță de vie „Prosecco”, iar în colaborare cu compania SRL „Moldagrotrade” și SRL „Bulgari Winery” a plantat în r-ul Taraclia plantație de viță de vie cu denumirea „Prosecco”, cu suprafața de 6 ha.

Potrivit prevederilor art.301 al Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte, act ratificat prin Legea nr.112 din 02.07.2014, Republica Moldova și-a asumat obligația de a proteja indicațiile geografice. Totodată art.302 din actul sus menționat, stabilește că fără a se aduce atingere angajamentelor anterioare ale Republicii Moldova de a acorda protecție indicațiilor geografice ale Uniunii derivate din acorduri internaționale privind protejarea indicațiilor geografice și asigurarea respectării lor, inclusiv angajamentelor asumate prin Acordul de la Lisabona privind protecția și înregistrarea internațională a denumirilor de origine, și în conformitate cu articolul 301 din prezentul acord, Republica Moldova beneficiază de o perioadă de tranziție de cinci ani începând cu 1 aprilie 2013 pentru a lua toate măsurile complementare necesare în vederea opririi oricărei utilizări ilegale a indicațiilor geografice protejate, în special măsurile aplicabile la frontierele vamale.

La fel, Ministerului Economiei al Republicii Moldova prin scrisoarea nr.09/3-6918 din 28.12.2015 a explicat că în perioada de tranziție stabilită de Acordul de Asociere agenții economice din Republica Moldova sunt în drept să exporte produse vinicole țărilor terțe care nu fac parte din Uniunea Europeană.

În conformitate cu art.art.236-241 CPC, instanța de judecată,

#### HOTĂRĂȘTE:

Cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. „Bulgari Winery” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu șampania vin spumat, constatarea neîncălțării drepturilor asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către S.R.L. „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, se admite integral.

Se anulează marca internațională nr.1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular CONZORZIO TUTELA VINO PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE, pe teritoriul Republicii Moldova.

Se recunoaște denumirea PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania,, vin spumant.

Se constată neîncălcarea drepturilor asupra indicației geografice PROSECCO prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO de către S.R.L. „Bulgary Winery,, pentru marcarea șampaniei.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău.

Președintele ședinței,  
Judecător

Guzun Corneliu

Copia corespunde originalului

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Guzun Corneliu, is written over the text 'Copia corespunde originalului'.