

130

Dosarul nr. 2-385/12

**HOTĂRÎRE  
ÎN NUMELE LEGII**

12 aprilie 2013

*mun. Chișinău*

*Instanța Curtii de Apel Chișinău*

*Avînd în componență:*

*Președintele ședinței,*

*Judecător*

*Grefier*

*Sergiu Arnăut*

*Cojocar Diana*

Examinând în ședință de judecată publică, cererea de chemare în judecată declarată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și SA „VISMOS” cu privire la anularea mărcii “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT” înregistrată pe numele SA „VISMOS” și certificatul de înregistrare nr.10404 eliberat de către AGEPI la 12.03.2004, *instanța,*

**CONSTATĂ:**

Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și SA „VISMOS”, prin care a solicitat declararea nulă a mărcii verbale “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT” înregistrată pe numele SA „VISMOS” și certificatul de înregistrare nr.10404, eliberat la 12.03.2004 de către AGEPI.

În motivarea acțiunii, a indicat că la 19.06.2003 pîrîtul SA „VISMOS” a solicitat la AGEPI înregistrarea mărcii “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT”, cu nr. depozit 013153 pentru clasele de produse 33 conform Clasificatorului internațional a produselor și serviciilor (CIPS).

Certificatul de înregistrare a fost eliberat de către AGEPI la 12.03.2004 cu nr. 10404.

Reclamantul solicită anularea mărcii respective, deoarece este o imitație similară a mărcii notorii nr. 7813 „БЕЛЫЙ АИСТ”, pentru clasa de produse 33 (CIPS), înregistrată la 02.02.2001, cu depozitul nr. 009274 din 07.04.2000, pe numele reclamantului - Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare.

Menționează că notorietatea mărcii БЕЛЫЙ АИСТ este recunoscută pe teritoriul Republicii Moldova începând cu 01.01.1991 în conformitate cu Hotărârea Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din 26.12.2006 și este inclusă în Lista mărcilor care constituie proprietatea statului, aprobată prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1080 din 08.10.2001.

A mai indicat că marca înregistrată și folosită de către pârât contravine normei Convenției de la Paris pentru proprietatea industrială și încalcă drepturile exclusive de proprietate asupra mărcii notorii deținute de reclamant, deoarece este similară după criteriul fonetic, vizual și semantic și poate crea confuzie cu marca - proprietate de stat.

În ședința instanței de judecată, reprezentantul Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare al RM, Coșleț Vasile, a susținut pe deplin cererea de chemare în judecată și a solicitat admiterea acesteia.

Suplimentar a adăugat că pârâful SA „VISMOS”, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii sale a acționat în scopul obținerii unui profit nejustificat pe seama exploatării unui semn similar mărcii arhicunoscute „БЕЛЫЙ АИСТ”, în acest fel creând premise suficiente pentru existența riscului de confuzie între aceste semne.

Reclamantul a explicat că în scopul demonstrării similitudinii dintre cele două mărci, a fost realizat un sondaj de opinie, la comanda reclamantului, de către centrul de studii sociologice "CBS AXA" care a avut ca obiect interogarea respondenților despre similitudinea dintre semnele „БЕЛЫЙ АИСТ” și „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ”. Rezultatele acestui sondaj demonstrează faptul că utilizarea mărcii „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ” nr. 10404 din 12.03.2004, existența în fine a acesteia, creează un risc foarte mare de confuzie în rândul consumatorilor. Din sondajul realizat reiese că produsele mărcii „БЕЛЫЙ АИСТ” sunt foarte bine cunoscute printre rândurile consumatorilor de divin, întru-cât 100% din respondenți au afirmat că sub marca „БЕЛЫЙ АИСТ” se produc anume băuturi alcoolice. În ceea ce privește cunoașterea de către respondenți a mărcii „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ”, sondajul demonstrează că doar 51,5% din respondenți au indicat că aceasta este utilizată pentru băuturi alcoolice, 42,5% nu au știut ce să răspundă, 4,0% din respondenți au afirmat că marca dată este utilizată pentru produse de patiserie, 2,00% - pentru ochelari, iar o pătrime din respondenți au afirmat că mărcile „БЕЛЫЙ АИСТ” și „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ” pot fi confundate, ceea ce determină existența certă a riscului de confuzie, inclusiv asociere între mărcile respective.

Prin cererea de completare a acțiunii, reprezentantul reclamantului a solicitat declararea nulă a mărcii verbale „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ” înregistrată pe numele SA „VISMOS” și certificatul de înregistrare nr.10404, eliberat la 12.03.2004 de către AGEPI.

Pârâtul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reprezentat de Ciuș Doina, atât în cadrul ședinței de judecată cât și prin intermediul referinței prezentate, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată în partea ce se referă la încălcarea de către AGEPI a art.7 alin. (4) al Legii nr.588/1995, la înregistrarea mărcii nr.10404 din 19.06.2003, iar constatarea existenței confuziei sau similitudinii între cele două semne lasă la discreția instanței.

Pentru a-și argumenta poziția, a declarat că la data de 19.06.2003, solicitantul SA „VISMOS” a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ”, cu numărul de deposit 013153, pentru produsele clasei 33- băuturi alcoolice ( cu excepția berii ), conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

A menționat pârâtul că în cadrul examinării în fond a semnului depus spre înregistrare AGEPI, nu a depistat nici un drept anterior ce poate fi opus și nici o persoană terță nu a depus contestație împotriva înregistrării mărcii. Respectiv la data de 12.03.2004 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii și eliberat certificatul de înregistrare a mărcii „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ” cu nr.10404 pe numele Vismos SA, combinat de vinuri spumante și de marcă, întreprindere mixtă, MD.

A mai indicat că la data înregistrării mărcii nr.10404 „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ”, reclamantul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM era titularul mărcii nr. 7813 „БЕЛЫЙ АИСТ”, care la acea dată încă nu era cunoscută notorie, notorietatea mărcii „БЕЛЫЙ АИСТ” fiind recunoscută la 26.12.2006, cu efect începând cu 01.01.1992.

În ceea ce privește afirmațiile reclamantului că nu s-au respectat prevederile art.7 alin.(4) al Legii nr.588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, reprezentantul AGEPI, consideră că procedura de înregistrare a mărcii verbale „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ” s-a desfășurat în strictă conformitate cu legea dată, reiterând că la momentul înregistrării mărcii nr. nr.10404 „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ”, marca reclamantului „БЕЛЫЙ АИСТ” nu era recunoscută notorie, corespunzător doar lit.a) din art.7 alin.(4) al Legii nr.588/1995 era aplicabilă în speță cazului dat. La efectuarea expertizei din cadrul AGEPI s-a constatat că mărcile nu sunt identice, având în comun doar elementul verbal „БЕЛЫЙ” ce se întâlnește în mai multe mărci, iar pentru a fi constatată similitudinea acestora, urmau să fie prezentate argumente de către titularul mărcii anterioare, adică reclamantul, privind posibilitatea inducerii în eroare a consumatorului.

La ședința instanței de judecată, reprezentantul pârâtului SA „VISMOS”, Valeriu Andronic, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată, menționând că argumentele invocate de reclamant nu pot fi reținute, întru-cât acesta face trimitere la normele legii care nu existau la momentul depunerii cererii și înregistrării mărcii „БЕЛЫЙ АГАТ/ БЕЛÏ АГАТ”.

A menționat că Legea privind protecția mărcilor nr.28 din 29.02.2008, a fost publicată în Monitorul Oficial nr.99-101/362 din 06.06.2008.

Astfel, certificatul nr. 10404, eliberat la 12.03.2004 pentru marca comercială "БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT" înregistrată după ÎM "VISMOS" S.A., nr. depozit 013153 din 19.06.2003 se echivalează în ceea ce privește regimul juridic, cu certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate după intrarea în vigoare al Legii nr. 38 din 29.02.2008 și că la momentul înregistrării mărcii "БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT", înregistrarea mărcilor se efectua în conformitate cu prevederile Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22.09.95, art. 26 al căreia nu prevedea că temei pentru anularea înregistrării mărcii pe motiv că "solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii". Respectiv acest calificativ la care pretinde reclamantul, poate fi opus altor mărci comerciale înregistrate de către AGEPI după intrarea în vigoare a Legii nr. 38 din 29.02.2008.

Consideră că sondajul efectuat de către "CBS AXA" nu poate înlocui raportul de expertiză al AGEPI, prin care s-a constatat că mărcile „БЕЛЫЙ АИСТ” și “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT” nu sunt identice, având în comun doar elementul verbal "БЕЛЫЙ" ce se întâlnește la mai multe mărci. Potrivit fișei de înmânare a cererii de înregistrare a mărcii “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT” (210) nr. depozit 013153 din 19.06.2003, urmare a expertizei efectuate de către AGEPI nu a fost depistat nici unul din temeiurile pentru respingerea cererii.

Audiind părțile, reprezentantul reclamantei, reprezentanții părților, studiind materialele dosarului, verificând argumentele invocate de către reprezentantul reclamantei, instanța de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău conchide că acțiunea urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

Astfel, Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 99-101/356 din 06.06.2008, potrivit prevederilor art. 87 din prezenta Lege; alin. 1, prezenta lege intră în vigoare la 3 luni de la data publicării, cu excepția articolelor 63, 64, 65 și 66, care vor fi puse în aplicare odată cu intrarea în vigoare a modificărilor corespunzătoare operate în Codul de procedură civilă, conform cu alin. 2, la data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Legea nr.588-XIII din 22 septembrie 1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor, în partea ce se referă la mărci. Potrivit cu alin. 3 se stabilește că: cererile de înregistrare a mărcilor ale căror proceduri de examinare nu s-au încheiat până la data intrării în vigoare a prezentei legi se examinează în modul stabilit de prezenta lege; certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate de AGEPI până la data intrării în vigoare a prezentei legi se echivalează, în ceea ce privește regimul juridic, cu certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate în conformitate cu prezenta lege; litigiile care, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se află în proces de examinare se vor soluționa în conformitate cu normele legii în vigoare la data apariției litigiului.

Astfel, certificatul nr. 10404, eliberat la 12.03.2004 pentru marca comercială “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT”, înregistrată după ÎM "VISMOS" S.A., nr. depozit 013153 din 19.06.2003 se echivalează în ceea ce privește regimul juridic, cu certificatele de înregistrare a mărcilor eliberate după intrarea în vigoare a Legii nr. 38 din 29.02.2008.

Conform prevederilor alin. (1) și (2) art. 6 CC al RM "Legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică și nici nu suprimă condițiile de constituire a unei situații juridice constituite anterior, nici condițiile de stingere a unei situații juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică și nu desființează efectele deja produse ale unei situații juridice stinse sau în curs de realizare. Legea nouă este aplicabilă situațiilor juridice în curs de realizare la data intrării sale în vigoare".

La momentul înregistrării mărcii “БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏ AGAT”, înregistrarea mărcilor se efectua în conformitate cu prevederile Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor nr. 588 din 22.09.95, art. 26 al căreia nu prevedea ca temei pentru anularea înregistrării mărcii pe motiv că "solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii".

Respectiv acest calificativ la care pretinde reclamantul, se poate opune altor mărci comerciale înregistrate de către AGEPI după intrarea în vigoare a Legii nr. 38 din 29.02.2008, iar la cazul în litigiu nu se raportează.

Se reține și faptul că în cadrul examinării în fond a semnului depus spre înregistrare AGEPI, nu a depistat nici un drept anterior ce poate fi opus și nici o persoană terță nu a depus contestație împotriva înregistrării mărcii.

Respectiv la data de 12.03.2004 a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii și eliberat certificatul de înregistrare a mărcii "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" cu nr.10404 pe numele Vismos SA, combinatul de vinuri spumante și de marcă, întreprindere mixtă, MD.

Totodată, la data înregistrării mărcii nr.10404 "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT", reclamantul Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM era titularul mărcii nr. 7813 „БЕЛЫИ АИСТ", care la acea dată încă nu era cunoscută notorie, notorietatea mărcii „БЕЛЫИ АИСТ" fiind recunoscută la 26.12.2006.

Astfel, procedura de înregistrare a mărcii verbale "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" s-a desfășurat în strictă conformitate cu legea iar la momentul înregistrării mărcii nr.10404 "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT", marca reclamantului „БЕЛЫИ АИСТ" nu era recunoscută notorie, corespunzător doar lit.a) din art.7 alin.(4) al Legii nr.588/1995 era aplicabilă în speță cazului dat.

Instanța de judecată respinge ca fiind nefondate și afirmațiile reclamantului, precum că ÎM "VISMOS" S.A. în anul 2003, solicitând înregistrarea mărcii "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" a acționat cu rea-credință ținând cont de notorietatea mărcii „БЕЛЫИ АИСТ", aceasta fiind recunoscută abia la 26.12.2006.

Conform art. 121 CPC al RM 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.

Potrivit art. 122 alin. (1) și (3) CPC al RM circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

La efectuarea expertizei din cadrul AGEPI s-a constatat că mărcile nu sunt identice, având în comun doar elementul verbal „БЕЛЫИ" ce se întâlnește în mai multe mărci, iar pentru a fi constatată similitudinea acestora, urmau să fie prezentate argumente de către titularul mărcii anterioare, adică reclamantul, privind posibilitatea inducerii în eroare a consumatorului.

Potrivit fișei de înmânare a cererii de înregistrare a mărcii "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" (210) nr. depozit 013153 din 19.06.2003, urmare a expertizei efectuate de către AGEPI nu a fost depistat nici unul din temeiurile pentru respingerea cererii.

Conform art. 148 CPC actele reviziei ori ale inspecțiilor departamentale, precum și raportul scris al specialistului, nu pot înlocui raportul de expertiză și nici exclude necesitatea efectuării expertizei în aceeași problemă.

De aceea, sondajul efectuat de către "CBS AXA" nu poate înlocui raportul de expertiză al AGEPI, în condițiile, în care potrivit notei informative anexate la materialele cauzei, toată producția cu marca "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" este destinată și se exportă în Federația Rusă, concluziile "CBS AXA", fiind neautentice, devin și mai subiective, fiind inadmisibile cu titlu de probă judiciară.

Din proba anexată de către reclamant, răspunsul al Centrului Național de Terminologic al Institutului de Filologie al Academiei de Științe a Moldovei nr. 79 din 31.10.2012, rezultă că între "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" și „БЕЛЫИ АИСТ", există o deosebire semantică. O astfel de concluzie au făcut și experții AGEPI, care cu certitudine au stabilit că marca "БЕЛЫИ АГАТ/ BELÏ AGAT" nu este similară cu marca „БЕЛЫИ АИСТ", nici după criteriul fonetic, nici vizual și cu atât mai mult semantic.

Textul art. 6. bis din Convenția de la Paris "Pentru protecția proprietății industriale" din 20 martie 1883, potrivit căruia țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putând crea

confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare, nu se raportează la cazul în litigiu, deoarece în speță partea esențială a mărcii nu constituie o reproducere a unei mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

Nu se reține ca fiind întemeiat nici argumentul reprezentantului reclamantului referitor la faptul că a devenit titular al mărcii în 2010 și nu a cunoscut până la acel moment despre înregistrarea de către ÎM Vismos SA în 2003 a mărcii comerciale "БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏI AGAT".

Astfel că potrivit Hotărârii Guvernului nr. 801 din 16.06.2002 fostul Departament a industriei vinului și alcoolului, a fost exclus din structura aparatului central al Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare în legătură cu crearea pe baza lui prin Hotărârea Guvernului RM nr.457 din 15.04.2002, a Agenției Agroindustriale "Moldova-Vin" cu trecerea ei în subordinea Guvernului Republicii Moldova. Conform p. 21 din Regulamentul Agenției Agroindustriale "Moldova-Vin" aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 801 din 16.06.2002 prezenta Agenție a preluat de MAIA funcțiile de gestionare a mărcilor - proprietate a statului în conformitate cu actele legislative și normative în vigoare. Fiind responsabilă conform p.10 din Regulament de promovarea politicii statului în domeniul viticulturii, fabricării și circulației producției alcoolice și analcoolice, anume Agenția Agroindustrială "Moldova-Vin" la 27.08.2005 a aprobat Instrucțiunile tehnologice referitoare la fabricarea divinului cu denumirea specială BELÏI AGAT", vârsta 3 și 5 ani, pentru export în CSI, iar din 2010, Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM fiind titularul mărcii comerciale „БЕЛЫЙ АИСТ ", prin scrisoarea nr. 13/2-1025 a autorizat comercializarea a 20 000 sticle "Belii Agat" pe teritoriul Republicii Moldova.

Din considerentele menționate și deoarece acțiuni de încălcarea drepturilor și intereselor legitime ale reclamantului, din partea ÎM Vismos SA la folosirea mărcii înregistrate și din partea AGEPI la înregistrarea titularului mărcii nu se constată, mai mult aplicarea art. 6 bis din Convenția de la Paris pentru proprietatea industrială la cazul în litigiu este incoerentă, instanța de judecată ajunge la concluzia respingerii acțiunii ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art. 33, 238-240 CPC al RM, *instanța de judecată,*

**HOTĂRĂȘTE:**

Se respinge cererea de chemare în judecată declarată de Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare al RM către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală( AGEPI ) și SA „VISMOS” cu privire la anularea mărcii “ БЕЛЫЙ АГАТ/ BELÏI AGAT” înregistrată pe numele SA „VISMOS” și certificatul de înregistrare nr.10404 eliberat de către AGEPI.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de 15 zile, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

*Președintele ședinței,  
Judecătorul*

*Sergiu Arnăut*