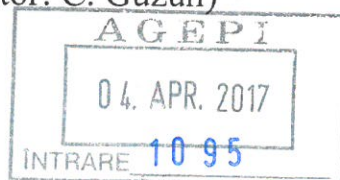


Prima instanță judecătorească Râșcani, mun. Chișinău (Judecător: C. Guzun)

Dosarul: nr. 2a-2745/16



DECIZIE

23 februarie 2017

mun. Chișinău

Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Ana Panov

Judecătorii

Marina Anton și Iurie Cotruță

Grefier

Sofia Vasilachi

examinând în ședință publică apelul declarat de a Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Bulgari Winerz S.R.L către Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata PROSECCO, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii PROSECCO ca fiind utilizată pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco, împotriva hotărârii Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016, prin care acțiunea a fost admisă.

c o n s t a t ă :

Pretențiile reclamantului:

1. La data de 17.12.2015 SRL „Bulgari Winery” s-a adresat cu cererea de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), intervenient accesoriu compania Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaționale nr. 1169552 - Prosecco DOC Prosecco PDO, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către Bulgari Winery S.R.L pentru marcarea șampaniei (f.d. 2-5. V-I).

2. Ulterior, reprezentantul reclamantei a înaintat instanței o cerere de concretizare a cerințelor, potrivit căreia Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a dobândit calitatea de copârât (f.d. 30-33, V-I).

Prin cererea de completare și concretizare a cerințelor SRL „Bulgari Winery” solicită instanței de judecată:

- 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 neîncălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei (f.d. 30-33).

3. În motivarea cererii de chemare în judecată s-a indicat, că reclamanta 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 în calitate de drept exclusiv, făcându-se referire la denumirea Prosecco care este asociată în opinia consumatorului cu un produs având la originea sa struguri din soiul Prosecco, mai fiind numit și Glera.

Reclamantul indică că la 07.10.2014 a solicitat AGEPI înregistrarea în calitate de marcă semnul Pronto Prosecco care la moment parcurge procedurile legale.

Reclamantul a mai indicat că marca internațională nr.1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO a fost înregistrată contrar prevederilor art.7 alin.(1) lit.c) și lit.d) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, indicând în calitate de motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcilor faptul constituirii mărcii 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.

Reclamantul consideră că desemnarea Prosecco indică clar la un anumit tip de struguri, anume, cel utilizat pentru vinificație.

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”, pe o suprafață 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”, pe o suprafață 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 AGEPI semnul „Pronto Prosecco”, însă a primit de la AGEPI notificare că împotriva înregistrării mărcii a fost depusă opoziție de către pârâtul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

Reclamantul susține, că AGEPI urma să respingă cererea de înregistrare a mărcii Prosecco în numele pârâtului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco deoarece aceasta contravine legislației.

În susținerea temeiniciei pretențiilor sale, reclamantul a mai invocat prevederile art.6 Quinquies lit. B) pct. 2) din Convenția de la Paris (ratificată de R. Moldova prin Hotărârea 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 își are sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță.

Reclamantul a mai opinat, că potrivit actelor prezentate la cerere se atestă că la

16.05.2013 de către pârâta AGEPI a fost admis spre înregistrare marca internațională nr.1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO, înregistrată în numele pârâtului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco care nu putea fi admisă spre înregistrarea întrucât această înregistrare contravine prevederilor art.7 alin.(1) 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.

Poziția instanței de fond:

4.Prin hotărârea Judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016, cererea de chemare în judecată depusă de SRL”Bulgari Winery” către AGEPI 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 neîncălcării drepturilor asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL ”Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, s-a admis integral; s-a anulat marca internațională nr. 1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular CONZORZIO TUTELA VINO PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE, pe teritoriul Republicii Moldova; s-a recunoscut denumirea PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant; s-a constatat neîncălcarea drepturilor asupra indicației geografice PROSECCO prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO de către SRL „Bulgary Winery” pentru marcarea șampaniei (f.d.106, 120-124 V-I).

5.La 06 iunie 2016, prin încheierea de corectare a erorilor materiale evidente din dispozitivul hotărârii Judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 23.05.2016, s-a dispus înlocuirea sintagmei strecurată în dispozitivul hotărârii cu titlu de eroare materială evidentă:„Se anulează marca internațională nr.1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular CONZORZIO TUTELA VINO PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE”, cu sintagma „Se anulează marca internațională nr.1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco” (f.d. 117-118 V-I).

Solicitarea apelantului :

6.La 27.05.2016, AGEPI a declarat apel nemotivat împotriva hotărârii judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016, solicitând casarea hotărârii Judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016 și emiterea unei noi hotărâri privind respingerea acțiunii.

Argumentele părților:

7. În motivarea apelului AGEPI, (f.d.165-169 V- I) a indicat, că hotărârea contestată cu apel o consideră neîntemeiată și pasibilă de anulare, deoarece instanța de fond a apreciat unilateral argumentele invocate de reclamant, fără a se aprecia și cerceta argumentele invocate de către AGEPI și copîrîtul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.

8.De asemenea, la soluționarea pricinii instanța de judecată a aplicat greșit normele de

... drept material, a interpretat în mod eronat legea, emițând astfel o hotărâre contradictorie în raport cu circumstanțele pricinii și cu prevederile legislației în vigoare.

9. AGEPI consideră că instanța de fond a interpretat eronat prevederile art.7 alin. (1) lit. „c” și „d” din Legea nr. 38/2008, întrucât marca în litigiu nu este constituită exclusiv din semnele menționate la această normă și în acest sens motivul absolut de nulitate invocat de către reclamantă și admis de instanță nu are nici un suport probatoriu și urma a fi respins.

10. De asemenea, apelanta AGEPI atenționează că denumirea de viță-de-vie larg cunoscută consumatorilor și specialiștilor în domeniu este „Glera” și nicidecum „Prosecco”.

11. Apelanta AGEPI, indică că la data de 08.08.2013, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Piazza Filodrammatici, 3 1-31100 Treviso Italia a solicitat protecție pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale colective și de certificare PROSECCO DOC PROSECCO PDO nr. 1169551, data înregistrați internaționale 16.05.2013, cu prioritate din 22.11.2012, pentru produsele clasei 33 - „vinuri, și vinuri spumante” conform CIPS. În termenul de 6 luni de la data publicării oficiale de către Biroul Internațional a informației referitoare la extinder efectelor acestei înregistrări internaționale asupra Republicii Moldova, prevăzut în art. 79(2) din Legea 38/2008, nu au fost formulate observații sau opoziții împotriva înregistrării mărcii și în rezultatul examinării în fond a cererii în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii conform prevederilor art. 41, s-a constatat că nu sânt motive absolute de refuz prevăzute la art.7 (lipsă de distinctivitate, inducere în eroare etc.), totodată, s-a constatat existența unui drept anterior dobândit care poate servi drept temei de refuz la înregistrarea mărcii pentru produsele clasei 33, deoarece semnul este similar cu denumirea de origine internațională Prosecco, înregistrată la 24.09.2012 cu nr. 906 pentru toate produsele din clasa 33, în numele Consorzio di Tutela della Denominazione d'Origine Control Lai Prosecco, Piazza della Borsa 3/B, 31100, Treviso, Italia, dat fiind că titularul dreptului de utilizare a denumirii de origine are o altă adresă.

12. La data de 11.06.2014, AGEPI a emis un Aviz provizoriu de refuz la înregistrarea mărcii pentru totalitatea produselor solicitate din clasa 33 conform CIPS, în temeiul art. 8 al. (4) lit. b, în redacția Legii 38/2008 care era în vigoare la acea dată. În baza materialelor prezentate de solicitant vizând modificările survenite în adresa s-a constatat că însăși solicitantul este titularul dreptului de utilizare a denumirii de origine Prosecco cu nr. 906, decăzând motivele de refuz și la 27.03.2015 a fost emisă decizia definitivă de acordare a protecției mărcii combinate Prosecco DOC Prosecco PDO nr. 1169551 în numele Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco Piazza Filodrammatici, 3 1-31100 Treviso (TV), Italia.

13. Apelanta AGEPI, susține că marca fiind combinată, cu elemente figurative puternice și având distinctivitate inerentă, conținând o denumire de origine protejată în baza unui angajament internațional, dreptul de utilizare al căreia aparține solicitantului, este irelevantă invocarea de către instanță a prevederilor art. 6 Quinquies pct. 2 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale care se regăsesc și în prevederile art. 7 alin. (1) al Legii nr. 38/2008.

14. AGEPI, mai invocă că instanța de fond a dat o apreciere arbitrară probelor, iar concluziile sunt bazate pe probe inadmisibile, fapt ce a dus la soluționarea greșită a pricinii, instanța reținând în calitate de probe, contrar prevederilor art. 121 CPC

informația prezentată de către Instituția Publică Institutul Științifico - Practic de Horticultura și Tehnologii Alimentare conform scrisorii nr. 133-08/01 din 19.04.2016, și informația prezentată de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante conform scrisorii nr. 277 din 08.04.2016 privind includerea soiului de viță-de-vie Glera (Prosecco) în Catalogul soiurilor de plante ediția anilor 2015 și 2016.

15. De asemenea, factura seria WB nr. 3268517 din 17.09.2015 și actul de plantare nr. 22 din 30.06.2010, nu confirmă faptul că denumirea „Prosecco” a devenit uzuală, denumirea soiului de viță-de-vie Glera fiind reglementat la nivelul UE în vederea excluderii confuziilor cu denumirea de Prosecco.

16. În cazul mărcilor combinate, chiar dacă acestea conțin careva termeni descriptivi, cum ar fi și denumiri ale unor soiuri de viță-de-vie, lipsește temeni de refuz prevăzut de art. 7(1) lit. c) și d), deoarece aceste mărci nu sunt constitui exclusiv din termenii descriptivi, dar conțin și alte elemente (grafice, verbale etc).

17. Referitor la recunoașterea denumirii PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant, AGEPI menționează că denumirea PROSECCO este protejată pe teritoriul Republicii Moldova în calitate de denumire de origine înregistrată prin Sistemul de la Lisabona pentru „vinuri” PROSECCO nr. 906 în numele Consorzio di Tutela della Denominazione d'Origine Controllata Prosecco din data de 24.09.2012, iar prevederile acestui tratat stabilesc expres că odată fiind înregistrată o denumire de origine nu mai poate deveni generică. De asemenea, această denumire de origine este protejată din data de 01.04.2013 în virtutea Acordului între RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice a produselor agricole și alimentare semnat la 26.06.2012, în vigoare din 01.04.2013, incorporat ulterior în 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 din 27.06.2014, ratificat prin Legea nr. 112 din 02.07.2014. De asemenea, utilizarea denumirii „șampanie” în hotărârea instanței, aduce atingeri denumirii de origine protejate DOP Champagne, țara de origine Franța.

18. AGEPI, consideră că constatarea neîncălării drepturilor asupra indicației geografice PROSECCO prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, este neîntemeiată din motivul că Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco și-a determinat poziția, prin depunerea la AGEPI a opoziției nr. 1254 din 23.02.2015 împotriva înregistrării mărcii verbale PROSECCO PRONTO, solicitată de SRL „Bulgari Winery”.

19. AGEPI, mai susține că indicația geografică Prosecco beneficiază de dubla protecție în baza tratelor internaționale, din data de 01.04.2013 în temeiul Acordului de Asociere și Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea lor internațională. În acest sens, AGEPI, mai indică că instanța de fond a aplicat neîntemeiat prevederile art. 301 și art. 302 al Acordului de Asociere, referitor la perioada de tranziție de 5 ani. Or, termenul de 5 ani a fost acceptat de partea UE la insistența autorităților din RM, pentru aducerea legislației naționale în concordanță cu prevederile Acordului de Asociere, pentru întreprinderea acțiunilor în vederea înregistrării și utilizării corecte a indicațiilor geografice și denumirilor de origine, iar potrivit scrisorii MAEIE, se accentuează faptul că excepția vizează doar denumiri care deja au fost utilizate de companiile din RM într-o perioadă îndelungată de timp, nu și pentru acceptarea utilizării ilegale a denumirilor noi ce aparțin companiilor din UE.

20. Apelanta, AGEPI consideră că înscrisul respectiv este o probă esențială care combate poziția expusă în scrisoarea Ministerului Economiei nr.09/3-6918 din 28.12.2015, prezentată de reclamant și reținută de instanța de judecată.

21. În referință, intimata ÎCS „Bulgari Winery” SRL a indicat, că este specializată în producerea băuturilor alcoolice, în special vinuri spumante.

22. La lansarea produsului PRONTO PROSECCO s-a ținut cont de faptul că anterior au fost efectuate înregistrări litigioase unei mărci și nu a unei indicații geografice.

23. Intimata, susține că există deja o decizie definitivă în ceea ce privește dreptul de a utiliza desemnarea PROSECCO de către compania SRL „Bulgari Winery”. Potrivit hotărârii din 24 iunie 2016 și deciziei din 06 octombrie 2016 a Curții de Apel Comrat, în opinia intimății s-a stabilit că compania SRL „Bulgari Winery” poate utiliza denumirea PROSECCO.

24. Intimata mai indică, că Judecătoria Comrat a stabilit, că conform art.7 din cadrul acordului dintre Republica Moldova și UE privind protecția indicațiilor geografice din 27.06.2014 ratificat prin Legea Nr. 317 din 27.12.2012 - Republicii Moldova i-a fost acordat un termen de 5 ani în care agenții economici au dreptul de a face uz de denumirile cuprinse în cadrul acordului, inclusiv denumirea PROSECCO, fapt confirmat și prin scrisoarea Ministerului Economiei R. Moldova Nr. 209/3-6918 din 28.12.2015.

25. Intimata indică, că potrivit art.7 pct.1) lit.C din Legea Privind Protecția Mărcilor Nr. 38/2008 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, al caracteristici ale acestora;" - dat fiind faptul că există un soi de viță-de-vie cu denumirea litigioasă, consideră ca marca internațională nr. 1169551 nu ar trebui să dispună de o protecție pe teritoriul R. Moldova, protecție care îi permite de a interzice altor agenți economici de a utiliza această denumire.

26. Intimata mai susține, că denumirea „PROSECCO” poate fi utilizată pentru a informa consumatorul despre materia primă care stă la baza produsului expus spre comercializare.

27. Marca internațională nr.1169551 nu deține nici un element declamat, motiv din care solicitantul, în temeiul art.7 pct.4) Legea privind protecția mărcilor urma să nu pretindă dreptul exclusiv a semnelui PROSECCO, această prevedere indică clar la ilegalitatea acestei înregistrări.

28. Desemnarea PROSECCO este utilizată în circuitul comercial pentru a informa consumatorul final despre calitatea, specia produsului expus spre comercializare.

29. Potrivit art.23 pct.2) din cadrul acordului TRIPS semnat și ratificat de R. Moldova prin Legea Republicii Moldova nr.218-XV din 01 iunie 2000 înregistrarea unei mărci fabrica sau de comerț pentru vinuri care conține sau consta dintr-o indicație geografică ce identifica vinuri sau înregistrarea unei mărci de fabrica ori de comerț pentru produse alcoolice care conține sau este constituită din o indicație geografică ce identifica produse alcoolice va fi refuzată sau anulată, fie din oficiu dacă legislația unui Membru permite aceasta, fie la cererea unei părți interesate, în ceea ce privește vinurile sau produsele alcoolice care nu au această origine." - corespunzător partea interesată este compania SRL „Bulgari Winery” care solicită anularea înregistrării internaționale nr. 1169551 în temeiul art.7 pct. 4) Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008 „Indicațiile geografice și denumirile de origine protejate induse în marcă vor constitui elementele neprotejate ale mărcii”.

30. Intimata susține că AGEPI, a refuzat înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne sau 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, indicând în calitate de exemplu cererea națională nr. depozit 024468 din 21.10.2008 "ligero lidia wine lidia".

31. Intimata atenționează instanței că obiectul litigiului ține de anularea mărcii nr. 1169551, recunoașterea denumirii PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul R. Moldova în raport cu vinul spumant, iar cât privește constatarea ne-încălcării drepturilor asupra indicației geografice PROSECCO de către SRL "Bulgari Winery" prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO există deja o hotărâre definitivă.

32. Cererea de respingere a apelului, este întemeiată în conformitate cu prevederile art. 23 pct. 2) din cadrul acordului TRIPS semnat și ratificat de R. Moldova prin Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2000, art. 6 quinquies lit. B) pct. 2) al Convenției de la Paris, art. 7) pct. 1) lit. K), art. 7) pct. 4) din Legea privind protecția mărcilor.

33. În ședința instanței de apel reprezentantul apelantei AGEPI, Bondarescu Patricia, a susținut cererea de apel și a solicitat admiterea acesteia.

34. Reprezentantul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata PROSECCO, avocatul Pelin V. a cerut admiterea apelurilor.

35. Intimata ÎCS, "Bulgari Winery" SRL în ședința instanței de apel a solicitat respingerea apelului ca fiind neîntemeiat și menținerea hotărârii instanței de fond, indicând că pretențiile apelanților nu sunt însoțite de probe, ce ar atesta legalitatea procedurilor efectuate de AGEPI, prin admiterea spre înregistrare a unei mărci care conține și denumirea unei indicații geografice.

Aprecierea instanței de apel:

36. Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, Colegiul Civil consideră apelul neîntemeiat și care urmează a fi respins, cu menținerea hotărârii primei instanțe din următoarele considerente.

37. În conformitate cu art. 362 CPC (1) Termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

AGEPI a depus apelul la data de 27.05.2016, împotriva hotărârii Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 23.05.2016, astfel se constată apelul declarat în termen.

38. În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. a) CPC, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea primei instanțe.

39. Potrivit dispozițiilor 130 alin. (1) CPC, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multă aspectual, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

40. În temeiul art. 240 alin. (1) CPC, la deliberarea hotărârii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.

41. În conformitate cu prevederile art. 373 alin. (1), (2), (4), (5) CPC instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și

aplicarea legii în primă instanță.

42.În limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea pricinii, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces. Instanța de apel nu este legată de motivele apelului privind legalitatea hotărârii primei instanțe, ci este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei. Concomitent, instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

43.Astfel, prevederile legale enunțate în mod expres obligă instanța de apel să verifice circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite și este obligată să verifice legalitatea hotărârii în întregul ei și să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

44.Din conținutul celor relatate Colegiul reține că sarcina instanței de apel derivă reieșind din dispozițiile art.373 alin.(1), (2), (4), (5) CPC, în condițiile în care instanța de fond a soluționat fondul cauzei, cu expunerea argumentelor în vederea admiterii sau respingerii acțiunii în raport cu concluziile reținute de către aceasta.

45.Colegiul Civil reține că instanța de apel, potrivit regulilor unui proces echitabil reținându-se rolul determinant al concluziilor sale, are obligația să examineze efectiv problemele esențiale care îi sunt supuse aprecierii și să nu se limiteze la însușirea motivelor instanței inferioare. (Hirro Balani c. Spaniei, nr.18064/91 din 09.12.1994 §27; Georgiadis c. Greciei nr.21522/93 din 29.05.1997 §43).

46.În speță, ÎCS,„Bulgari Winery” SRL s-a adresat cu cererea de chemare în judecată împotriva Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco și AGEPI solicitând 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 neîncălării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL,„Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.

47.Prin hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 23.05.2016, cererea de chemare în judecată depusă de SRL”Bulgari Winery” către AGEPI 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 neîncălării drepturilor asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL”Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, s-a admis integral; s-a anulat marca internațională nr. 1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular CONZORZIO TUTELA VINO PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE, pe teritoriul Republicii Moldova; s-a recunoscut denumirea PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „ șampania,, vin spumant; s-a constatat neîncălarea drepturilor asupra indicației geografice PROSECCO prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO de către SRL,„Bulgary Winery” pentru marcarea șampaniei.

48.La cererea avocatului Jigău Radu, reprezentant al ÎCS,„Bulgari Winery” SRL privind corectarea erorii admise în hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun.Chișinău din 23.05.2016 vizând identitatea pârâtului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, (f.d.112 V-I), prin încheierea Judecătoriei Râșcani mun. Chișinău

din 06.06.2016, s-a dispus înlocuirea sintagmei strecurată în dispozitivul hotărârii cu titlu de eroare materială evidentă: „Se anulează marca internațională nr.1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular CONZORZIO TUTELA VINO PROSECCO DI CONEGLIANO VALDOBBIADENE”, cu sintagma „Se anulează marca internațională nr.1169551- PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco”. Or, în conformitate cu prevederile art. 249 CPC, după pronunțarea hotărârii, instanța care a adoptat-o este în drept din oficio sau la cererea părții să corecteze greșelile sau omisiunile din hotărâre privitor la nume, calitatea procesuală, orice alte erori materiale sau de calcul evidente.

49. Eroarea materială corectată prin încheierea din 06.06.2016, ține de identitatea pârâtului, motiv din care Colegiul ajunge la concluzia că modificarea dispozitivului hotărârii ulterior pronunțării reprezintă o procedură admisă de lege și nu o modificare de soluție judiciară interzisă la alin.(1) art.249 CPC.

50. În conformitate cu prevederile art.358 CPC, hotărârea Judecătorei Râșcani mun.Chișinău din 23.05.2016, pronunțată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Bulgari Winery S.R.L către Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata PROSECCO, AGEPI, cu privire la anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii PROSECCO ca fiind utilizată pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco, potrivit prevederilor art.362 CPC, este susceptibilă de atac cu apel, în termen de 30 de zile din momentul pronunțării.

51. Prin încheierea Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017 s-a dispus restituirea apelului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco” ca fiind declarate de persoane care nu are dreptul să declare apel.

52. În speță, AGEPI fiind atrasă în proces în calitate de pârât, la data de 27.05.2016 a declarat apel împotriva hotărârii instanței de fond, cererea de apel fiind completată cu motive suplimentare la data de 20.07.2016 prin cererea de apel motivat, (f.d.109, 151-155 V-I). Astfel, Colegiul constată că AGEPI a declarat apel în termenul stabilit de lege.

53. Colegiul, analizând în esență cerințele formulate în cererea de chemare în judecată în raport cu argumentele invocate în apel de către AGEPI, constată că de fapt obiectul litigiului ține de nulitatea absolută a mărcii internaționale nr. 1169551 - Prosecco Doc Prosecco PDO având în calitate de titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco precum și recunoașterea denumirii Prosecco în privința căreia Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco formulează drepturi exclusive, ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova, utilizarea căreia în denumirea Pronto Prosecco de către ÎCS „Bulgari Winery” SRL nu reprezintă încălcarea dreptului asupra indicației geografice, încălcare revendicată de Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco în apărarea pretinselor drepturi și interese.

54. În acest sens, Colegiul reține că în conformitate cu prevederile art.4 din Legea privind protecția mărcilor, AGEPI este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor în condițiile prezentei legi. AGEPI, potrivit competențelor legale:

- a) elaborează proiecte de acte legislative și de alte acte normative în domeniul mărcilor, instrucțiuni, alte materiale necesare aplicării prezentei legi;
- b) recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și

eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, denumit în continuare BOPI;

c) asigură completarea și păstrarea colecției naționale de mărci;

d) îndeplinește atribuțiile oficiului de origine pentru cererile de înregistrare internațională a mărcilor având ca țară de origine Republica Moldova, depuse de către solicitanții naționali sau străini, în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Madrid și ale Protocolului referitor la Aranjament;

e) ține Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor și Registrul național al mărcilor, conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern (denumit în continuare Regulament);

f) examinează și înregistrează contractele de licență, de cesiune, și de franchising privind drepturile asupra mărcilor;

g) exercită și alte atribuții prevăzute de lege. AGEPI reprezintă Republica Moldova în Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale, în alte organizații internaționale și interstatale pentru protecția proprietății intelectuale, întreține cu ele relații de cooperare în domeniu.

55. Astfel, potrivit competenței funcționale ale AGEPI în sensul stabilit de lege, AGEPI nu dispune de atribuții de apărare a drepturilor și intereselor titularilor unei mărci în litigiile în care se invocă nulitatea absolută a unei mărci înregistrate precum și drepturile pretinse în privința unei denumiri în afară procedurii de înregistrare sau ulterior epuizării acestor proceduri. Or, în speță AGEPI nu acționează în apărarea propriilor drepturi și interese, sau în cadrul limitelor de competență cu care a fost investită prin lege.

56. De asemenea în conformitate cu prevederile art.7 din Legea cu privire la AGEPI, Agenția în calitate de instituție publică responsabilă de promovarea și realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor și drepturile conexe, nu este investită cu atribuții de apărare a drepturilor și intereselor titularilor mărcilor înregistrate sau a drepturilor pretinse în privința anumitor denumiri în cadrul raporturilor litigioase cu alți subiecți de drept privat.

57. Colegiul reține că potrivit pretențiilor formulate în cererea de apel și argumentele invocate, AGEPI acționează în apărarea drepturilor și intereselor Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco și anume drepturile în privința mărcii internaționale Prosecco nr.906, a mărcii Prosecco Doc Prosecco PDO nr.1169551 și revendicările formulate de Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco în privința utilizării denumirii Prosecco. Or, AGEPI în cadrul prezentului litigiu nu poate dispune de calitatea de titular al unui drept legal încălcat sau contestat în sensul art. 5 CPC, dreptul de apel fiind exercitat în esență în favoarea titularului dreptului subiectiv - obiect al litigiului.

58. Colegiul reiterează practicile judiciare constante în privința litigiilor privind declararea nulității unei mărci, precum și contestarea dreptului unui terț în privința unei anumite denumiri în raport cu care se formulează revendicări în temeiul art.7 pct.4) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, potrivit căreia AGEPI în cadrul litigiilor apărute în temeiul unui drept legal protejat de proprietate intelectuală nu poate deține calitatea de pârât în virtutea atribuțiilor și competențele legale ale Agenției, stabilite la art.4 din Legea privind protecția mărcilor în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale și competența instituțională a AGEPI stabilită la art.7 din Legea

cu privire la AGEPI.

59. În circumstanțele speței, reținând lipsa exercitării în modul stabilit de lege de către titularul dreptului subiectiv în apărarea căruia AGEPI acționează în calitate de parte eronat figurează în calitate de pârât în proces - Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Colegiu ajunge la concluzia de a respinge apelul declarat de AGEPI ca fiind neîntemeiat în sensul acțiunii procedurale a AGEPI în apărarea drepturilor și intereselor unui terț, titular al dreptului subiectiv - obiect al litigiului. Or, potrivit principiului preeminenței dreptului în sensul definit de Curtea Constituțională în jurisprudența sa constantă, una din caracteristicile constituționale ale statului de drept o constituie obligația statului, autorităților lui publice, instituțiilor, persoanelor oficiale de a active în limitele atribuțiilor lor stabilite de Constituție și legi (HCC nr.2 din 19.01.1998, M.O. nr.12-13/8 din 19.02.1998), apărarea judiciară a pretinsului drept încălcat de către AGEPI în cadrul procedurii de apel excedând atribuțiile legale ale AGEPI în calitate de instituție publică abilitată prin lege cu atribuții de apărare a interesului public și nu a celui privat sau individual în raporturile litigioase dintre privați.

60. În speță, AGEPI în lipsa exercitării de către titularul dreptului contestate - Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a dreptului de apel împotriva hotărârii contestate, acționează în lipsă de competență legală, exclusiv în apărarea drepturilor și intereselor Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. Or, în cererea de apel nu se invocă apărarea unui drept sau interes legal care ține de competența sau atribuțiile funcționale ale AGEPI.

61. Inserat în preambulul Convenției Europene a Drepturilor Omului și Statutul Consiliului Europei constituind în același timp atât un important impuls la adoptarea Convenției (Golder c. Regatului Unit al Mării Britanii, nr. 4451/70 din 21/02/1975, § 34), cât și parte integrantă a Convenției în conformitate cu prevederile art. 31 alin. 2 al Convenției de la Viena, nu poate fi neglijat la soluționarea pricinilor civile potrivit prevederilor art. 12 CPC, motiv din care instanța de apel în vedere asigurării echității procesului judiciar nu este în drept de a admite exercitarea de către autoritatea abilitată cu atribuții de acordare pe teritoriul Republicii Moldova a protecției mărcilor în condițiile legii, atribuții de apărare judiciară a dreptului în privința unei mărci înregistrate, în cadrul litigiului judiciar dintre subiecți de drept privat în lipsa exercitării în modul stabilit de lege a dreptului de apel de către titularul dreptului contestat. Or, în conformitate cu prevederile art.27 CPC, instanța de judecată nu admite dispunerea de un drept sau folosirea modalității de apărare dacă acestea acte contravin legii ori încălcă drepturile legitime ale persoanei.

62. În circumstanțele speței, modalitatea de exercitare de către AGEPI a dreptului de apel în interesul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, în lipsa exercitării de către aceasta a dreptului de apel în modul stabilit de lege, excede competența legală a AGEPI, reprezentând în esență apărarea de către o instituție publică în lipsă de competență a drepturilor și intereselor unui subiect de drept privat în cadrul unui litigiul judiciar inițiat de un alt subiect de drept privat, realizând în acest o favorizare nejustificată Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. Or, AGEPI în cadrul litigiilor judiciare deține calitatea de pârât doar în cazul în care obiect al contestației judiciare îl constituie propriile acte, justificarea legalității cărora ține de obligația funcțională a AGEPI în calitatea sa de autoritate publică.

63. Colegiul, analizând reglementările legale ale statutului AGEPI în calitate de instituție publică investită cu atribuții de acordare pe teritoriul Republicii Moldova a protecției mărcilor și nu de apărare judiciară a drepturilor în privința cărora s-a dispus acordarea protecției în conformitate cu procedurile legale stabilite, ajunge la concluzia că AGEPI în cadrul litigiilor dintre privați având în calitate de obiect contestarea unei mărci pe motive de nulitate absolute sau a unui atribut al dreptului de proprietate intelectuală căruia i-a fost acordată protecție, nu dispune de competența legală de a exercita atribuții de apărare a dreptului contestat sau încălcat în locul sau în interesul titularului dreptului, în lipsa intervenției directe a acestuia în calitate de parte în proces. Or, AGEPI în calitate de instituție publică, reținându-se statutul și competența legală a acesteia, în litigiile dintre privați poate avea doar un rol accesoriu și nu unul activ și în acest sens nu poate determina continuarea procedurilor litigioase dintre privați.

64. Mai mult decât atât, Colegiul reține că prin hotărârea contestată nu au fost afectate drepturile AGEPI în calitate de autoritate publică și în privința acesteia efectele hotărârii judiciare contestate nu se răsfrâng. Or, anularea hotărârii contestate se solicită exclusiv din motive de apărare a drepturilor Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco și în interesele acestuia.

65. De asemenea, Colegiul reține că potrivit deciziei Curții de Apel Comrat din 06.10.2016 s-a statuat pe marginea dreptului autorităților de a interveni în apărarea drepturilor și intereselor titularilor drepturilor indicațiilor geografice, precum și dreptul de utilizare de către intimata ÎCS „Bulgari Winery” SRL a denumirii Prosecco.

66. Astfel, din considerente expuse, Colegiul ajunge la concluzia de a respinge cererea de apel declarată de AGEPI împotriva hotărârii Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 23.05.2016, ca fiind o modalitate de apărare judiciară a drepturilor și intereselor unui terț, contrară competenței și atribuțiilor funcționale ale AGEPI, în lipsa exercitării de către acesta a dreptului de apel în modul stabilit de lege și de a menține hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 23.05.2016.

În conformitate cu art. art. 385 alin. (1) lit. a), art. 390 CPC, Colegiul Civil,

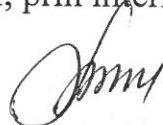
d e c i d e :

Se respinge apelul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Se menține hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Bulgari Winerz S.R.L către Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata PROSECCO, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii PROSECCO ca fiind utilizată pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălțării dreptului asupra indicației geografice Prosecco.

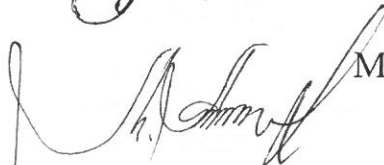
Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele ședinței,




A. Panov

Judecătorii



M. Anton



Iu. Cotruță