

Dosarul nr. 2c-558/17
41-2c-13825-26102016

**HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII**

22 februarie 2019
Instanța compusă din
Președintele ședinței
Judecătorul
Grefier

mun. Chișinău

*Olesea Țurcan
Ștefan Omelianovici*

A examinat în ședința de judecată publică cererea de chemare în judecată declarată de S.A. „BUCURIA” către OAO „ROT FRONT”, privind constatarea notorietății mărcii comerciale, *instanța de judecată*,

CONSTATĂ:

La data de 19.10.2016, reprezentantul S.A. „Bucuria”, avocat Sidorenco Maxim a înaintat o cerere de chemare în judecată către OAO „Rot Front”, privind constatarea notorietății mărcii comerciale.

Conform cererii de chemare în judecată, reprezentantul S.A. „Bucuria”, avocat Sidorenco Maxim a solicitat recunoașterea denumirii comerciale verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, executate cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației Internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață”, și dispunerea înregistrării mărcii notorii verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în Registrul mărcilor notorii al RM după SA „Bucuria”.

Ulterior, reprezentantul a înaintat o cerere de concretizare a pretențiilor din acțiune, semnată de Directorul General al S.A. „Bucuria”, Roman Tryakin potrivit căreia a solicitat recunoașterea denumirii comerciale verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației Internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie”, și dispunerea înregistrării mărcii notorii verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în Registrul mărcilor notorii al RM după SA „Bucuria”.

Reprezentantul S.A. „Bucuria”, avocat Sidorenco Maxim a relatat că, S.A. „BUCURIA”, producător de cofetărie din Moldova are istoria de activitate începând cu anul 1946, devenind de-a lungul anilor lider adevărat al industriei de cofetărie autohtone, producția Fabricii constituind aproape 90 % din volumul producției de bomboane din Republica Moldova, iar cota pe piața de cofetărie autohtonă fiind aproximativ 40 % . La fel, „Bucuria” SA dispune de rețeaua vastă de distribuire a producției sale pe teritoriul Republicii Moldova , dar și exportă producția sa și peste hotarele Republicii Moldova, destinațiile importante fiind țările CSI, Bosnia și Herțegovina, România, Polonia, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, Grecia, Italia, Anglia, Irlanda, Estonia, Letonia, Canada, Croația, Israel, Germania. Datorită procesului de producere intensiv și neîntrerupt, cu utilizarea tehnologiilor inovaționale, precum și datorită controlului strict asupra calității producției sale, fabrica „Bucuria” SA a câpătat notorietatea și recunoașterea atât în țara noastră, cât și peste hotarele ei. SA „Bucuria” a participat la numeroase expoziții organizate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în afara ei. Producția companiei este promovată intens pe piețele din alte state în special cele din toate regiunile de pe teritoriul Uniunii Sovietice /CSI, unde există un consumator constant și fidel. Remarcă că, acest fapt a fost demonstrat printr-o mulțime de diplome și certificate eliberate companiei, care au fost prezentate instanței de judecată.

Indică că, în cadrul examinării cauzei s-a constatat cert că printre mărcile utilizate de „Bucuria” SA în activitatea sa obișnuită se enumeră și marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, a cărei producere a luat start în anul 1966, fapt confirmat prin nota informativă la raportul contabil cu privire la activitatea economică-financiară a Ministerului Industriei Alimentare al RSSM pentru anul 1966.

La fel, indică că, au fost prezentate documentele normative istorice ce confirmă producerea de către „Bucuria” SA a producției „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, și anume: instrucțiunea tehnologică de producție din 1967, aprobată de șef adjunct al industriei alimentare RSSM I.Koleț, rețeta bomboanelor «Птичье молоко», aprobată la 28.06.1982 de ministrul adjunct al industriei alimentare RSSM A.S. Cuharuc, Instrucțiunea tehnologică ПЦ-18-МССР-223-87 «Птичье молоко» în baza scrisorii nr. 603/4-2-330 din 30.06.87 Ministerului industriei agricole a URSS, aprobată la 25.12.1987 de șef-adjunct al direcției generale a industriei alimentare RSSM V. S. Biriucov, scrisoarea Ministerului Industriei Alimentare și Agriculturii din 14.11.1990 privind modul de utilizarea a etichetelor pînă la traducerea variantelor ruse a etichetelor în limba română, Scrisoarea din anul 1993 a șefului Direcției pentru Dezvoltarea întreprinderii Alimentare a Ministerului Agriculturii și Alimentație V. Buligac, privind traducerea denumirii „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, instrucțiunile tehnologice privind producerea bomboanelor „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” seria/nr. RТ 255-090-604-1996 de către Ministerul producției agricole, V.I. Buligac (a. 1996), RТ 255-090-696-1998 (aprobată de directorul întreprinderii Tarlev V.), RТ MD-03939686-728-1999 (aprobată de directorul întreprinderii Tarlev V.), RТ MD- 03939686-112-2002 (aprobată de directorul întreprinderii Filip P.), RТ MD-03939686-298- 2005 (aprobată de directorul întreprinderii Filip P.), RТ MD-03939686-491-2007 (aprobată de directorul întreprinderii Filip P.), RТ MD-03939686-595-2008 (aprobată de directorul întreprinderii Oprea), RТ MD-03939686-637-2009 (aprobată de directorul întreprinderii Imbirovscăia), RТ MD-03939686-949-2011 (aprobată de directorul întreprinderii Tryakin R.).

Remarcă că, informația privind tehnologia producerii bomboanelor «Птичье молоко» a făcut parte din literatura specializată a industriei alimentare din perioadă sovietică, s-au prezentat copiile rețetelor «Птичье молоко» din cărțile: «Сборник рецептов «Рецептуры на конфеты и ирис»», aprobat de către ministrul-adjunct al industriei alimentare URSS S. Brovkin la 30.12.1968, editură «Пищевая промышленность», or. Moscova, 1971; volumul «Технологические инструкции по производству конфет, ириса и шоколада», aprobat la 30.12.1968, pag.16; volumul «Конфеты», editură «Пищевая промышленность», or. Moscova, 1979, pag. 170, 233; cartea de rețete «Рецептуры на конфеты и ирис» în 3 volume, aprobată la 27.02.86 de A.T.Makarov, șef-adjunct secției industriei alimentare a ministerului industriei agricole a URSS, nr. 111, vol.1, pag 228.

Menționează că, a fost dovedit că Fabrica de Cofetărie „Bucuria” începând cu anul 1966 și până în prezent produce bomboanele „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, având ca baza pentru producere instrucțiunile și standardele tehnologice aprobate de organele competente (inclusiv pe timpurile sovietice), folosind marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” cu bună-credință și în mod legal, fabricînd producția dată în proporții mari și promovînd marca permanent și intensiv pe teritoriul Moldovei (RSSM).

Afirmă că, aceste circumstanțe nu puteau fi combătute și nici nu au fost contestate de către partea adversă și se consideră constatate.

Evidențiază că, argumentul pârâtului precum că reclamantul ar dovedi că produce marca litigioasă din 2006 cu referire la raport de evaluare prezentat în materialele cauzei este rupt din context, or, datele privind producere au fost prezentate scopul evaluării pentru ultimele 10 ani până la evaluare, ceea ce nu înseamnă că marca nu se producea înainte de anul 2006, în acest caz raportul de evaluare se interpretează greșit de parte adversă.

Relatează că, folosirea intensivă de către „Bucuria” SA a mărcii „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” și-a găsit confirmare și în rezultatele sondajelor sociologice efectuate de către compania sociologică SRL "CBS-AXA", și anume: studiu sociologic și realizat în perioada 15-18 martie 2015 în 5 magazine din localitățile Republicii Moldova (din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, inclusiv mun. Chișinău) pe un eșantion de 1003 respondenți, având vârsta cuprinsă între 18-60 ani, a fost constatat că: 95,6 % din respondenți cunosc denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, 64,6 % din respondenți au considerat că marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” este foarte cunoscută, iar 31% din respondenți au considerat că marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” este cunoscută, 50,1% din respondenți cunosc denumirea comercială „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” din timpul URSS, 22,4 % - din timpul anilor 90, 24,2 % - din timpul anilor 2000, 90,1 % din respondenți au răspuns că consideră că produsele cu denumirea comercială „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” se produc în Republica Moldova, 83,9 % din respondenți au asociat denumirea comercială „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” cu producătorul "Bucuria".

Indică că, sondajul sociologic suplimentar executat de „CBS-AXA” SRL în iunie 2016, prin care au fost intervievați și specialiștii în domeniu - vânzători, dar și a fost extinsă geografia sondajului și numărul respondenților - până la 2050 persoane, au constatat că, 68,4 % din consumatori și 82,7 % din vânzători pentru prima dată au auzit despre marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” din anii 1990 sau mai devreme, totodată 80,3 % din consumatori și 78,8% din vânzători au considerat că producția cu denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” a început să se producă din anii 1990 sau mai devreme, 94,8 % din consumatori și 98,1 % din vânzători recunosc denumirea comercială „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” ca foarte cunoscută sau cunoscută, 94,4 % din consumatori consideră că producția SA „Bucuria” marcată cu denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” este de calitate excelentă, foarte bună sau bună, de aceeași părere sunt și 94,0% din vânzători intervievați, 98,1% din vânzători și 93,2 % din consumatori cunosc că producția marcată cu denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” se fabrică în Republica Moldova, 95,8% din consumatori și 96,1% din vânzători au răspuns că producătorul producției cu denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” este Bucuria SA.

Susține că, prin cele enunțate mai sus se demonstrează întrunirea criteriilor pentru recunoașterea notorietății mărcii prevăzute de art. 325 alin. (1) lit. a) - c) din Legea privind protecția mărcilor.

Accentuează că, rezultatele sondajelor atestă că marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” a devenit notorie pe teritoriul Moldovei în anii 1990 sau mai devreme, fapt confirmat prin sondajele sociologice, conform cărora majoritatea respondenților cunosc marca (sau momentul începerii producerii producției cu marca respectivă) „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” din anii 1990 sau mai devreme (72,5 % din respondenți au răspuns că au auzit despre marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în anii 1990 sau mai devreme - conform sondajului din 2015, 64,2 % din consumatori și 77,1 % din vânzătorii au răspuns că au auzit despre marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în anii 1990 sau mai devreme - conform sondajului din anul 2016, 80,3 % din consumatori și 78,8% din vânzători consideră că producția cu denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” a început să se producă din anii 1990 sau mai devreme).

În acest sens, indică că, conform rezultatelor sondajelor, marca dată a devenit populară și larg cunoscută de către consumatorii pe întregul teritoriu al țării, fiind asociată cu producătorul unic al acestei producției pe teritoriul țării - Fabrica de cofetărie „Bucuria”, și bazându-se pe indiciile sociologice conform datelor sondajului, prin adunarea indiciilor pe perioada anilor 1970-1990.

Consideră că, data la care marca în cauză a întrunit toate criteriile legale de a fi recunoscută notorie este 01.01.1991, momentul de la care se solicită recunoașterea notorietății și partea oponentă nu a înaintat careva obiecții pe parcursul examinării împotriva momentului de la care se solicită recunoașterea notorietății.

Relatează că, pentru a demonstra că marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială, de către evaluatorul independent certificat în domeniul proprietății intelectuale (certificatul 011-RE din 02.06.2015) ÎI „Svetlana Albu” a fost efectuată evaluarea mărcii comerciale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, în baza raportului de evaluare nr. 0079 din 04.07.2016 s-a constatat că valoarea de piață a mărcii „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” la 01.04.2016 a constituit 3 712 000 lei sau 166 200 euro.

Menționează că, din anii 1960 și până în prezent SA „Bucuria” fabrică activ producția cu denumirea „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, care posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară.

Susține că, apariția litigiului privitor la marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în special, pe parcursul anului 2015 biroul mandatarilor autorizați „BrevetMarcService”, acționând din numele fabricii de cofetărie din Moscova "Rot Front" OAO din Federația Rusă a înaintat un șir de reclamații companiilor ÎM 47-th Parallel SRL, „Linella” SRL, „Green Hills Market”, ÎCS „Metro Cash & Carry Moldova” SRL, cu solicitarea interzicerii comercializării, păstrării pentru comercializare, producției cu aplicarea denumirii marca „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, fabricate de alți producători decât fabrica de cofetărie din Moscova "Rot Front" OAO.

Atenționează că, partea oponentă nu a prezentat nici o probă pertinentă pentru a combate temeinicia acțiunii înaintate de "Bucuria" SA.

Remarcă că, toate alte probe prezentate în cadrul examinării cauzei de către părțile dovedesc doar că părțile au utilizat marca respectivă în perioada sovietică și nu a avut nici un drept prioritar în

utilizare în perioada sovietică, neprezentând instanței dovada înregistrării mărcii respective în perioada sovietică și reînregistrării acestei mărcii în condițiile legislației Republicii Moldova.

Indică că, în referința înaintată reprezentantul pârâtului "ROT FRONT" OAO se opune recunoașterii notorietății „Lapte de pasăre/Птичье молоко” și susține că în Federația Rusă a devenit titulara dreptului de proprietate industrială asupra mărcii «Птичье молоко» prin înregistrarea mărcilor verbale și tridimensionale la data de 23.08.1993, nr. de înregistrare 141209, la 17.09.1993, nr. de înregistrare 141560 și la 14.04.1997, nr. de înregistrare 168775, iar înregistrarea mărcii «Птичье молоко» pe teritoriul Republicii Moldova după titularul "ROT FRONT" OAO la 22.09.2004.

Susține că, nici unul din drepturile invocate de reprezentanții "ROT FRONT" OAO asupra mărcii verbale «Птичье молоко» nu poate constitui drept impediment pentru admiterea acțiunii privind notorietatea mărcii, înaintată de S.A. „BUCURIA”.

Afirmă că, este inaplicabil nici dreptul de autor al pârâtului "ROT FRONT" OAO asupra mărcii «Птичье молоко» și a rețetei «Птичье молоко», și acesta nu poate reprezenta vre-un drept valabil opozabil reclamantului care ar putea servi temei pentru neadmiterea acțiunii privind constatarea notorietății mărcilor.

Accentuează că, dreptul de autor la care pretinde pârâtul "ROT FRONT" OAO se limitează doar la dreptul la reproducerea, distribuirea, demonstrarea etc. a textului rețetei «Птичье молоко» din anul 1966 (care nici nu a fost prezentată în cadrul prezentului proces pentru a fi apreciată).

Atenționează că, chiar în cazul în care rețeta într-adevăr a fost elaborată de "ROT FRONT" în anul 1966, pârâtul nu se poate considera ca fiind autorul unei rețete originale, dat fiind că elaborarea rețetei respective a avut loc după ce delegația sovietică în Polonia a gustat bomboanele produse în Polonia cu denumire „Ptasie Mleczko” (Ptașie mleczico, traducerea directă a acestei sintagme este „Lapte de pasăre”). Faptul că autorii rețetei originale preluate de Uniunea Sovietică sunt cofetarii polonezi se confirmă inclusiv prin probele prezentate și traduse, obținute de la reprezentanții Fabricii de Cofetărie fWedel” (Polonia).

Relatează că, conform pct. VII al notei informative la raportul contabil cu privire la activitatea economico-financiară a Ministerului Industriei Alimentare al RSSM pentru anul 1966 se raportează Ministerului Industriei Alimentare al URSS că pe parcursul anului 1966 de către direcții specializate și întreprinderi ale RSSM (iar „Bucuria” la acel moment a fost cel mai important producător moldovenesc de cofetărie) au fost elaborate și introduse 38 produse noi pentru industria alimentară, printre care se enumeră și «Птичье молоко».

Indică că, anume în anul 1966 când pârâtul "ROT FRONT" declară că a inventat producția «Птичье молоко» (rețeta și însăși marca) fabrica „Bucuria” în mod independent a introdus acest produs și a pregătit producerea acestui pe teritoriul țării noastre. Această introducere în producție a fost aprobată de Ministerul Industriei Alimentare a RSSM și raportată Ministerului Industriei Alimentare a URSS prin urmare acțiunile angajaților „BUCURIA” au fost legale și autorizate conform legislației în vigoare în acel moment.

Susține că, "ROT FRONT" nu are prioritate față de S.A. „BUCURIA”, ba dimpotrivă, S.A.„BUCURIA” are prioritate față de "ROT FRONT" reieșind din faptul că a elaborat și a început producerea și distribuirea producției «Птичье молоко» pe teritoriul Republicii Moldova, utilizând intensiv marca pe parcursul de mai mult de 50 ani anume pe teritoriul țării, familiarizând consumătorul autohton cu marca «Птичье молоко».

Cu referire la "ROT FRONT" menționează că relativ recent (după anul 2008) a început importul producției sale în cantitate neînsemnată și fără a promova producția sa pe teritoriul republicii, folosindu-se de fapt de reputația mărcii creată prin eforturile S.A. „BUCURIA”, din ce rezultă rea-credință a pârâtului.

În acest sens indică că, nu poate fi reținut nici argumentul reprezentantului pârâtului privind pretinsa lezare a drepturilor titularului "Rot Front" OAO asupra mărcii „Птичье молоко” prin admiterea prezentei acțiunii, or, pârâtul nici nu a dovedit că a utilizat activ marca „Птичье молоко” pe teritoriul Republicii Moldova, neprezentând nici o dovada aducerii producției sale în Republica Moldova înainte de anul 2009, probele prezentate de pârât atestă utilizarea mărcii de pe timpurile sovietice doar pe teritoriul Rusiei, dar nu pe teritoriul Moldovei, împrejurările cauzei arată că chiar din 2004 pârâtul înregistrând marca pe teritoriul Moldovei nu a început utilizarea ei efectivă, pe când SA „Bucuria” prelungea să producă și să promoveze marca.

Susține că, cu privire la argumentul reprezentantului pârâtului că se solicită recunoașterea notorietății mărcii „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” din anul 1991, când nu a existat denumirea „Lapte de pasăre” în grafică latină, reprezentantul S.A. „Bucuria”, avocatul Sidorencu Maxim evidențiază că datorită schimbării limbii de stat denumirea „Птичье молоко” a ieșit din uz și nu se mai aplică ca urmare a unor circumstanțe obiective, fiind locuită de denumirea identică în limba de stat, care se aplică la moment și corespunde standardelor legale în vigoare.

Menționează că, este neîntemeiat și argumentul privind imposibilitatea recunoașterii notorietății mărcii „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” cu referire la pct. 9 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului R.M. Nr. 488 din 13.08.2009: nu se admite includerea traducerii semnului verbal în două sau mai multe limbi în cadrul aceleiași mărci, cu excepția cazurilor în care traducerea constituie un semn integrat în cadrul mărcii combinate.

Afirmă că, prevederile Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, nu sunt aplicabile, deoarece din conținutul acestui Regulament rezultă că acesta ar avea obiect de reglementare limitat și reglementează procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor doar la AGEPI (pct.2 al Regulamentului), nefiind prevăzută posibilitatea aplicării acestuia în alte proceduri (inclusiv cea judiciară de recunoaștere a notorietății mărcii) nici prin prisma acestui Regulament, nici prin prisma Legii privind protecția mărcilor.

Atenționează că, în cadrul procesului judiciar de recunoaștere a notorietății mărcii importantă decisivă are opinia respondenților sondajelor, expusă asupra întrebărilor privind marca verbală formulată „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”.

Remarcă că, respondenții prin răspunsurile sale au confirmat că percep denumirea în cauză ca o marca unică, marca „Lapte de pasăre” fiind continuitatea mărcii „Птичье молоко ” și s-a format în urma unor procese obiective (proclamarea independenței a RM și a limbii de stat).

Consideră că, în așa caz trebuie să fie reținută opinia respondenților, care au confirmat dreptul reclamantului să ceară recunoașterea notorietății mărcii anume așa cum aceasta a fost prezentată respondenților în cadrul sondajelor sociologice efectuate - „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, careva excepții în acest sens legea nu prevede.

Reprezentanții S.A. „Bucuria”, avocatul Sidorencu Maxim și reprezentantul în baza procurii au solicitat instanței de judecată, admiterea cererii de chemare în judecată declarată de S.A. „BUCURIA” către OAO „ROT FRONT”, recunoașterea denumirii comerciale verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației Internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie”, și dispunerea înregistrării mărcii notorii verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în Registrul mărcilor notorii al RM după SA „Bucuria”.

Reprezentantul AGEPI în baza procurii, Elena Dadu, a relatat că, conform cererii de concretizare a pretențiilor din acțiune, „BUCURIA” S.A., solicită recunoașterea denumirii comerciale verbale „ПТИЧЬЕ МОЛОКО”/„LAPTE DE PASĂRE”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie” și a dispune înregistrarea mărcii notorii verbale „ПТИЧЬЕ МОЛОКО”/„LAPTE DE PASĂRE” în Registrul mărcilor notorii al RM după SA „Bucuria”.

Atenționează că, pentru a examina pe deplin și multilateral cererea de constatare a notorietății mărcii, instanța urmează a ține cont de faptul că, constatarea notorietății unei mărci este reglementată de prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008) și Recomandării comune referitor la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobată la Asamblarea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999 (în continuare - Recomandarea).

Susține că, AGEPI lasă la discreția instanței aprecierea faptului dacă marca „ПТИЧЬЕ МОЛОКО”/„LAPTE DE PASĂRE”, poate fi recunoscută notorie, după „BUCURIA” S.A., din data de 01.01.1991, precum și faptul dacă au fost prezentate suficiente probe în sprijinul cererii privind recunoașterea notorietății acesteia.

Reprezentantul pârâtului „Rot Front” OAO, avocatul Radu Jigău a depus explicații la cerere de chemare în judecată declarată de S.A. „BUCURIA” către OAO „ROT FRONT”, privind constatarea notorietății mărcii comerciale, unde indică că, OAO „Рот Фронт” este o companie producătoare de produse de cofetărie care face parte din concernul „Объединенные кондитеры” alături de compania „Красный Октябрь” și БАБАЕВСКИЙ”. Produsele acestei companii sunt larg cunoscute atât în țara

s-a de origine cât și în străinătate inclusiv și pe teritoriul Republicii Moldova. Potrivit top 100 companii de cofetărie concernul „Объединенные кондитеры” este situat pe poziția 16, o poziție cu care concernul se mândrește, or aceasta dă dovadă că consumatorii apreciază produsele fabricate de către aceștia și le consideră ca fiind de o calitate superioară.

Relatează că, pârâțul compania OAO „Пом Фронт” este titulara mărcii „Птичье Молоко” înregistrate pentru produsele „Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, cafea; făină și preparate din cereale, produse de patiserie și cofetărie, înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri (cu excepția sosurilor pentru salate); condimente; gheață” din clasa 30 a Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii (în continuare CIPS) și produsele din clasa 05 CIPS „Substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari”.

Indică că, pârâțul este titulara dreptului de autor asupra mărcii „Птичье Молоко” și a rețetei „Птичье Молоко” elaborate de către ea încă în anul 1966, fapt ce se confirmă prin ordinele interne ale pârâțului precum și a Ministerului Industriei Alimentare URSS nr.732 din 19.12.1966, Hotărârea Comitetului Central al Expoziției Realizărilor Economiei Naționale URSS nr. 73-m etc. Marca „Птичье Молоко”, are protecție pe teritoriul Republicii Moldova, înregistrarea, expirând doar la 22.09.2024.

Susține că, dreptul de proprietate a pârâțului asupra mărcii „Птичье Молоко” s-a născut în conformitate cu prevederile Legii cu privire la protecția mărcilor, parcurgând toate etapele necesare pentru înregistrare prevăzute atât de lege cât și de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor.

Relatează că, conform art. 9 al. (1) și al.(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 și de a interzice terțelor persoane să o utilizeze fără acordul său.

Afirmă că, potrivit prevederilor art. 2 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală statul garantează dreptul cetățenilor la protecție intelectuală, libertatea creației artistice și științifice, precum și apărarea, în baza legii, a intereselor economice și personale ce apar în legătură cu practicarea diverselor genuri de creații intelectuale. Pe teritoriul Republicii Moldova, protecția juridică a proprietății intelectuale se asigură de către oficiul național de proprietate intelectuală, în conformitate cu legislația în domeniul proprietății intelectuale și cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte. Se consideră obiect de proprietate intelectuală orice rezultat al activității intelectuale, confirmat și protejat prin drepturile corespunzătoare privind utilizarea acestuia (art.4, al.(1) din legea supercitată). Iar art.3 al.(1) și al. (2) reglementează statutul juridic al proprietății intelectuale și anume proprietatea intelectuală este proprietate privată, care aparține persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosință și dispoziție. Proprietatea intelectuală cuprinde obiectele ce rezultă din activitatea intelectuală în domeniile industrial, economic, comercial, științific informațional, literar și/sau artistic, precum și în alte domenii.

Menționează că, titularul, OAO „Пом Фронт”, utilizează marca „Птичье Молоко” pe teritoriul Republice Moldova fapt care se confirmă prin informația prezentată de Serviciul Vamal, informația prezentată de companiile partenere din Republica Moldova, contractele de livrare a produselor de cofetărie semnate cu companiile naționale SRL „FIDESCO”, SRL „FEREX”, SRL „Шериф”, SRL „Прогресс Инвест”, SRL „DiNova”, SRL „SLAVENA LUX”, declarațiilor vamale, imagini foto etc.

Atenționează că, produsele de cofetărie marcate cu marca „Птичье Молоко” sun fabricate de către pârât încă din anul 1966. Până în prezent de către Pârât și companiile licențiate ale acestuia au fost produse mai mult de 82822 tone de produse de cofetărie marcate cu marca „Птичье Молоко”.

Remarcă că, în aceste condiții prin acceptarea declarării mărcii „Птичье Молоко” notorii după reclamant se va atenta la dreptul de proprietate al titularului mărcilor și a drepturilor conferite de acest statut de titular, drept protejat atât de legile naționale, Constituția Republicii Moldova cât și de tratatele internaționale. Statul ocrotește proprietatea, precum și garantează realizarea dreptului de

proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicție cu interesele societății - principiu, consfințit în art. 127 din Constituția Republicii Moldova. La fel, Constituția Republicii Moldova (art.46) garantează dreptul la proprietate privată și protecția acesteia. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

Susține că, compania ОАО „Рот Фронт”, a devenit titulara dreptului de proprietate industrială asupra mărcii „Птичье Молоко” la data de 23.08.93, nr. de înregistrare 141209, la 17.09.1993, nr. de înregistrare 141560 și la 14.04.1997, nr. de înregistrare 168775. Iar dreptul de autor pârâțul l-a dobândit încă în anul 1966 atunci când a elaborat și a pus în utilizare rețeta „Птичье Молоко” cu marca „Птичье Молоко”.

În acest sens, menționează că, pârâțului îi aparține dreptul de autor asupra etichetei „Птичье молоко” eticheta fiind elaborată în cadrul întreprinderii în anul 1966 odată cu elaborarea și punerea în utilizare a rețetei „Птичье Молоко”.

Relatează că, în anul 1966 în cadrul companiei pârâte a fost elaborată rețeta „Птичье Молоко” iar o dată cu ea a fost elaborată și propusă în vânzare etichete „Птичье Молоко”.

Accentuează că, potrivit legislației naționale și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, drepturile de autor atât morale cât și patrimoniale sunt protejate indiferent de locul primei lor publicări, de calitate a persoanei fizice sau juridice, precum și de locul lor de publicare. La fel, dreptul de autor asupra operei, prin operă se înțelege - rezultat al creației intelectuale originale în domeniul literaturii, artei și științei indiferent de mijloacele de creare, de modul concret și de forma de exprimare, de valoarea și importanța acesteia, noțiune din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor și drepturile conexe, este protejat fără a fi necesară înregistrarea acesteia.

Indică că, în aceste condiții prin acceptarea notorietății mărcii „Птичье Молоко” după, reclamant se va atenta la drepturile de autor atât morale cât și patrimoniale al titularului mărcilor și a drepturilor conferite de acest statut de titular, drept protejat atât de legile naționale, Constituția Republicii Moldova cât și de tratatele internaționale. Statul ocrotește proprietatea, precum și garantează realizarea dreptului de proprietate în formele solicitate de titular, dacă acestea nu vin în contradicție cu interesele societății - principiu consfințit în art. 127 din Constituția Republicii Moldova. La fel, Constituția Republicii Moldova (art.46) garantează dreptul la proprietate privată și protecția acesteia. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

Afirmă că, produse de cofetărie cu marca „Птичье Молоко” erau și sunt realizate pe teritoriul Republicii Moldova.

Menționează că, la data de 22.09.2004 ОАО „Рот Фронт” a depus, cerere de înregistrare pe cale internațională a mărcii sale „Птичье Молоко” și pe teritoriul Republicii Moldova, în strictă conformitate cu prevederile Legislației naționale a Federației Ruse și a Aranjamentului de la Madrid, și a Protocolului referitor la Aranjament privind protecția mărcilor.

Art.2 din Protocolul din 27.06.89 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor stabilește că dacă o cerere de înregistrare a unei mărci a fost depusă la Oficiul unei părți contractante, sau dacă o marcă a fost înregistrată în registrul Oficiului unei părți contractante, persoana, din numele căreia este depusă cererea (denumită în cele ce urmează înregistrarea de bază), poate, conform prevederilor prezentului Protocol, asigura protecția acestei mărci pe teritoriul părților contractante, prin obținerea înregistrării acestei mărci în registrul Biroului internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale

Remarcă că, cererea pentru înregistrarea internațională va fi depusă la Biroul internațional prin intermediul Oficiului la care a fost depusă cererea de bază sau a fost efectuată înregistrarea de bază, după caz.

Susține că, potrivit art.3 din actul normativ, Biroul internațional va înregistra imediat mărcile depuse în conformitate cu articolul 2 din Protocolul din 27.06.89 referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor. Înregistrarea internațională va avea data la care cererea de înregistrare internațională a fost depusă în oficiul de origine. Biroul internațional trebuie să notifice fără întârziere această înregistrare internațională la Oficiile interesate. Mărcile înregistrate în Registrul internațional se publică în publicația oficială periodică editată de Biroul internațional, pe baza indicațiilor cuprinse în cererea internațională. Această publicitate va fi considerată ca suficientă pentru toate Părțile contractante, și nu se va putea pretinde de la deținător nici un fel de altă publicitate a înregistrării internaționale.

În acest sens indică că, în conformitate cu legislația națională și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte atât cererea, cât și semnul solicitat a fost examinat de AGEPI în conformitate cu prevederile legale, aceasta adoptând decizia privind publicarea cererii de înregistrare a mărcii.

Atenționează că, potrivit prevederilor Legii privind protecția mărcilor și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii. Persoanele care prezintă observații nu dobîndesc calitatea de parte în cadrul procedurilor desfășurate la AGEPI. Luînd în considerare că nici o contestație nu a fost depusă, AGEPI a luat decizia de înregistrare a mărcii. Totodată, în conformitate cu prevederile legii, datele referitoare la înregistrarea mărcii a fost prezentat Biroul Internațional.

Menționează că, potrivit legii naționale privind protecția mărcilor 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. 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 lege privind protecția mărcilor. Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii se confirmă prin titlul de protecție și publicarea informației în registrul internațional deținut de Biroul Internațional. Drepturile asupra mărcii pot fi dobîndite individual sau în coproprietate în indiviziune. Astfel, precum se evidențiază din legislația în domeniu, dreptul asupra mărcilor poate fi obținut de către orice persoană fizică sau juridică, totodată legea în domeniu nu obligă solicitantul ca la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, acesta să desfășoare careva activitate de producție, comerț sau prestare a serviciilor.

Sustine că, compania Pârâtă prezintă acte care confirmă că până și după înregistrarea mărcii „Птичье Молоко” aceasta a produs și produce mărfuri cu aceste mărci comerciale și le realizează inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova.

Indică că, la momentul depunerii și înregistrării dreptului asupra mărcii, de către OAO „Рот Фронт” au fost prezentate actele necesare, iar AGEPI, în calitate de organ de înregistrare a mărcilor, nu a avut temeiuri legale de a respinge înregistrarea numită. Astfel, la etapa înregistrării a fost respectată norma legală iar condiții de a o considera ca fiind efectuată cu abateri nu au fost prezentate.

Atenționează că, la etapa înregistrării mărcii „Птичье Молоко”, reclamantul nu a făcut careva obiecții, nu a contestat înregistrarea acesteia.

Relatează că, în conformitate cu art.322 alin. (1) din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, în cazul apariției unui conflict, referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova, în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă, poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii.

În sensul art.2 din lege, marca notorie este marcă larg cunoscută în Republica Moldova, la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova, pentru a fi opusă.

La nivel internațional, notorietatea mărcii este reglementată de art. 16 alin.(2), (3) din Acordul OMC privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală, legate de comerț (TRIPS), de Recomandările comune, referitoare la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobate la Asamblarea Generală a O.M.P.I. din 20-29 septembrie 1999, de art.6 bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, în principal, oferind posibilitatea de a beneficia de protecția juridică a mărcii, ca urmare a recunoașterii notorietății acesteia, de către instanța de judecată, fără ca marca respectivă să fie nemijlocit înregistrată de către instituțiile abilitate.

Indică că, nu se va putea constata notorietatea unei mărci, în următoarele cazuri în care, dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixați în lege pentru efectuarea sondajului, nu corespund cerințelor; există o marcă identică ori similară, care poate fi confundată cu marca solicitantului înregistrată sau depusă spre înregistrare, pe numele unei alte persoane, pentru aceleași

produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei, de la care se solicită constatarea notorietății mărcii.

La fel indică că, potrivit prevederilor art.322 alin.(2) din Legea nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor cererea prin care se solicită constatarea notorietății trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente. Așa dar reclamantul urmează să prezinte și să solicite declararea notorie a mărcii comerciale în forma în care o utilizează și pretinde că a devenit notorie, însă reclamantul solicită declararea notorie a unei combinații în două limbi „Птичье молоко / Lapte de pasăre” ceea ce contravine prevederilor Legii privind protecția mărcilor și cu prevederile Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009. Potrivit pct.9 din actul normativ indicat nu se admite includerea traducerii semnului verbal în două sau mai multe limbi în cadrul aceleiași mărci, cu excepția cazurilor în care traducerea constituie un semn integrat în cadrul mărcii combinate.

Susține că, în conformitate cu alin. (1) articolul 28 din Legea nr.38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor și pct.8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009, cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente.

Reprezentantul pârâtului „Rot Front” OAO, avocat Radu Jigău în ședința de judecată, nu a susținut acțiunea și a solicitat respingerea ca fiind neîntemeiată a cererii de chemare în judecată.

Aprecierea instanței de judecată.

Apreciind temeinicia acțiunii, examinând înscrisurile prezentate, cercetând logico-juridic probele administrate și evaluând importanța lor pentru soluționarea pricinii, înfăptuită potrivit intimei convingeri, în vederea pronunțării hotărârii judecătorești în armonie cu principiile contradictorialității, egalității părților în drepturile procedurale, respectând dreptului lor la apărare, apreciind circumstanțele de fapt și de drept ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, instanța de judecată ajunge la concluzia respingerii cererii de chemare în judecată, ca fiind neîntemeiată, din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 130 alin. (1)-(5) CPC, instanța judecătorească apreciază probele 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. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la relevanța, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă și suficiența pentru soluționarea pricinii.

Conform 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.

Potrivit art. 118 alin. (1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale. Conform 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 ele circumstanțe importante pentru soluționarea justă a cazului.

Potrivit dispozițiilor art. 240 alin. (1)-(3) 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.

Instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

Astfel, S.A. „Bucuria”, s-a adresat în instanța de judecată și solicită recunoașterea denumirii comerciale verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre”, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației Internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie”, și dispunerea înregistrării mărcii notorii verbale „Птичье Молоко”/„Lapte de pasăre” în Registrul mărcilor notorii al RM după SA "Bucuria".

Din probatoriul administrat la materialele cauzei rezultă că compania OAO „Рот Фронт”, a devenit titulara dreptului de proprietate industrială asupra mărcii „Птичье Молоко” la data de 23.08.93, nr. de înregistrare 141209, la 17.09.1993, nr. de înregistrare 141560 și la 14.04.1997, nr. de înregistrare 168775. Iar dreptul de autor, compania pârâtă l-a dobândit în anul 1966 atunci când a

elaborat și a pus în utilizare rețeta „Птичье Молоко” cu marca „Птичье Молоко”. De către Ministerul Industriei Alimentare URSS i s-a comandat elaborarea unei rețete noi de produse de cofetărie. Această cerință a fost realizată de către pârât cu succes fapt ce se confirmă prin Ordinul Ministerului Industriei Alimentare URSS nr.732 din 19.12.1966 prin care pârâtul a fost premiat cu suma de 1500 ruble URSS.

Iar, la data de 17.09.1968 a fost adoptată Hotărârea Comitetului Central al Expoziției Realizărilor Economiei Naționale URSS nr.73-m prin care pârâtul i-a fost acordat Diploma de categoria I pentru elaborarea rețetei, tehnologiei și implementării a asortimentului nou de produse cu marca „Птичье Молоко”.

Potrivit art. 1 alin. (1) și art. 6bis alin din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale încheiată la 20 martie 1883 (revizuită și modificată ulterior) la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, țările cărora li se aplică prezenta convenție sunt constituite în Uniunea pentru protecția proprietății industriale. O marcă înregistrată reglementar într-una dintre țările uniunii va fi considerată ca independentă de mărcile înregistrate în celelalte țări ale uniunii, inclusiv țara de origine. Potrivit art. 2 alin. (1) din aceeași Convenție, cetățenii fiecărei țări a uniunii se vor bucura în toate celelalte țări ale uniunii, în ceea ce privește protecția proprietății industriale, de avantajele pe care legile respective le acordă în prezent sau le vor acorda în viitor naționalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile prevăzute în mod special de prezenta convenție. În consecință, ei se vor bucura de aceeași protecție ca naționali și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților impuse naționalilor.

Potrivit prevederilor art.9 din Legea RM nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Iar al.(3) al aceluiași articol stabilește că 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. O marcă (un semn) care deosebește produsele (serviciile) unei persoane fizice/juridice de ale altei persoane fizice/juridice poate fi folosită în circuitul comercial chiar dacă aceasta nu a fost înregistrată la AGEPI, titularul acesteia căpătând drepturi patrimoniale asupra acesteia.

Drepturile patrimoniale asupra unei astfel de mărci (marcă neînregistrată - noțiune dată de art.8 al.(4) lit.a) din Regulamentul CE nr. 207/2009 al Consiliului din 26.02.2009 privind marca comunitară) născându-se în virtutea utilizării ei în circuitul comercial, promovarea acesteia pe piață etc. Iar art. 33 al.(2) și art.46 al.(1) din Constituția RM care stabilesc că dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sînt apărute de lege, iar dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului sînt garantate. Aceste constatări sînt confirmate și de prevederile Directivei 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci și Regulamentul CE nr. 207/2009 al Consiliului din 26.02.2009 privind marca comunitară în special art.8 al.(4) lit.a) care stabilește că în cazul opoziției titularului unei mărci neînregistrate sau al unui alt semn utilizat în comerț cu un domeniu de aplicare care depășește domeniul local, marca solicitată este refuzată la înregistrare, atunci când și în măsura în care, în conformitate cu legislația comunitară sau cu legislația statului membru care este aplicabilă acestui semn au fost dobândite drepturi pentru acest semn înaintea datei de depunere a cererii de înregistrare a mărcii comunitare sau, dacă este cazul, înaintea datei priorității invocate în sprijinul cererii de înregistrare a mărcii comunitare. Conform dispozițiilor art.41 al.(1) lit. c) din Regulamentul menționat care prevede că se poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii în termen de trei luni de la publicarea cererii de înregistrare a mărcii comunitare, pe motiv că marca ar trebui să fie respinsă la înregistrare în temeiul articolului 8 alineatul (4), de către titularii mărcilor sau semnelor anterioare menționați de această dispoziție, precum și de persoanele autorizate, în temeiul dreptului intern aplicabil, să exercite aceste drepturi.

În conformitate cu prevederile art.2 din Protocolul din 27.06.89 referitor la Aranjamentul din Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, în cazul în care o cerere de înregistrare a unei mărci a fost depusă la oficiul unei părți contractante sau în cazul în care o marcă a fost înregistrată în registrul oficiului unei părți contractante, persoana care este solicitantul acestei cereri, denumită în cele ce urmează cererea de bază, sau titularul acestei înregistrări, denumită în cele ce urmează înregistrarea de bază, poate, sub rezerva dispozițiilor prezentului protocol, să asigure protecția mărcii

sale pe teritoriul părților contractante, obținând înregistrarea acestei mărci în registrul Biroului Internațional al Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale.

Potrivit art.4 pct.2 din Protocolul din 27.06.89 referitor la Aranjamentul din Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, orice înregistrare internațională se va bucura de dreptul de prioritate stabilit la art. 4 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, fără a fi necesară îndeplinirea formalităților prevăzute la lit. d) a respectivului articol.

În contextual normei sus enunțate, instanța de judecată conchide că acest aranjament a reglementat constituirea unui depozit internațional al mărcilor care să confere protecție mărcilor peste granițele naționale, pornind de la prima înregistrare în una din țările membre. Marca înregistrată internațional are regimul juridic al mărcii naționale în condițiile în care Republica Moldova este țară desemnată conform Aranjamentului de la Madrid.

În conformitate cu art.32⁶alin.(7) lit. b) din Legea nr. 38/29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, nu poate fi constatată notorietatea mărcii în cazul în care există o marcă identică ori similară care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare pe numele unei alte persoane pentru aceleași produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care se solicită constatarea notorietății mărcii.

Instanța de judecată, reieșind din certificatul de înregistrare (f.d.93, Vol.II) și extrasul din baza de date a Organizației Internaționale pentru Proprietate Intelectuală (WIPO) (f.d.97-105, Vol.II), constată că societatea pârâtă ОАО Пот Фронт dispune, din data de 22.09.2004, de înregistrare internațională a mărcii Птичье Молоко, valabilitatea acesteia expirând la data de 22.09.2024.

În contextul prevederilor legale enunțate, reieșind din caracterul imperativ al normelor enunțate, dat fiind faptul că pârâtul ОАО Пот Фронт dispune de înregistrare internațională și, în virtutea acestui fapt, bucurându-se de dreptul de proprietate, instanța de judecată conchide că pretenția reclamantului SA Bucuria este lipsită de suport legal.

Totodată, din contextul art.32⁶alin.(7) lit. b) din Legea nr. 38/29 februarie 2008 privind protecția mărcilor se deduce concluzia că nu poate fi constatată notorietatea mărcii în cazul în care există o marcă identică ori similară care poate fi confundată cu marca solicitantului pentru aceleași produse ori servicii.

Astfel, considerentul 11 din Directiva 2008/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci („Directiva”) prevede că aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori și că, așa cum s-a afirmat în mod repetat în jurisprudență, acesta trebuie apreciat la nivel global, ținându-se cont de toți factorii relevanți pentru împrejurările cazului (de exemplu, a se vedea Hotărârile C-251/95 „Sabel” pct. 22 și C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer”, pct. 18). În Hotărârea C-251/95, „Sabel”, Curtea prevede că: „aprecierea globală a similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor în cauză trebuie să fie întemeiată pe impresia de ansamblu produsă de mărci, ținând seama, în special, de elementele distinctive și dominante ale acestora. Totodată, Curtea prevede în Hotărârea C-342/97, „Lloyd Schuhfabrik Meyer”, următoarele: „la stabilirea caracterului distinctiv al unei mărci și, prin urmare, pentru a aprecia dacă aceasta este puternic distinctivă, instanța națională trebuie să facă o evaluare generală a capacității mai mari sau mai reduse a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere și, astfel, de a distinge produsele sau serviciile de cele ale altor întreprinderi” .

Ca urmare, instanța de judecată apreciază că între mărcile în conflict există o similitudine și un risc de confuzie reieșind din natura produselor comercializate de părți, gradul de asemănare a acestor produse, precum și publicul vizat. Totodată, reieșind din semnificația semnului în limbile română și limba rusă, sensul noțiunilor rostite fiind identic, aceasta provocând în rândul consumatorilor un risc de confuzie, instanța de judecată deduce o similitudine semantică între mărcile în conflict.

Mai mult decât atât poziția instanței de judecată se confirmă suplimentar prin prevederile pct.9 din Hotărârea Guvernului nr.488 din 13.08.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, în vigoare din 21.08.2009, în conformitate cu care, nu se admite includerea traducerii semnului verbal în două sau mai multe limbi în cadrul aceleiași mărci, cu excepția cazurilor în care traducerea constituie un semn integrat în cadrul mărcii combinate. Astfel, coroborând norma citată cu prevederile art.32² alin.(1), (2) din Legea privind protecția mărcilor, în conformitate cu care cererea privind constatarea notorietății mărcii trebuie să se refere la o singură marcă. Iar, o singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente, instanța de judecată ajunge la concluzia că nu este în drept să

adopte o soluție în corespundere cu cerințele reclamantului care, la caz solicită constatarea notorietății mărcii Lapte de pasăre/ Птичье Молоко, or aceste revendicări contravin procedurii legale de înregistrare a mărcilor.

Totodată, instanța de judecată apreciază că pentru admiterea cererii de recunoaștere a notorietății mărcii, solicitantul nu poate respecta doar o parte din condițiile impuse de legislația în vigoare, urmând să se conformeze tuturor formațiunilor și cerințelor indicate.

În conformitate cu art. 2 din Legea nr.38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca notorie este marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

Instanța de judecată reține că notorietatea unei mărci se constată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie suficiente, concludente și să corespundă anumitor cerințe, iar una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaștere a mărcii este chestionarul (sondajul de opinie) efectuat din rândul consumatorilor în privința gradului de cunoaștere a mărcii. Instanța de judecată reține că pentru recunoașterea notorietății semnelor verbale solicitate pe teritoriul Republicii Moldova este important ca consumatorul nu numai să cunoască existența produsului cu denumirea de „Птичье Молоко” dar și faptul ca aceste denumiri să-i ofere o anumită informație referitor la producător.

În conformitate cu art. 32²alin. (1) din lege, în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, în conformitate cu prevederile art.166 din Codul de procedură civilă, iar conform articolului 32⁵din legea menționată supra, notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se constată în temeiul următoarelor criterii: marca este recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea rețelilor de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se utilizează marca, ori de cercurile de afaceri în care sînt implicate produsele și/sau serviciile pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calității produselor și/sau a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din țară sau de pe piața mondială; marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al utilizării intensive; marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate; marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

În conformitate cu art. 32⁶alin. (3), (6) din Legea nr. 38/29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, sondajul se efectuează pe un eșantion reprezentativ în raport cu segmentul de public vizat. Aria geografică a sondajului și mărimea eșantionului se stabilesc în funcție de caracterul/specificul produselor și/sau al serviciilor pentru care se folosește marca. În cadrul sondajului, respondenții trebuie să răspundă dacă cunosc marca respectivă; care este titularul mărcii sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă; de la ce dată cunosc marca; cum apreciază marca (le este bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută); cum apreciază produsul (este excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător etc.); la alte întrebări rezonabile ce țin de domeniul de cunoaștere a mărcii.

În acest context, utilizarea reală și efectivă a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, a dus la cunoașterea acesteia după pârât, ce este confirmat și de Sondajul de marketing efectuat de către Centrul de Investigații Sociologice și Marketing „CBS-AXA” din martie 2015 (prezentat de către reclamant în instanța de judecată), sondaj realizat la solicitarea reclamantului, consumatorului fiind prezentate mărcile companiei Bucuria SA în forma și grafica pe care aceasta din urmă le utilizează.

Astfel că, potrivit acestuia 29,2% din respondenți au declarat că produsele de cofetărie „Lapte de pasăre” sunt produse în Federația Rusă. Iar 9,7% din respondenți recunosc aceste mărci ca fiind produse de către companiile ОАО „Пот Фронт” și „Красный Октябрь” care fac parte din concernul „Объединенные кондитеры”. Or, aceste date confirmă indubitabil existența acestor mărci pe teritoriul Republicii Moldova și cunoașterea lor de către consumatori. Tot potrivit acestui sondaj 50,1% din respondenți recunosc aceste produse ca fiind fabricate încă pe timpul URSS.

Potrivit Legii cu privire la protecția mărcii precum și practicilor naționale și internaționale dreptul asupra mărcii se naște în urma înregistrării și utilizării, acesteia pe un anumit areal. Însă prin

utilizare se naște dreptul doar atunci când se folosește și se promovează propriul produs/marcă dar nu o marcă/produs al unui alt titular/proprietar.

Astfel, că reclamantul însuși în cererea de chemare în judecată recunoaște că a preluat rețetă din buletinul oficial al rețetelor. Or, buletinul în cauză era un act unional în care se prezentau toate rețetele elaborate de diferite instituții, care puteau fi preluate însă această preluare nu transfera și dreptul de autor/proprietar asupra acestor rețete.

Totodată, că o dată cu cerința de declarare a mărcii comerciale „Птичье Молоко” ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova, din anul 1991, reclamantul nu a probat producerea și promovarea produselor de cofetărie sub marca „Птичье молоко / Lapte de pasăre” în sensul declarat, or la cauză sunt prezentate acte care confirmă că marca „Lapte de pasăre” în grafia latină a apărut doar după 2005, astfel, fiind reclamantul nu putea utiliza marca comercială „Lapte de pasăre” până la 1991.

Celelalte acte se referă la utilizarea mărcii „Птичье молоко” afiș verbală cât și imaginea grafică care aparține pârâtului și ele nu pot sta la baza declarării notorietății mărcii comerciale „Птичье молоко”, or în caz contrar se va încălca și dreptul de autor al reclamantului asupra acestei rețete și mărci, or pârâtul utilizează efectiv marca sa comercială pe teritoriul Republicii Moldova ce se confirmă prin: Marca „Птичье Молоко” a constituit obiect de import în Republica Moldova. Acest fapt este confirmat prin scrisoarea nr.28-07/2612 din 05.03.2015 a Serviciului Vamal, răspuns la interpelarea reclamantului, și anume Serviciul Vamal a indicat că „... conform bazei de date a Serviciului Vamal import/export de producție de cofetărie cu denumirea comercială Pticie moloco”, „Mișca cosolapîi”. Zolotoi cliucic”, Romasca”, Corovca” și „Crasnaia sapocica” în perioada 01.01.2009-28.02.2015 a fost înregistrat. ... La fel, prin răspunsul Serviciului Vamal nr. 28/07-14772 din 03.12.2015 se confirmă că produsele de cofetărie cu denumirea cu denumirea „Птичье Молоко” „... au fost importate în Republica Moldova în perioada anilor 2009 - 2014 inclusiv din partea ООО ОБИЕДИНЕННИЕ КОНДИТЕРИ (Federația Rusă)”

La fel, se confirmă prin declarațiile vamale, și anume Serviciul Vamal a indicat că conform informației din baza de date a declarațiilor vamale, a fost înregistrat import de produse de cofetărie exportate de ООО ОБИЕДИНЕННИЕ КОНДИТЕРИ. Importatorii din Republica Moldova au fost SRL „DiNova”, SRL „Progres Invest”, SRL „Fidesco”, SRL „Slavena Lux”, Serviciul Vamal a prezentat copiile actelor vamale confirmatoare pentru perioada 01.01.2011 - 31.03.2015, în total 307 file, în toate copiile declarațiilor vamale se regăsesc cofetării cu denumirea „Птичье Молоко”.

Actele cauzei mai probează faptul că pârâtul începând cu anul 2008, prin intermediul organului său executiv unic ООО „Объединенные кондитеры” (contract de împuternicire nr.001-юд din 01.09.2003) a încheiat mai multe contracte de livrarea în Republicii Moldova a produselor de cofetăriei care sânt în executare și până la ziua de azi și anume: SRL „FIDESCO” - contract nr. ОК-08/498-02-Э din 24.11.2008, cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 100 tone; SRL „FEREX” - contract nr. ОК-08/498-01-Э din 28.03.2008, cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 300 tone; SRL „Шериф” - contract nr. ОК-08/498-02-Э din 12.03.2008, pînă la 31.12.2008 cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 300 tone, pînă la 31.12.2010 cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 400 tone, pînă la 31.12.2012 cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 400 tone, pînă la 31.12.2014 cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 400 tone, pînă la 31.12.2015 cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 400 tone; SRL „Прогресс Инвест” - contract nr. ОК-12/498-01-E din 17.05.2012, cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind în valoare de 100 000 000 ruble rusești; SRL „DiNova” - contract nr. ОК-14/498-01-E din 06.02.2014, cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 300 tone; SRL „SLAVENA LUX” - contract nr. ОК-14/498-02-E din 03.12.2014 cantitatea contractată de produse de cofetărie fiind de 700 tone. Potrivit informațiilor prezentate de către compania SRL „SLAVENA LUX” pînă la 12.04.2015 de către ei au fost importate în Republica Moldova 400 kg. produse marcate cu marca „Птичье Молоко” - producător ОАО „Рот Фронт”.

La fel, importul de produse de cofetărie marcate cu marca „Птичье Молоко” se confirmă prin declarațiile vamale la export din 2008 - 2015 întocmite de către pârât în țara sa de origine (Federația Rusă). Produsele de cofetărie marcate cu marca „Птичье Молоко” sunt prezente pe rafturile centrelor comerciale fapt care se confirmă prin imaginile foto făcute în centrele comerciale, cecurile și mostrele produselor procurate în acestea.

Instanța de judecată apreciază că marca este tratată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în calitate de „bun”, mai mult ca atât, Curtea notează că articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție este aplicabil proprietății intelectuale (a se vedea cauza Anheuser-Busch Inc. vs Portugalia). Conceptul de „bun”, are un sens autonom care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale și este independent de clasificarea formală din dreptul național: unele drepturi și interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” și, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi.

În conformitate cu art.9 al. (1) și al.(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.

Astfel, instanța de judecată reține că prin satisfacerea eventuală a cerinței reclamantului privind constatarea notorietății mărcii s-ar putea admite, în detrimentul pârâtului, o violare a dreptului de proprietate consfințit de art.127 din Constituția Republicii Moldova și legea citată supra.

Corespunzător, având în vedere argumentele enunțate anterior, instanța de judecată ajunge la concluzia netemeinicii acțiunii înaintate și conchide a respinge cererea de chemare în judecată declarată de S.A. „BUCURIA” către OAO „ROT FRONT”, privind constatarea notorietății mărcii comerciale.

În temeiul art.art. 238-241 Codul de Procedură Civilă, *instanța de judecată*,

HOTĂRĂȘTE :

Se respinge ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată declarată de SA „Bucuria” către „Rot Front” OAO, intervenient accesoriu AGEPI privind recunoașterea denumirii comerciale verbale, ПТИЧЬЕ МОЛОКО / LAPTE DE PASĂRE, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01.01.1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale de produse și servicii : produse cacao, produse de cofetărie și a dispune înregistrarea mărcii notorii verbale ПТИЧЬЕ МОЛОКО / LAPTE DE PASĂRE, în Registrul mărcilor notorii al RM după SA Bucuria.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

*Președintele ședinței
Judecătorul*

Copia corespunde cu originalul, Judecătorul :

semnătura

Olesea Țurcan