

94

**HOTĂRÎRE  
ÎN NUMELE LEGII**

24 iunie 2013

mun. Chișinău

Curtea de Apel Chișinău

Având în componența sa pe:

Președintele ședinței de judecată,

Judecătorul

Grefier

Ciugureanu Mihail

Țurcan Elena

examinând în ședința publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Basvinex” către SA „Buket Moldavii”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea înregistrării nr. 22613 pentru marca „Букет Бессарабии”, instanța,

**c o n s t a t ă :**

La data de 12.10.2012, reclamantul, SA „Basvinex” a depus cerere de chemare în judecată către SA „Buket Moldavii” cu privire la anularea înregistrării nr. 22613 pentru marca „Букет Бессарабии”.

În motivarea acțiunii reclamanta SA „Basvinex” a indicat că, pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de 10 ani, fabrică vinul cu denumirea „Букет Бессарабии” care se comercializează în rețeaua de comerț cu amănuntul în Republica Moldova, precum se exportă și în țările CSI.

Susține reclamantul, SA „Basvinex” că, în perioada menționată marca „Букет Бессарабии” a căpătat buna-reputație, a devenit cunoscută atât consumatorilor din Republica Moldova, cât și celor de peste hotare.

La data de 30 decembrie 2010 la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală au fost înregistrate obiecte ale dreptului de autor „set de etichete decorative „Букет Бессарабии” care au un concept artistic unic și o denumire comună.

Consideră reclamantul, SA „Basvinex” că, în anul 2011 SA „Buket Moldavii” a depus pentru înregistrare marca „Букет Бессарабии” executată cu caractere standard în scopul blocajului produselor companiei sale.

Indică reclamantul că, în anul 2012 a fost obținută înregistrarea nr. 22613, în privința căreia a depus contestație împotriva înregistrării, însă această contestație nu a fost admisă spre examinare.

Conform art. 21 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38/2008 în vigoare din 06.09.2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: b) solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare.

Întru susținerea acțiunii mai indică reclamantul SA „Basvinex” că, la anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.

Din considerentele menționate, susține reclamanta că, intervenientul accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a înregistrat cu rea-credință marca nr. 22613, după ce pe teritoriul Republicii Moldova a început fabricarea produselor alcoolice cu această denumire și a fost înregistrat dreptul de autor pentru etichetele cu denumirea „Букет Бессарабии”.

Mai indică reclamantul SA „Basvinex” că, pârâta SA „Buket Moldavii” ştia despre existenţa mărcii „Букет Бессарабии”, deoarece era concurentul său şi livra produsele cu această denumire pe acelaşi pieţe din ţările CSI, iar, faptul că pârâta SA „Buket Moldavii” niciodată nu a fabricat produse cu denumirea „Букет Бессарабии” confirmă faptul înregistrării mărcii cu rea-credinţă în scopul interzicerii fabricării produselor alcoolice şi blocajului concurentului.

Conform art. 21 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 38/2008 1) Marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chişinău, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă marca a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7.

Aşadar, consideră reclamantul SA „Basvinex” că, marca „Букет Бессарабии” pentru întreprinderea amplasată în or. Dubăsari, care se află pe un teritoriu care niciodată nu a intrat în componenţa teritoriului Basarabiei, reprezintă o marcă care induce în eroare.

Conform art. 7 alin. (1) lit. g) al Legii nr. 38/2008, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce priveşte originea geografică, calitatea ori natura produsului şi/sau a serviciului.

Întru susţinerea acţiunii, mai indică SA „Basvinex” că, conform datelor istorico-geografice, teritoriul Basarabiei includea pământurile dintre râurile Prut şi Nistru, în care nici în perioada protectoratului Otoman, nici în perioada Guberniei Basarabia nu a intrat or. Dubăsari. Localitatea Dubăsari a intrat în componenţa Imperiul Rus în anul 1791, adică până la anexarea Basarabiei la Imperiul Rus şi până în anul 1917 era o localitate din Judeţul Tiraspol al Guberniei Herson, adică nu a făcut parte din Gubernia Basarabia. La fel şi după unirea a Basarabiei cu România în anul 1918, Dubăsari a rămas în componenţa Rusiei Sovietice, iar din anul 1924 au intrat în componenţa RASS Moldoveneşti.

Din considerentele menţionate, susţine SA „Basvinex” că, utilizarea toponimului istorico-geografic Basarabia/ Бессарабия de o persoană amplasată pe un alt teritoriu este una ilicită, induce în eroare consumatorul, şi nu poate fi înregistrată în componenţa mărcii.

Cere, reclamanta SA „Basvinex”, admiterea acţiunii. A recunoaşte marca «БУКЕТ БЕССАРАБИИ» conform Certificatului nr. 22613 ca fiind înregistrată cu rea-credinţă şi cu încălcarea Legii privind protecţia mărcilor. A anula înregistrarea mărcii «БУКЕТ БЕССАРАБИИ» conform Certificatului nr. 22613 pentru toate produsele şi serviciile.

Reprezentantul reclamantului, SA „Basvinex” - Rotaru Nicolae, în şedinţa instanţei de judecată a susţinut integral acţiunea şi a cerut admiterea acesteia.

Reprezentantul pârâtului, SA „Buket Moldavii” - Bejan Sergiu şi Rusu Serghel, în şedinţa instanţei de judecată, a cerut respingerea acţiunii ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală - Dadu Elena, în şedinţa instanţei de judecată, a cerut respingerea acţiunii.

Audiind părţile, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră acţiunea neîntemeiată şi care urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţa de judecată.

Instanţa de judecată a stabilit că, la data de 30 decembrie 2010 la Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală au fost înregistrate obiecte ale dreptului de autor „set de etichete decorative „Букет Бессарабии” care au un concept artistic drept şi o denumire comună.

La data de 08.07.2011 solicitantul SA „Buket Moldavii”, a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale „Букет Бессарабии” cu nr. depozitului 029478 pentru produsele şi serviciile claselor 03, 05, 16, 30, 52, 33, 35, 39, 41, 42, 43, conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

În urma examinării semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate careva drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, la fel, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 10/2011 nici o persoană terţă nu a contestat înregistrarea mărcii.

La data de 16.03.2012 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, iar la data de 16.04.2012 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии” nr. 21613

pentru produsele și serviciile claselor 03, 05, 16, 30, 32, 33, 35, 39, 41, 42, -5 pe numele titularului SA „Buket Moldavii”.

Consideră reclamantul SA „Basvinex”, că în anul 2011, pârâta SA „Buket Moldavii” a depus pentru înregistrare marca „Букет Бессарабии” executată cu caractere standard în scopul blocajului produselor companiei sale.

Reclamantul SA „Basvinex” a depus contestație împotriva înregistrării, însă această contestație nu a fost admisă spre examinare.

Conform art. 6 al Legii privind protecția mărcilor, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

Conform art. 8 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice.

Conform art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Conform art. 9 alin. (1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnelui, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Conform art. 41 alin. (1) din Legea mărcilor, în termen de 6 luni de la publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a acesteia în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite.

Conform art. 41. alin (3) din Legea mărcilor, în funcție de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii și o notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

Conform art. 47 alin. (1) din Legea mărcilor, orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe care dețin informația referitor la înregistrarea mărcii - în termenul cuprins între data emiterii deciziei și data înregistrării mărcii. Contestația are un efect suspensiv.

Conform art. 72 alin. (1) din Legea mărcilor, la cererea părții lezate, pârâatul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau având motive rezonabile de a ști acest lucru va repara titularului de drepturi pagubele pe care acesta le-a suportat în mod real din cauza încălcării drepturilor sale”.

Conform art. 33 alin. 1) lit. b) al Codului de Procedură Civilă al RM, Curtea de Apel Chișinău, ca instanță de drept comun judecă în primă instanță litigiile din domeniul proprietății intelectuale privind contestarea hotărârilor Comisiei de contestații a AGEPI emise în litigiile din domeniul protecției proprietății intelectuale.

Analizând minuțios materialele dosarului instanța de judecată reține că acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii a fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

Conform art. 7 alin. (1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Conform art. 7 alin. (2) lit. a) al Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor, nu se admite înregistrarea, ca marcă sau elemente ale ei, semne false sau care ar putea induce în eroare consumatorul în privința unui produs, serviciu sau în privința producătorului acestora.

Astfel, norma citată prevede, că se refuză în înregistrarea mărcilor care pot duce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Sub incidența acestei norme nimeresc orice mărci fie verbale, fie figurative, fie combinate, etc., care nu sunt constituite exclusiv din indicații geografice în sensul larg, dar în privința cărora există un risc sporit de a induce în eroare consumatorul referitor la locul de proveniență a produsului sau prestării serviciului.

Instanța de judecată reține că, la examinarea faptului inducerii în eroare a unei mărci în ceea ce privește originea geografică a produsului și/sau serviciului, se ține cont de câteva condiții, care trebuie să fie îndeplinite cumulativ, și anume consumatorul să cunoască cu certitudine, că în locul indicat sau sugerat sunt realizate/furnizate acele produse/servicii; consumatorul trebuie să atribuie produselor/serviciilor provenite din acea zonă caracteristici deosebite/particulare (nu în mod necesar acestea chiar să aibă aceste caracteristici), altfel spus, locul să aibă o reputație legată de aceste produse/servicii; produsele/serviciile să nu provină din locul sau zona sugerată de semnul solicitat pentru protecție în calitate de marcă.

Astfel, instanța consideră, că prin utilizarea denumirii de „Букет Бессарабии” în marca sa, consumatorul nu poate fi indus în eroare privind originea geografică calitatea ori natura produsului și/sau serviciilor prestate de către reclamantă, ceea ce nu corespunde realității.

Prin urmare, reclamanta urmează să prezinte probe care confirmă faptul dacă eroarea s-a produs de fapt, dacă consumatorul a fost înșelat atât în privința produsului, cât și în privința producătorului.

Mai mult decât atât, instanța de judecată reține că, potrivit scrisorii Institutului de Istorie al Academiei de Științe a Moldovei, Basarabia constituie o denumirea istorică, care, însă nu dispune protecție în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 02.12.2 privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și desenul sau modelul industrial.

Din considerentele menționate, instanța de judecată conchide că, în urma examinării semnului „Букет Бессарабии”, nu au fost depistate motive de refuz a înregistrării acestuia (inclusiv, conform art. 7 (1) g) al Legii nr. 38/2008) și s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii nr. 22613.

Prin urmare, acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii, au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

Conform art. 9 alin. (1) Cod Civil, persoanele fizice și juridice participante la raporturile juridice civile trebuie să își exercite drepturile și să își execute obligațiile cu bună-credință, în acord cu legea, cu contractul, cu ordinea publică și cu bunele moravuri. Buna-credință se prezumă până la proba contrară.

Instanța de judecată nu poate reține argumentul reclamantei cu privire la faptul că înregistrarea mărcii nr. 22613 a fost efectuată cu rea-credință de către pârâta SA „Buket Moldavii” deoarece, bună credință reiese din prevederii art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova.

Conform prevederilor legislației naționale (art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (Legea nr. 38/2008), precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică națională sau străină.

Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mai mult decât atât, reține instanța de judecată că, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informației referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării, toate acțiunile solicitantului fiind admise reieșind din principiile bunei-credințe.

Astfel, conchide instanța de judecată că înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna credință a solicitantului. Însă, orice persoană interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanța de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.

Instanța reține, că prin prisma principiului disponibilității procedurale și competitivității statuat în art. 118 alin. (1) CPC reclamanta are obligația de a dovedi, circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel, în această ordine de idei, reclamanta nu a prezentat careva probe pertinente și admisibile în acest sens.

Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sânt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Instanța de judecată nu a constatat existența temeiurilor pentru anularea înregistrării nr. 22613 pentru marca „Букет Бессарабии”, aceasta fiind înregistrată în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, iar de către intervenientul accesoriu AGEPI, la înregistrarea mărcii „Букет Бессарабии” nu au fost depistate careva încălcări.

Reieșind din cele expuse mai sus, având în vedere că instanța a constatat lipsa temeiurilor legale de anulare a mărcii „Букет Бессарабии” și netemeinicia argumentelor reclamatului SA „Basvinex”, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.

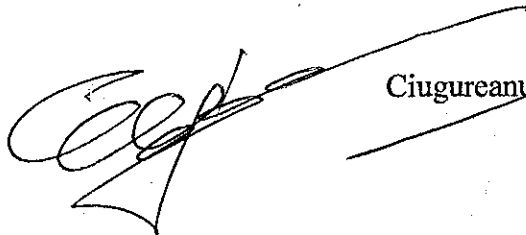
Conform art. art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

**h o t ă r ă ș t e :**

Se respinge ca fiind nefondată acțiunea la cererea de chemare în judecată înaintată de SA „Basvinex” către SA „Buket Moldavii”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea înregistrării nr. 22613 pentru marca „Букет Бессарабии”.

Hotărârea este definitivă însă poate fi contestată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței  
Judecătorul

  
Ciugureanu Mihail