

Dosarul nr. 2-303/12

**Republica Moldova**  
**Curtea de Apel Chişinău**

**HOTĂRÎRE**  
În numele Legii

20 decembrie 2013

mun. Chişinău

**Curtea de Apel Chişinău**

Având în componenţa sa:  
Preşedintele şedinţei, judecătorul  
Cu participarea grefierii

Domnica Manole  
Cristina Stratan

examinînd în şedinţă publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Î.M. „Vinăria-Bardar” S.A. către S.R.L. „Vinex-Victoria”, S.A. „Vinuri Ialoveni”, Odagiu Ştefan, intervenient accesoriu Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului înregistrării cu rea-credinţă a mărcii „Botna” nr. 8221 şi declararea nulităţii acesteia, constatarea faptului înregistrării cu rea-credinţă a mărcii „Cezar” nr. 10756 şi încasarea cheltuielilor de judecată,-

**CONSTATĂ:**

La data de 07.05.2012 ÎM „Vinăria-Bardar” SA, s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către „Vinex-Victoria” SRL, „Vinuri-Ialoveni” SA, intervenienţi acesorii Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Odagiu Ştefan privind declararea nulităţii mărcilor „Botna” nr. 8221, titular „Vinex-Victoria” SRL şi „Cezar” nr. 10756, titular „Vinuri-Ialoveni” SA şi încasarea cheltuielilor de judecată (vol. I, f.d. 3-8).

În motivarea acţiunii înaintate, reclamanta a indicat că, la data de 10.05.2000 la AGEPI a fost constituit depozitul de înregistrare a mărcii „Botna”, nr. 009462, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33 de către solicitantul Odagiu Ştefan, iar la data de 03.09.2001, marca „Botna” a fost înregistrată pe numele acestuia, iar la data de 01.08.2003 la AGEPI a fost înregistrat Contractul de Cesiune nr. 565 prin care Odagiu Ştefan în calitate de cedent a cesionat toate drepturile sale asupra mărcii „Botna” către cesionarul „Vinex-Victoria” SRL. La data de 05.04.2002 a fost constituit depozitul nr. 011227 de înregistrare a mărcii „Cezar”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33, de către „Vinex-Victoria” SRL, iar la data de 08.06.2004 a fost emisă decizia privind înregistrarea acesteia în calitate de marcă. La 07.10.2009 titularul mărcii „Cezar” – „Vinex-Victoria” SRL a cesionat drepturile sale asupra mărcii „Cezar” către cesionarul „Vinuri-Ialoveni” SA.

De asemenea, Î.M. „Vinăria Bardar” SA a indicat că, la data de 05 aprilie 2002, a fost constituit depozitul nr. 011227 de înregistrare a mărcii „Cezar”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33 de către SRL „Vinex-Victoria”, iar la data de 08 iunie 2004, marca „Cezar” a fost înregistrată pe numele acesteia. La data de 07 octombrie 2009, solicitantul

SRL „Vinex-Victoria”, în calitate de cedent, a cesionat drepturile sale asupra mărcii „Cesionarului” SA „Vinuri Ialoveni”.

A indicat reclamanta Î.M. „Vinăria Bardar” că, la data de 19.05.2010, „Vinăria-Bardar” SA a depus spre înregistrare marca ”Botna” cu nr. de depozit 027155 pentru produsele din clasa 33, și astfel la data de 12.04.2011, AGEPI a emis avizul provizoriu de refuz, din considerentul că marca solicitată spre înregistrare se constituie în marca națională combinată ”Botna” nr. R8221 din 10.05.2000, titular ”Vinex-Victoria” SRL. Ulterior, la data de 29.07.2011, AGEPI a emis decizia privind refuzul înregistrării mărcii ”Botna”, pe numele ”Vinăria-Bardar” SA, întemeiată pe prevederile art. 8 alin 1 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

Consideră reclamanta că, înregistrarea mărcii ”Botna” de către Odagiu Ștefan, cu cedare ulterioară către ”Vinex-Victoria” SRL, și a mărcii ”Cezar” de către ”Vinex-Victoria” SRL cu cedare ulterioară către ”Vinuri-Ialoveni” SA, a avut loc cu rea credință din partea celor implicați în procedurile respective, pe motivul că astfel de mărci existau deja, fiind utilizate o perioadă îndelungată de timp de către Reclamant și devenind mărci notorii, iar folosirea acestor mărci de către Pîrîți, constituie în prezent o încălcare.

Menționează reclamanta Î.M. „Vinăria Bardar” că, conform noii legislații problema este reglementată în conformitate cu art. 21, alin. 1, litera b) din Legea privind protecția mărcilor ”marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare depusă la curtea de Apel Chișinău, , dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii”, specificînd că ”marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrarea ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența [...] a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare”. În continuare Reclamantul menționează că Pîrîții la momentul depunerii mărcilor spre înregistrare au acționat cu rea-credință, argumentînd că mărcile respective erau deja promovate pe teritoriul Republicii Moldova, iar despre succesul acestora sunt invocate numeroase distincții la diferite concursuri internaționale: brandy ”Botna” – implementat în producție în anul 1992, a obținut medalii de argint în anii 1993, 1997 și 1998, și o medalie de bronz în 1999, iar divinul ”Cezar” implementat în producție în anul 1995 a obținut o medalie de aur în anul 1996, 1999 și în anul 2000, numeroase medalii de argint în anii 1996-1999.

Mărcile produse sub aceste mărci au fost promovate pe piața națională și internațională fapt confirmat prin contracte de vânzare cumpărare prin care reclamantul, în calitate de vânzător a comercializat brandy ”Botna” și divinul ”Cezar” în cantități destul de mari, astfel că doar în perioada martie- decembrie 1999, adică anul anterior adresării solicitanților la AGEPI, pentru înregistrarea mărcilor respective, reclamantul a comercializat în baza contractelor de vânzare-cumpărare producție de divin ”Cezar” în cantitate de 31 482 de sticle și brandy ”Botna” în cantitate de 6 500 sticle. La fel se menționează că a fost desfășurată o campanie de publicitate a mărfurilor cu denumirea ”Botna” și ”Cezar” fapt confirmat prin Contractul de colaborare nr. 5 din 29.09.1997, încheiat între reclamant și

redacția revistei "Pomicultura, Viticultura și Vinificația în Moldova", părțile convenind asupra difuzării publicității produselor reclamantului. Totodată în anul 1996 între reclamant și SA "Belfaks-M" din orașul Moscova s-a încheiat contractul de publicitate a producției prin care ultima s-a obligat să presteze servicii de publicitate a băuturilor alcoolice tari, produse de către reclamant în volum de o pagină ilustrată în albumul "Популярные крепкие напитки мира", un alt contract de publicitate a fost semnat la data de 17.09.1998 între reclamant și compania de stat "Teleradio Moldova" privind difuzarea publicității producției "Vinăria-Bardar" SA. Un alt fapt privind utilizarea mărcii de către Reclamant constituie contracte încheiate de către acest ci SC "Larisa Grigorieva Import- Export" din or. Dorsten, Germania cu privire la livrarea etichetelor pentru brandy "Botna" și divin "Cezar" a câte 300 000 unități fiecare.

De asemenea la 26.06.1997, reclamantul a încheiat un contract cu "Orfeum" SRL privind confecționarea etichetelor pentru brandy "Botna", iar la data de 03.07.1997 reclamantul fiind informat de către producătorul de etichete "Orfeum" SRL privind necesitatea de a majora prețul pentru o unitate de etichetă cu un ban, ca mai apoi, la data de 24.07.1997 reclamantul să accepte condițiile înaintate de către producător.

Susține Î.M. „Vinăria Bardar” că mărcile "Botna" și "Cezar", în condițiile enunțate deveniseră mărci bine cunoscute pînă la înregistrarea lor de către Pîrîți, fiind larg utilizate anterior de către Reclamant, iar la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor respective de către Pîrîți a fost efectuată cu scopul de a dobîndi exclusivitate prevăzută în art. 6, alin. 1, din fosta Lege privind mărcile și denumirile de origine ale produselor: "titularul unei mărci, [...], are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice altor persoane să folosească, fără consimțămîntul său în operațiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse ori servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie". Reclamanta face trimitere la prescripțiile legale în vigoare, și anume art 21, alin.1, litera b) Legea privind protecția mărcilor conform căroră la anularea mărci pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este înregistrată pentru produse care generează conflict cu altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj, menționînd că mărcile invocate au fost înregistrate pentru categoriile de produse din clasa CIPS 33 (băuturi alcoolice), astfel fiind înregistrate de către Pîrîți ulterior utilizării efectuate de către Reclamant.

Î.M. „Vinăria Bardar” a invocat precum că mărcile înregistrate de către Pîrîți întradevăr sunt utilizate pentru produse care generează conflict cu mărci deja existente, la fel Reclamantul invocă prevederile art. 10 bis, alin. 1, din Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 20.03.1983, rectificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328 din 11.03.1983 "Țările Uniunii sunt obligate să asigure cetățenilor Uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale" și alin. 2 "constituie un act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială", principiul reglementat asemănător în viziunea Reclamantului fiind regăsit

în Legea cu privire la Protecția Concurenței nr. 1103 din 30.06.2000, art. 8, alin. 1, litera d) "agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială inclusiv, [...] să folosească neautorizat integral sau parțial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietății industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul și aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic".

În cadrul cererii de chemare în judecată suplimentare din 24.05.2013, Reclamantul face referire la faptul că înregistrarea cu rea-credință a mărcilor "Cezar" și "Botna" care constituie obiectul acțiunii și sunt definite de art. 2 din Legea cu privire la Protecția mărcilor nr. 38 din 2008 "marca este orice semn susceptibil de reprezentare grafică care servește la deosebirea produselor și sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice", regimul juridic al mărcilor fiind completate și de principiile generale de drept comun menționate în art.1 "prezenta lege reglementează raporturile juridice ce apar în procesul înregistrării, protecției juridice și utilizării mărcii", alin. 2 "raporturile juridice menționate la alin. 1 sunt reglementate și de Constituția Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova, de tratatele internaționale la care RM este parte și de alte acte normative". La fel în Cererea suplimentară Reclamantul indică că Pîrîtul a invocat că el este titularul și autorul băuturilor marcate cu semnele comerciale "Botna" și "Cezar", astfel Pîrîtul anexînd la materialele pricinii, instrucțiunile tehnologice de fabrică a respectivelor băuturi – analiza acestor mențiuni stabilesc că aceste produse au fost elaborate în viziunea Reclamantului de către "Vinăria-Bardar" SA sub conducerea lui Odagiu Ștefan (vol. I, f.d. 205-206).

Reclamanta Î.M. „Vinăria Bardar” SA susține că nu au fost depuse careva contestații împotriva cererilor de înregistrare a mărcilor respective din simplul motiv că Odagiu Ștefan în calitate de angajator și sub controlul acestuia intenționat a omis deliberarea mențiunilor persoanelor care de fapt au participat la elaborarea instrucțiunilor tehnologice. La data de 17.08.1990 a fost emis ordinul de angajare a Pîrîtului Odagiu Ștefan în funcția de dublor al inginerului tehnolog la fabrica de vinuri din Bardar, iar la data de 04.04.1991 este emis ordinul de transfer a lui Odagiu Ștefan în funcția de inginer șef al fabricii, ca mai tîrziu la 30.07.1996 Pîrîtul, Odagiu Ștefan să fie numit în funcția de vice-președinte al SA "Vinăria-Bardar". La data de 19.06.1998 acesta să fie numit în calitate de director general al fabricii, iar ordinul de eliberare din funcție a lui Odagiu Ștefan a fost emis la 01.06.2001. Reclamantul menționează că în perioada 17.08.1990 -01.06.2001 Pîrîtul a activat în cadrul societății Reclamante, începînd cu funcția de dublor și încheiînd colaborarea în funcția de director general. În scopul completării temeiilor și modificare a acestora Reclamantul menționează că 05.04.2012 protecția asupra mărcii "Cezar" a expirat , fapt publicat în BOPI nr. 11 din 2012, respectiv odată cu expirarea înregistrării s-a epuizat și necesitatea de a declara marca nulă, însă nu și necesitatea de a constata și faptul înregistrare cu rea-credință a respectivii mărci, întrucît nu pot fi tolerate și lăsate nesancționate acțiunile Pîrîtului, în acest sens Reclamantul face trimitere la prevederile art. 60 alin. 2, CPC "Reclamantul este în drept să modifice temeiul sau obiectul acțiunii, să mărească sau să reducă cuantumul pretențiilor în acțiune".

Ulterior, la data de 07 iulie 2013, Î.M. „Vinăria Bardar” SA a înaintat o cerere de chemare în judecată suplimentară, prin care a formulat pretenții față de SRL „Vinex-Victoria”, S.A. „Vinuri Ialoveni”, Odagiu Ștefan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Botna” nr. 8221 și declararea nulității acesteia, constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Cezar” nr. 10756 și încasarea cheltuielilor de judecată (vol. II, f.d. 1-8).

În susținerea cererii de chemare în judecată suplimentară, reclamanta Î.M. „Vinăria Bardar” SA a indicat că, la data de 05 aprilie 2012, marca Cezar nr. 10756 a expirat pe considerentul neachitării taxelor de menținere, și reieșind din faptul că, o marcă inexistentă nu poate fi anulată, adică dreptul cerut a fi anulat s-a stins prin efectul legii, reclamanta și-a micșorat cerințele formulate solicitînd doar constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii CEZAR.

În opinia reclamantei, rea-credința lui Odagiu Ștefan la înregistrarea mărcii BOTNA se confirmă prin aceea că, la materialele cauzei au fost înscrisuri care atestă că, semnele respective niciodată pînă la data depunerii a cererii de înregistrare nu i-au aparținut lui Odagiu Ștefan, și asta fiindcă începînd cu data de 20 aprilie 1995, societatea reclamantă a cerut Autorității Naționale înregistrarea mărcii identice BOTNA pe numele său. La data de 01.09.1997, Autoritatea Națională a dispus înregistrarea acesteia, și în acest mod, Autoritatea Națională a recunoscut drept titular „Vinăria-Bardar” SA, începînd cu anul 1995, adică cu 5 ani înaintea mărcii cerute spre înregistrare de către Odagiu Ștefan, cu dreptul exclusiv recunoscut cu data de depozit.

În ceea ce privește semnul CEZAR, la data de 22.03.1996, „Vinăria-Bardar” SA a cerut înregistrarea semnului figurativ CEZAR, fiind obținută exclusivitatea în data de 01.09.1997.

Suplimentar celor menționate în cererea de chemare în judecată inițială, Î.M. „Vinăria-Bardar” a indicat că, circumstanțele de fapt ale speței demonstrează că: produsele CEZAR și BOTNA provin și au fost realizate de către societatea reclamantă; mărcile comerciale, privite ca semne distinctive utilizate la marcarea produselor, niciodată nu au aparținut lui Odagiu Ștefan sau actualilor titulari, asta fiindcă anume societatea reclamantă le-a elaborat; Odagiu Ștefan nu poate afirma că, astfel de semne nu existau sau că nu cunoștea despre acestea la momentul solicitării cît timp el a fost angajat al societății reclamante, a fost unul din coautorii produselor conform Instrucțiunilor tehnologice, a fost director al societății reclamante și a gestionat chestiuni legate de înregistrarea semnelor comerciale pe numele societății, producerea, promovarea și realizarea acestor produse alcoolice.

În referința sa, pîrîtul „Vinex-Victoria” SRL menționează importanța luării în considerație a întregului cadru legal care a servit drept bază pentru rezolvarea procedurilor de examinare și înregistrare a mărcilor, menționează acesta că marca combinată „Botna” a fost depusă spre înregistrare la data de 10.05.2000 de către solicitantul Odagiu Ștefan, iar în perioada examinării cererii AGEPI nu a depistat careva drepturi anterioare înregistrate pe

teritoriul Republicii Moldova, iar după publicarea cererii de înregistrare a mărcii în BOPI nr. 05/2001, nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii, ulterior conform procedurii la data de 03.09.2001, a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii "Botna". Cît privește marca combinată "Cezar" aceasta a fost depusă spre înregistrare de către solicitantul Odagiu Ștefan la data de 05.04.2002, iar decizia de înregistrare a mărcii respective nu a fost contestată de nici o persoană terță.

La fel, Pîrîtul face referire la Acordul TRIPs conform căruia se „recunoaște că drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi private”, astfel în opinia sa urmînd ca să se țină cont de principiile proprietății stabilite de Codul Civil al Republicii Moldova, care garantează inviolabilitatea dreptului de proprietate și acordă proprietarului dreptul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului. Referitor la motivul axat pe depunerea cu rea-credință a cererii de înregistrare a mărcii Pîrîtul menționează că în primul rînd o astfel de marcă nu exista anterior depunerii cererii de către Odagiu Ștefan, și un astfel de produs nu era cunoscut pe teritoriul Republicii Moldova. Începînd cu anul 1990 în cadrul unui grup de autori, printre care și Odagiu Ștefan, s-a convenit la elaborarea a noi produse la baza cărora au fost puse invențiile procedeele reflectate prin instrucțiunile tehnologice referitor la fabricarea băuturii tari brandy "Botna" și divin "Cezar".

În argumentarea poziției sale, Pîrîtul menționează că brevetul de invenție nr. 145C2 (brandy "Botna") a condiționat apariția produselor "Botna" și "Cezar" și au condus la elaborarea și înregistrarea mărcilor respective. După elaborarea tehnologiilor și înregistrării mărcilor, a fost semnat la data de 22.02.1996 Contractul de acordare a Licenței neexclusive de exploatare a brevetului de invenție "Băutura de tip brandy "Botna", iar la data de 29.07.2003 a fost depusă spre înregistrare Contractul de Cesiune între Odagiu Ștefan și Fabrica de Vinuri "Vinex-Victoria" SRL. Referitor la Contractele de Cesiune privind mărcile "Cezar" și "Botna" a fost emisă decizia nr. 565 de înregistrare a Contractului de Cesiune astfel fiind îndeplinite condițiile legale. Astfel, prin încheierea contractelor respective, părțile contractuale erau conștiente de faptul că obiectul contractului constituie un bun care aparține Dlui Ștefan Odagiu, fapt pentru care la etapa încheierii acestor contracte cît și pe tot parcursul valabilității lor nu au apărut careva dubii sau probleme în ceea ce ține de drepturile exclusive. Prin aceste contracte se demonstrează că Odagiu Ștefan a monitorizat și a ținut sub control utilizarea mărcilor "Botna" și "Cezar". La fel, menționează Pîrîtul că mărcile "Botna" și "Cezar" nu erau cunoscute pînă la depunerea cererii și înregistrării acestora de către Odagiu Ștefan, nici nu erau utilizate de alte persoane, decît în baza contractelor la care se face referire.

În probarea poziției sale Pîrîtul menționează că utilizarea mărcilor "Botna" și "Cezar" de către "Vinăria-Bardar" SA este ilegală, iar această ilegalitate fiind însăși recunoscută de către "Vinăria-Bardar" SA prin scrisoarea de invitație la conciliere directă din data de 29.02.2008 cu nr. 01-14/93 expediată din numele directorului general interimar Ion Plugaru, privind inițierea procedurii de procurare a drepturilor asupra invenției și mărcii "Botna" cu scopul de a legaliza utilizarea mărcii respective de către "Vinăria-Bardar" SA. Astfel Reclamantul face referire la prevederile Legii privind protecția concurenței nr. 1103-XIV

din 30.06.2000 și anume art. 8 "agentul economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială, inclusiv: b) să inducă în eroare cumpărătorul privitor la caracterul, modul și locul fabricării, la proprietățile de consum, la utilizarea consumului, la cantitatea și calitatea mărfurilor; d) să folosească neautorizat, integral sau parțial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietății industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul și aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic".

Pîrîtul "Vinex-Victoria" SRL susține că drept rezultat al activității inovatoare pentru băutura de tip brandy "Botna" a fost obținut brevetul de invenție cu nr. 145C2 din 25.01.1994, respectiv fiind elaborată instrucțiunea tehnologică pentru acest produs IT 255-082-216-92, care a fost utilizată ca realizare de succes în Teza de doctor în științe tehnice a dlui Ștefan Odagiu, apărută în anul 2000, la fel procedîndu-se la fel și în privința produsului "Cezar"- instrucțiunea tehnologică pentru acest produs fiind aprobată la 30.08.1995 cu numărul ITMD 67-02934365-401-95. În contextul activității de creație și realizare a acestor brand-uri au fost una liberă de activitatea în cadrul întreprinderii, toate drepturile fiind rezervate după autori, respectiv, înregistrarea acestor obiecte a fost realizată de către autori cu obținerea titlurilor de protecție pe numele acestora. Produsul respectiv, "Băutura de tip brandy Botna", înainte de a fi produsă la SA "Vinăria-Bardar" a fost produsă sub supravegherea Titularului la SA "Aroma" începînd cu trimestrul IV anul 1992 pînă în anul 1996, acest fapt fiind confirmat prin scrisoarea nr 01-31 din data de 01.02.2013, precum și la Colegiul de Viticultură și Vinificație din Chișinău, fapt confirmat prin scrisoarea nr. 41 din data de 04.02.2013.

În referința suplimentară, SRL „Vinex-Victoria” a menționat că, ulterior, grupul de autori a negociat cu administrația întreprinderii posibilitatea utilizării obiectelor de proprietate intelectuală menționate în cadrul întreprinderii. Astfel, conform Procesului-verbal nr. 8 al ședinței cîrmuirii SA "Vinăria-Bardar" din 28.02.1996 fiind discutate contractele despre proprietate intelectuală cu aprobarea licenței neexclusive de exploatare a produselor "Botna" și "Cezar" fiind propusă și remunerarea autorilor. La 27.02.1997 conform Extrasului din Procesul-verbal nr. 2 a ședinței cîrmuirii SA "Vinăria-Bardar" s-a hotărît modificarea remunerației autorilor pentru folosirea de către întreprindere a produselor "Botna" și "Cezar". Propunerea negocierii cu "Vinăria-Bardar" SA a unei licențe neexclusive fiind datorată faptului că anterior negocierilor cu "Vinăria-Bardar" SA după cum a fost menționat, titularul de drepturi deja avea relații cu alte companii, respectiv în acest caz, nu putea fi negociată o licență exclusivă, pentru a nu prejudicia interesele producătorilor anteriori. La fel, s-a prezentat Notificarea din 27.06.2002 din partea Consiliului Societății "Vinăria-Bardar" SA și anume scrisoarea nr. 01-14/271 din 19.07.2001 privind întreruperea contractului de licență neexclusivă de exploatare a elaborării divin "Cezar", la condițiile stabilite prin hotărîrea Consiliului, respectiv s-a propus transmiterea drepturilor asupra invenției și mărcii comerciale "Botna". Tot în acest context prin scrisoarea nr. 01-14/93 din 29.02.2008 s-a informat despre inițiativa Consiliului Societății, Întreprinderea Mixtă Fabrica de Vinuri "Vinăria-Bardar" SA despre inițierea

procedurii de procurare a dreptului asupra invenției Brandy "Botna", mărcii comerciale "Botna", și rezilierii contractului de licență neexclusivă de exploatare a brevetului de invenție nr. 1686 din 28.02.1996. Respectiv, s-a propus o întâlnire pentru negocierea condițiilor de transmitere a drepturilor, fiind preîntâmpinat titularul că în cazul în care nu se va prezenta "Vinăria-Bardar" SA va înceta producerea brandy "Botna".

Susține SRL „Vinex Victoria” că, reclamanta nefiind de acord cu propunerile Titularului, "Vinăria-Bardar" SA în loc să înceteze utilizarea acestor produse așa cum și-a propus prin hotărârile ședințelor Consiliului Societății "Vinăria-Bardar" SA a încercat să lipsească titularul de aceste drepturi și să însușească aceste obiecte de proprietate intelectuală, drept probe în acest sens fiind anexată Hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 24 iunie 2009 pentru marca "Botna" și din 10 februarie 2009 pentru marca "Cezar". În baza acestor hotărâri, Comisia de Contestație AGEPI a respins revendicarea contestatarului "Vinăria-Bardar" SA prin care acesta a fost solicitată anularea înregistrărilor. Înregistrările mărcilor "Cezar" nr. 10756 și "Botna" nr. R8221 fiind menținute în vigoare de către AGEPI.

Totodată, s-a menționat faptul că contractele nominalizate au fost aprobate cu votul unanim și în calitate de încă o probă incontestabilă fiind stipulată în Procesul-verbal nr. 8 din 28/02/1996, și anume: "Până la prima posibilitate de a introduce valoarea proprietății intelectuale în fondul statutar al Societății, dar nu mai mult de 3 (trei) ani din ziua încheierii Contractelor". La fel drept rezultat al inițiativelor "Vinăriei-Bardar" SA exprimate prin scrisoarea nr. 01-14/271 din 19.07.2001 a fost elaborată și propus contractul de licență exclusivă de exploatare a brevetului de invenție și a mărcii comerciale "Botna". La fel, se menționează că "Vinăria-Bardar" SA nu este unicul utilizator al mărcilor "Botna" și "Cezar" drept dovadă în acest sens fiind anexate contractele de cesiune totală a drepturilor patrimoniale asupra mărciilor combinate "Cezar" din 05 iunie 2009 și Contractul pentru "Botna". Aceste două contracte fiind precedate de către un Acord de Colaborare din 18 ianuarie 2005 conform căruia autorii brevetului de invenție Băutura de tip brandy "Botna" – Fabrica de Vinuri "Vinex-Victoria" convenind să colaboreze în scopul respectării și asigurării drepturilor asupra obiectelor de proprietate intelectuală care aparțin cu drept exclusiv și care sunt utilizate în interes comun, respectiv pîrîtul "Vinex-Victoria" SRL conform pct. 2 al acestui Acord recunoaște dreptul inventatorilor în baza brevetului nr. 145 din 25.01.1994 și se obligă să nu intervină în relațiile inventatorilor apărute ca rezultat al licențierii drepturilor la marca "Botna" anterior cesionării, unde conform înțelegerii a fost admisă utilizarea invenției cu aplicarea pe ambalaj a mărcii "Botna" înregistrată conform certificatului nr. 8221. Această prevedere a fost inclusă în scopul asigurării că noul titular să nu întrerupă unilateral relațiile stabilite anterior dintre titularul de drepturi și Reclamantul "Vinăria-Bardar" SA.

Intervenientul accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) în referința sa prezintă informația referitor la faptul că la 30.04.2008, reclamanta "Vinăria-Bardar" SA, a depus la AGEPI contestația privind anularea înregistrării mărcii combinate „BOTNA” nr. 8221 din 10.05.2000 pentru neutilizare pe parcursul a 5 ani (conform



art.26(2) din Legea nr. 588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în continuare Legea nr. 588/1995)), care a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Referitor la înregistrarea de către AGEPI a mărcii combinate „CEZAR” nr.10756 s-a menționat că, la data de 05.04.2002 solicitantul Odagiu Ștefan, MD a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate ”Cezar” cu numărul depozitului 011227 pentru produsele și serviciile claselor:

05 - produse farmaceutice și veterinare; produse igienice de uz medical; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante, erbicide, fungicide;

33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii, divinului);

35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;

conform CIPS.

La fel, menționează intervenientul accesoriu că, toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererilor și înregistrării mărcilor, precum și cele referitoare la procedura de înregistrare a contractelor de cesiune au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în vigoare la etapa examinării mărcilor) și Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare Legea nr. 38/2008). Referitor la obiectul acțiunii intervenientul accesoriu menționează următoarele - acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.218-XV din 01.06.2001, „recunoaște că drepturile de proprietate intelectuală sunt drepturi private”. Corespunzător, orice acțiune în privința obiectelor proprietății intelectuale se realizează conform principiilor proprietății, stabilite de Codului civil al Republicii Moldova (Legea nr.1107-XV din 06.06.2002), care garantează inviolabilitatea dreptului de proprietate (art.316) și acordă proprietarului dreptul de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului (art.315). Corespunzător, orice acțiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ținând cont și de investițiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării și promovării acesteia în teritoriul Republicii Moldova. Cât privește obligația de acțiune cu bună credință, AGEPI face referire la prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova, iar conform prevederilor legislației naționale (art. 6 al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor – în continuare Legea nr. 38/2008), precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică națională sau străină.

Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar intervenientul accesoriu nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informației referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării, toate acțiunile solicitantului fiind admise reieșind din principiile bunei-credințe.

În acest sens, s-a făcut referire la Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995 și Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, care prevăd în art. 3 alin. 7 și corespunzător în art. 3 alin. 4 că: „nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea. În mod special, condițiile următoare nu pot fi pretinse atîta timp cît cererea este în curs de soluționare: ... - indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cît și prezentarea dovezii corespunzătoare”.

Referitor la art. 10 bis al Convenției de la Paris și art.8 (1)d) din Legea cu privire la protecția concurenței, susținînd că acțiunile Pîrîților privind înregistrarea mărcilor “Botna” nr. R 8221 și „Cezar” nr. 10756 constituie acte de concurență neloială, la care face referire Reclamantul, Intervenientul accesoriu menționează că această afirmație este eronată, motivînd că în conformitate cu prevederile art. 10 bis al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 20.03.1883, precum și Legii nr. 1103 din 30.06.2000 privind protecția concurenței, nu constituie obiect al actelor de concurență neloială depunerea cererii de înregistrare a unei mărci și nici înregistrarea mărcii nu constituie obiect al actelor de concurență neloială, iar procedura de examinare și constatare a actelor de concurență neloială este stabilită conform Legii nr. 1103 din 30.06.2000, și este de competența Agenției Naționale pentru Protecția Concurenței, solicitînd respingerea acestui capăt de cerere.

La fel AGEPI solicită respingerea art.7 (2), lit. a și art. 26 (1), lit. a), b) ale Legii nr. 588-XIII/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în vigoare la etapa examinării mărcilor), invocate de către reclamantă pe motivul că, Conform art. 86(2) al Legii nr. 38/2008 „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”. Respectiv, în privința cererii de chemare în judecată depusă la data de 07.05.2012 este aplicabilă Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, în vigoare de la 06.09.2008, totodată, în conformitate cu art. 86 (3)b) al aceleiași Legi „certIFICATELE de înregistrare a mărcilor eliberate de AGEPI pînă 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”.

Referitor la invocarea repetată de către reclamant a art.7 (2), lit. a și art. 26 (1), lit. a), b) ale Legii nr. 588-XIII/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor (în vigoare la etapa examinării mărcilor), intervenientul accesoriu AGEPI solicită respingerea acestora făcînd trimitere la prevederile art. 86(2) al Legii nr. 38/2008 „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”. Respectiv, în privința prezentei cereri de chemare în judecată depusă la data de 07.05.2012, modificată și completată la 12.04.2013 este aplicabilă Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, în

vigoare de la 06.09.2008. Totodată, în conformitate cu art. 86 (3) b) al aceleiași Legi „certIFICATELE de înregistrare a mărcilor eliberate de AGEPI pînă 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”.

În ședința judiciară a Curții de Apel Chișinău, reprezentantul reclamantei Î.M. „Vinăria Bardar” SA – Iulian Iorga a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată precum este formulată, susținînd pe deplin temeiurile de fapt și de drept invocate în cererea de chemare în judecată, cu modificările ulterioare.

Reprezentantul pîrîtului SRL „Vinex-Victoria” – Marin Domenti, a solicitat Curții de Apel Chișinău respingerea acțiunii înaintate de către Î.M. „Vinăria Bardar” SA ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul pîrîtului S.A. „Vinuri Ialoveni” – Corneliu Gandrabura a solicitat respingerea acțiunii înaintate de către Î.M. „Vinăria Bardar” SA ca fiind neîntemeiată.

Pîrîtul Odagiu Ștefan a solicitat Curții de Apel Chișinău respingerea acțiunii înaintate de către Î.M. „Vinăria Bardar” SA ca fiind neîntemeiată.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală – Bondaresco Patricia a solicitat Curții de Apel Chișinău respingerea acțiunii înaintate de către Î.M. „Vinăria Bardar” SA ca fiind neîntemeiată.

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind materialele dosarului, analizând argumentele invocate în cererile de chemare în judecată, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge ca neîntemeiată acțiunea înaintată de Î.M. „Vinăria Bardar” SA, din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 21 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: marca a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.

Instanța de judecată constată că, la originea cauzei se află revendicările formulate de către societatea pe acțiuni Vinăria Bardar către S.R.L. „Vinex-Victoria”, S.A. „Vinuri Ialoveni”, Odagiu Ștefan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Botna” nr. 8221 și declararea nulității acesteia, constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Cezar” nr. 10756 și încasarea cheltuielilor de judecată.

***Cu referire la înregistrarea de către AGEPI a mărcii combinate „BOTNA” nr. R 8221, instanța de judecată relevă următoarele.***

După cum rezultă din materialele dosarului, la data de 10.05.2000, solicitantul Odagiu Ștefan, MD a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate "Botna" cu numărul depozitului 009462 pentru produsele clasei 33 - *băuturi alcoolice (cu excepția berii)* conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare CIPS).

În urma examinării semnului depus spre înregistrare, Agenția de Stat pentru proprietatea industrială, stabilind faptul că, nu au fost depistate careva drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, la fel, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 05/2001 nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii, la data de 03.09.2001, a emis Decizia de înregistrare a mărcii „BOTNA” și de acordare a certificatului de înregistrare a mărcii "Botna" nr. 8221 pentru totalitatea produselor clasei 33, pe numele titularului Odagiu Ștefan, MD (vol. I, f.d. 90-91).

Prin contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii din 14 iulie 2003, Odagiu Ștefan, în calitate de cedent, a transmis către Fabrica de Vinuri „Vinex-Victoria” drepturile depline asupra mărcii „Botna” nr. 8221 din 03.09.2001, cerere nr. 009462 din 10.05.2000, (vol. I, f.d. 101).

La data de 21 iulie 2003, Odagiu Ștefan a depus la AGEPI o cerere prin care a solicitat înregistrarea contractului de cesiune încheiat între Odagiu Ștefan și SRL „Vinex-Victoria” (vol. I, f.d. 100), iar prin decizia Agenției de stat pentru protecția proprietății industriale a RM din 03 septembrie 2003, a fost dispusă înregistrarea mărcii cu (111) nr. 8221 în Registrul Național al Mărcilor pentru clasele de produse și/sau servicii publicate (442) BOPI, nr. 05/2001, pe un termen de 10 ani, cu începere de la data de 10 mai 2000 (vol. I, f.d. 119-120).

La data de 30 aprilie 2008, S.A. „Vinăria-Bardar” a depus o contestație la AGEPI, prin care a solicitat anularea înregistrării naționale nr. 8221 pentru marca BOTNA pe numele SRL „Vinex-Victoria” pentru toate produsele înregistrate în clasa 33 în Moldova (vol. I, f.d. 124-125), iar prin hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru proprietatea intelectuală din 24 iunie 2009, contestația formulată de SA „Vinăria-Bardar” a fost respinsă, fiind menținută în vigoare înregistrarea mărcii „Botna” nr. 8221 (vol. I, f.d.126-130).

***Cu referire la înregistrarea de către AGEPI a mărcii combinate „CEZAR” nr. 10756, instanța de judecată relevă următoarele.***

Actle speței atestă că, la data de 05.04.2002, solicitantul Odagiu Ștefan, MD a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate "Cezar" cu numărul depozitului 011227 pentru produsele și serviciile claselor:

05 - produse farmaceutice și veterinare; produse igienice de uz medical; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi, material pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante, erbicide, fungicide;

33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii, divinului);  
35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;  
conform CIPS.

Prin contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii, Odagiu Ștefan, în calitate de cedent, a transmis către Fabrica de Vinuri „Vinex-Victoria” drepturile depline asupra cererii de marcă „CEZAR” nr. 011227 din 05 aprilie 2002 (vol. I, f.d. 103).

Ulterior, la data de 21.07.2003, Odagiu Ștefan a depus la AGEPI o cerere prin care a solicitat înregistrarea contractului de cesiune încheiat între Odagiu Ștefan, MD și Fabrica de vinuri „VINEX-VICTORIA”, MD, (vol. I, f.d. 102), iar prin decizia Agenției de stat pentru protecția proprietății industriale din 08 iunie 2004, a fost dispusă înregistrarea mărcii cu (111) nr. 10756 în Registrul Național al Mărcilor pentru clasele de produse și/sau servicii publicate în (442) BOPI nr. 12/2003, pe un termen de 10 ani, cu începere de la data de 05 aprilie 2002 (vol. I, f.d. 121-123). Datele privind contractul au fost publicate în BOPI nr. 11/2003.

După publicarea cererii în BOPI nr. 12/2003 nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii, și corespunzător, la data de 30.06.2004, a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii „Cezar” nr. 10756 pentru totalitatea produselor și serviciilor claselor 05; 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii, divinului și vinurilor spumante); 35 pe numele titularului „VINEX-VICTORIA” SRL, fabrică de vinuri, MD.

La data de 30 aprilie 2008, reclamanta S.A. „Vinăria-Bardar” a depus o contestație la AGEPI prin care a solicitat anularea parțială a înregistrării naționate nr. 10756 pentru marca CEZAR pe numele SRL „Vinex-Victoria” pentru produsele înregistrate în clasa 33 – băuturi alcoolice cu excepția berii, divinului și vinurilor spumante în Moldova (vol. I, f.d. 131-132).

Prin hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 10 februarie 2009, a fost respinsă revendicarea contestatarului SA „Vinăria Bardar”, fiind menținută în vigoare înregistrarea mărcii „CEZAR” nr. 10756 (vol. I, f.d. 133-135).

Înaintînd prezenta acțiune în instanța de judecată, societatea reclamantă S.A. „Vinăria Bardar” a susținut că, Odagiu Ștefan și SRL „Vinex-Victoria” au înregistrat mărcile BOTNA nr. R 8221 și CEZAR nr. 10756 cu rea-credință.

În special, societatea reclamantă a menționat că, pîrîți SRL „Vinex-Victoria” și Odagiu Ștefan la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcii știa / sau puteau să știe despre existența acestora și promovarea acestora de către reclamantă, anexînd la cererea de chemare în judecată un șir de contracte de vînzare-cumpărare, încheiate între societatea reclamantă și unele societăți comerciale din Moldova, precum și contractul nr. 38 din 15 aprilie 1997, în temeiul căruia, societatea reclamantă a comandat societății comerciale „Larisa Grigorieva Import-Export” producerea etichetelor pentru sticle de băuturi alcoolice (vol. I, f.d. 28-50).

Conform art. 6 al Legii privind protecția mărcilor, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este

protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

Raportînd normele legale citate mai sus la circumstanțele speței deduse judecătății (art. 6 și art. 21 alin. (a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008) instanța de judecată notează că, reclamanta S.A. „Vinăria Bardar” nu a prezentat probe care să confirme faptul că, pîrîții SRL „Vinex-Victoria” și Odagiu Ștefan la înregistrarea mărcilor BOTNA și CEZAR au acționat cu rea-credință.

Astfel din materialele cauzei se constată că, încă în anul 1991, un grup de autori, printre care și Odagiu Ștefan au convenit asupra elaborării unor noi produse, la baza cărora au fost puse invențiile procedeele reflectate în instrucțiunile tehnologice referitoare la fabricarea băuturii tari brandy „Botna” și a divinului „Cezar” (IT MD 67-02934365-401-95) (vol. I, f.d. 153-154).

Mai mult, instanța de judecată reține că, prin hotărîrea Agenției de Stat pentru protecția proprietății Industriale nr. 146 din 30.11.1994, a fost dispusă acordarea brevetului de invenție cu titlul (54) băutură de tip brendi „Botna” titularului Odagiu Ștefan, MD (vol. I, f.d. 150-152).

Ulterior, prin contractul de acordare a licenței neexclusive de exploatare a brevetului de invenție nr. 28.02.1996, încheiat între Ștefan Odagiu, Marina Roșioru, Boris Duca, Tatiana Tudurache și Ioana Ciobanu, în calitate de licențiar pe de o parte, și Fabrica de Vinuri „Vinăria Bardar”, în calitate de licențiat pe de altă parte, Licențiarul a acordat Licențiatului licența neexclusivă de exploatare a invenției „Băutură de tip brandy „Botna” cu nr. 145 din 25.01.1994. Prin contractul din aceeași dată, Autorul a transmis Societății licența neexclusivă de exploatare a elaborării – divin „Cezar” (IT MD 67-02934365-401-95) (vol. I, f.d. 178-183).

Prin urmare, instanța de judecată va respinge ca neîntemeiat argumentul reclamantei S.A. „Vinăria Bardar” potrivit căruia, Odagiu Ștefan și SRL „Vinex-Victoria” au înregistrat cu rea-credință marcările Botna și Cezar, or în baza materialului probatoriu administrat se constată că, pînă la depunerea cererilor de înregistrare a mărcilor Botna și Cezar de către Odagiu Ștefan, aceste mărci nu erau cunoscute și nici nu erau utilizate de alte persoane, decît în baza contractelor de acordare a licenței neexclusive.

Totodată, instanța menționează faptul că, societatea reclamantă prin scrisoarea sa nr. 01-14/271 din 19 iulie 2001, a recunoscut faptul că, Odagiu Ștefan deține un drept asupra invenției și mărcii comerciale „Botna”, sau din această scrisoarea rezultă că, societatea reclamantă a solicitat transmiterea drepturilor asupra invenției și mărcii comerciale „Botna” (vol. I, f.d. 161). Acest fapt se mai confirmă și prin inițiativa la conciliere directă nr. 01-14/93 din 29.02.2008, prin care societatea reclamantă l-a informat pe pîrîtul Odagiu Ștefan despre inițierea procedurii de procurare a drepturilor asupra invenției brandy „Botna”,

mărcii comerciale „Botna”, și rezilierii contractului de licență neexclusivă de exploatare a brevetului de invenție nr. 1686 din 28.02.1996 (vol. I, f.d. 162).

Instanța de judecată conchide că, pîrîții au depus spre înregistrare în calitate de marcă a semnelor ”Botna” și ”Cezar” în scopul dobîndirii exclusivității stabilite prin art. 6, alin. 1, din fosta Lege privind mărcile și denumirile de origine ale produselor ”titularul unei mărci, [...], are dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice altor persoane să o folosească fără consimțămîntul său în operațiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie”.

Conform prevederilor art. 10 bis, alin. 1, din Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 20.03.1983, rectificată de Republica Moldova prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328 din 11.03.1983 ”Țările Uniunii sunt obligate să asigure cetățenilor Uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale” și alin. 2 ”constituie un act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială”, același principiu este regăsit în Legea cu privire la Protecția Concurenței nr. 1103 din 30.06.2000, art. 8, alin. 1, litera d) (în vigoare la data înaintării acțiunii) ”agentului economic i se interzice să efectueze acte de concurență neloială inclusiv, [...] să folosească neautorizat integral sau parțial, marca comercială, emblema de deservire a altor obiecte ale proprietății industriale, firma unui alt agent economic, să copieze forma, ambalajul și aspectul exterior al mărfii unui alt agent economic”.

De fapt, același lucru a fost preluat și adaptat și în Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, care în art. 19 alin. (1) stipulează că, sînt interzise orice acțiuni sau fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate prin: folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere; copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.

Prin urmare, reieșind din normele legale enunțate, instanța de judecată notifică că, referirea reclamantei SA „Vinăria Bardar” la existența unei concurențe neloiale din partea pîrîților este una neîntemeiată, din motiv că, depunerea cererii de înregistrare a mărcii și înregistrarea unei mărci nu constituie obiect al concurenței neloiale.

Instanța de judecată reiterează că, procedura de examinare și de constatare a actelor de concurență neloială este stabilită de Legea concurenței, iar organul abilitat cu dreptul de constatare a concurenței neloiale este Consiliul Concurenței.

Se reține că, la data de 17.08.1990, pîrîtul Odagiu Ștefan a fost angajat la Fabrica de Vinuri Bardar în funcția de dublor al inginerului tehnolog, iar la data de 04.04.1991, Odagiu Ștefan a fost transferat în funcția de inginer-șef al fabricii, ca mai tîrziu, la 30.07.1996,

Odagiu Ștefan să fie numit în funcția de vice-președinte al SA "Vinăria-Bardar". La data de 19.06.1998, pîrîtul Odagiu Ștefan a fost numit în calitate de director general al fabricii, iar ordinul de eliberare din funcție a lui Odagiu Ștefan a fost emis la 01.06.2001.

Reclamanta în cererea de chemare în judecată menționează că în perioada 17.08.1990 -01.06.2001, cît Ștefan Odagiu a activat în cadrul societății Reclamante, nu putea deține obiecte de proprietate intelectuală în proprietate.

În acest context, instanța de judecată reține că, în anul 1991, Ștefan Odagiu în cadrul unui grup de autori au convenit să elaboreze noi produse la baza cărora au fost puse invențiile procedeele reflectate în instrucțiunile tehnologice referitoare la fabricarea băuturii tari brandy "Botna" și a divinului "Cezar", astfel, fiind obținute Brevetul de invenție nr. 145C2, care a stat la baza elaborării și înregistrării produselor "Botna" și "Cezar" în calitate de mărci.

După elaborarea tehnologiilor și înregistrării mărcilor pentru aceste tehnologii, la data de 28.02.1996, a fost semnat contractul de licență neexclusivă a brevetului de invenție brandy "Botna", iar la data de 29.07.2003 a fost depus spre înregistrare contractul de cesiune încheiat între Odagiu Ștefan și Fabrica de Vinuri "Vinex-Victoria". Prin încheierea Contractelor respective, părțile contractante erau conștiente de faptul că obiectul contractului constituie un bun care aparține Dl Odagiu Ștefan, la fel prin aceste contracte se constată că Pîrîtul a monitorizat și a ținut sub control utilizarea mărcilor "Botna" și "Cezar". Conform acestor contracte mărcile "Botna" și "Cezar" erau recunoscute de către Reclamant și nu erau folosite de către Pîrîți în scop de blocaj.

În accepțiunea art. 33 din Constituția Republicii Moldova este prevăzut: „Libertatea creației (1) Libertatea creației artistice și științifice este garantată. Creația nu este supusă cenzurii. (2) Dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sunt apărute de lege. (3) Statul contribuie la păstrarea, la dezvoltarea și la propagarea realizărilor culturii și științei, naționale și mondiale”.

Instanța reține că legislația în domeniul proprietății intelectuale nu conține prevederi care ar interzice unui funcționar să dețină obiecte de proprietate intelectuală în proprietate.

Instanța constată că, prevederea Regulamentului cu privire la protecția proprietății industriale din 1993 (art. 33), care se regăsește și în Regulamentul aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1609 din 31.12.2003, atribuie acele obiecte de proprietate intelectuală de serviciu care au fost create de către salariat în cadrul exercitării atribuțiilor sale de serviciu.

Totuși, cu referire la speța dedusă judecării, instanța de judecată menționează că, în atribuțiile de serviciu ale lui Ștefan Odagiu nu vizau elaborarea de invenții sau design, și astfel, argumentul societății reclamante precum că, în atribuțiile de serviciu ale lui Odagiu Ștefan intra și crearea obiectelor de proprietate intelectuală, este neîntemeiat și lipsit de suport probatoriu.

Se observă că, art. 33 din regulamentul nominalizat, reglementează că, marca nu este un obiect de reglementare privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu.



La fel, se constată că în procedura de examinare a semnelui depus spre înregistrare nu au fost depistate careva drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova și, respectiv, după publicarea cererii de înregistrare a mărcii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr. 05/2001, nici o persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii.

Alegațiile S.A. „Vinăria Bardar” precum că ”Vinăria-Bardar” a solicitat în 1995 protecție pentru marca ”Botna”, precum și faptul că apare ca solicitant la cererea de înregistrare a invenției, sunt reținute de către instanța de judecată ca fiind nefondate și declarative, din motiv că, principiile actuale de protecție a mărcilor și-au făcut apariția începând cu normele Regulamentului Provizoriu datat cu 26 iulie 1993, evident că anterior acestui regulament nu existau careva prevederi referitoare la protecția mărcilor.

Cu titlu de informație, instanța de judecată notifică că, în perioada sovietică erau ignorate principiile protecției proprietății intelectuale, unicul mecanism de înregistrare consta în evidența etichetelor aplicate pentru produsele destinate exportului prin intermediul ”SoiuzPlodImport”, fapt pentru care observăm că majoritatea mărcilor actuale, inclusiv ”Belii Aist” în această perioadă apar ca denumiri a instrucțiunilor tehnologice, la fel cum au apărut și denumirile ”Botna” și ”Cezar” în calitate de concept inventiv unic.

Totodată, instanța reține că, la momentul înregistrării mărcilor ”Botna” și Cezar”, o normă juridică în Legea nr. 588/1995 privind temeiul de ”rea-credința” nu exista, iar Legea nouă nr. 38/2008 nu are efect retroactiv.

Societatea reclamantă prin acțiunea înaintată susține că, norma Legii nr. 38 din 2008, se extinde și asupra relațiilor care s-au petrecut în perioada de pînă la intrarea în vigoare a acestei legi.

În acest sens, instanța de judecată atrage atenția asupra faptului că, potrivit prevederilor art. 6 Cod Civil, 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.”

O altă normă relevantă cauzei se regăsește și în art. 3 al Codului de Procedură Civilă, care reiterează că, instanțele judecătorești aplică legile procedurale civile în vigoare la data judecării cauzei civile, efectuării actelor de procedură sau executării actelor instanței judecătorești (hotărîri, încheieri, decizii, ordonanțe), precum și a actelor unor alte autorități în cazurile prevăzute de lege. Noua lege procedurală nu duce la modificarea efectelor juridice deja produse ca rezultat al aplicării legii abrogate și nu le desființează. De la data intrării în vigoare a noii legi procedurale, efectele vechii legi încetează dacă noua lege nu prevede altfel. Legea procedurală civilă care impune obligații noi, anulează sau reduce drepturile procedurale ale participanților la proces, limitează exercitarea unor drepturi ori stabilește sancțiuni procedurale noi sau suplimentare nu are putere retroactivă”.

La examinarea cauzei respective, instanța va ține cont și de Hotărîrea nr. 32 a Curții Constituționale al Republicii Moldova, conform căreia, se constată că prin însăși natura

activității legii, o lege nouă este aplicabilă din momentul intrării ei în vigoare. Intrarea în vigoare a legii este condiționată, la rândul ei, de respectarea dispozițiilor art. 74 și 76 din Constituție. Potrivit art 76 litera c) ”data intrării în vigoare a legii, prevăzută în textul ei, nu poate precede data publicării acesteia” (Anexată la materialele cauzei). La fel, Legea nu se aplică faptelor săvârșite înainte de intrarea ei în vigoare, adică nu are efect retroactiv. Ea dispune numai pentru prezent și viitor și nu are efecte juridice pentru trecut.

Curtea va respinge ca fiind neîntemeiată trimiterea societăți reclamante la prevederile art. 86 alin. (3) al Legii 38/2008, conform căruia ”certIFICATELE DE ÎNREGISTRARE A MĂRCILOR ELIBERATE DE AGEPI PÎNĂ LA DATA ÎNTRĂRII 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”, OR ACEASTĂ NORMĂ NU POATE FI INTERPRETATĂ CA RETROACTIVITATE, DAT FIIND FAPTUL CĂ ACEASTĂ NORMĂ ARE DREPT SCOP DE A RECUNOAȘTE CERTIFICATELE ELIBERATE CONFORM LEGII VECHI, ACEST FAPT NICI CUM NU POATE FI INTERPRETAT CA O POSIBILITATE A APLICĂRII NORMEI LEGII NOI LA PROCEDURILE FINALIZATE ÎN BAZA LEGII VECHI, LEGEA NOUĂ NEAVÎND CAPACITATEA SĂ DESFIINȚEZE RELAȚIILE CARE S-AU PRODUS PÎNĂ LA ÎNTRAREA ÎN VIGOARE A LEGII NOI.

În conformitate cu art. 24 (1) b) al Legii nr. 38/2008, „Marca poate fi declarată nulă dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință, se va ține cont, în special, de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj. În baza probelor anexate, nici marca „Botna” și nici marca „Cezar” nu erau cunoscute pînă la depunerea cererii și înregistrării acestora de către Odagiu Ștefan, și nici nu erau utilizate de alte persoane, decît în baza contractelor încheiate cu Odagiu Ștefan. La fel, instanța reține că Legea nr. 588-XIII din 22.09.1995 nu conținea o normă cu referire la anularea înregistrării mărcilor în temeiul rea-credinței.

Prin prisma normei legale citate, instanța relevă că, pentru a fi în situația înregistrării unei mărci cu rea-credință, urmează a se ține cont de principiile calificative a acțiunilor de rea-credință, și anume: scopul de blocaj, și generarea conflictului cu o altă marcă.

#### **Scopul de blocaj.**

În cererea de chemare în judecată, societatea reclamantă menționează despre realizarea acțiunilor de promovare, însă realizarea acestor acțiuni reiese din clauzele contractelor de licență încheiate la data de 28.02.1996, și înregistrate la AGEPI, potrivit cărora, Vinăria Bardar s-a obligat să asigure reclama produselor marcate ”Cezar” și ”Botna”.

Instanța de judecată la acest capitol, va reține ca fiind întemeiat argumentul pîrîților potrivit căruia, denumirile ”Botna” și ”Cezar” nu au fost folosite nici o dată de către nimeni pentru alte produse decît cele elaborate de către colectivul de autori, care au fost elaborate ca un concept unic și pe tot parcursul existenței lor acest concept a fost menținut integral, fapt confirmat prin probele incontestabile anexate la dosar.

### **Generarea conflictului cu o altă marcă.**

Cu referire la acest principiu, instanța relevă că, a existat doar o singură marcă BOTNA și una CEZAR, și astfel, existența unui conflict cu o altă marcă este exclusă, din simplul considerent că a existat o singură marcă.

Nu poate fi reținut ca fiind pasibil de anulare a înregistrării mărcii nici faptul că, Odagiu Ștefan a cunoscut despre mărcile înregistrate anterior, sau după cum a fost constatat în cadrul examinării cauzei în fond, denumirile BOTNA și CEZAR i-au aparținut lui Odagiu Ștefan anterior înregistrării lor în calitate de mărci, dat fiind faptul că, aceste denumiri se regăsesc în conceptul inventiv, fapt ce se confirmă prin brevetul nr. 145.

La fel, sunt lipsite de suport probatoriu afirmațiile reclamantei cu referire la perioada de producere, menționând că acestea au fost elaborate în anul 1990, pe motiv că, după cum rezultă din materialele cauzei, utilizarea acestor denumiri a fost realizată în cadrul altor întreprinderi sub supravegherea lui Odagiu Ștefan, și anume: SA "Aroma" începând cu trimestrul IV anul 1992 pînă în anul 1996, Colegiul de Viticultură și Vinificație din Chișinău în perioada anilor 1993 – 2001 (vol. I, f.d. 155-156).

Prin urmare, nu este clar cum aceste mărci au devenit notorii din perioada sovietică cînd utilizarea reală a lor se datează cu perioada postsovietică, deci, după Declarația de independență din 27/08/1991.

S.A. „Vinăria Bardar” în cererea de chemare în judecată face aluzii la principiile obiectelor create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, însă această trimitere este una eronată, sau pentru prima dată o normă în acest sens apare în Regulamentul Provizoriu cu privire la Protecția Proprietății Industriale în Republica Moldova aprobat prin Hotărîrea Guvernului 456 din 26 iulie 1993, anume aici la pct. 33 se vorbește despre faptul că "dacă autorul invenției, modelului de utilitate, desenului sau modelului industrial este salariat, în lipsa unor prevederi contractuale mai avantajoase pentru acesta dreptul la titlul de protecție a obiectului de proprietate industrială aparține: a) unității, pentru obiectul de proprietate industrială realizat de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă, încredințată în mod explicit, în corespundere cu funcțiile sale. Inventatorul beneficiază în acest caz de o remunerație suplimentară, stabilită prin contract; b) salariatul, pentru obiectul de proprietate industrială realizat de către acesta fie în exercitarea funcției sale, fie în domeniul de activitate al unității, prin cunoașterea sau folosirea tehnicii, mijloacelor specifice ale unității sau a datelor existente în unitate, fie cu ajutorul material al acesteia, în lipsa unei prevederi contractuale contrare" – ulterior, prevederi speciale în acest sens au apărut în Regulamentul privind Obiectele de Proprietate Intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 1609 din 31.12.2003.

Atît conform Regulamentului Provizoriu din 26 iulie 1993 cît și Regulamentului din 31.12.2003, lipsesc careva prevederi referitor la marcă ca obiect de protecție, și astfel, instanța concluzionează că, aceste obiecte nu cad sub incidența acestui principiu și nu este regăsit în normele regulamentelor menționate.

Suplimentar, instanța de judecată reține că, valabilitatea mărcii combinate CEZAR” nr.10756 din 05.04.2002, a cărei anulare se solicită de către reclamantă, a expirat (inclusiv termenul de grație) conform art. 16(1) din Legea nr. 38-XVI/2008, din motivul nedepunerii cererii de reînnoire și achitării taxei pentru reînnoire, și prin urmare, cererea reclamantei cu privire la anularea mărcii CEZAR nr. 10756 din 05 aprilie 2002, a decăzut.

În susținerea acestei concluzii, instanța de judecată notează că, potrivit pct. 140 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor nr. 488 din 13.08.2009 aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.488 din 13.08.2009, în cazul în care nu a fost prezentată nici o cerere de reînnoire AGEPI constată că termenul de înregistrare a mărcii a expirat din ziua următoare datei la care expiră înregistrarea mărcii. Informația corespunzătoare se înscrie în Registrul Național al Mărcilor și se publică în BOPI.

În aceste condiții, reieșind din materialul probatoriu administrat, Curtea de Apel Chișinău conchide că, reclamanta S.A. „Vinăria Bardar” nu a prezentat probe care ar confirma faptul că pîrîții au acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererilor de înregistrare a mărcilor, și astfel, acțiunea înaintată este lipsită de suport probatoriu și legal.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că, cererea de chemare în judecată înaintată de către S.A. „Vinăria Bardar” este lipsită de suport probatoriu și legal, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de Î.M. „Vinăria-Bardar” S.A. către S.R.L. „Vinex-Victoria”, S.A. „Vinuri Ialoveni”, Odagiu Ștefan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Botna” nr. 8221 și declararea nulității acesteia, constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Cezar” nr. 10756 și încasarea cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu prevederile art. 21 al Legii protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 și art. 238-241 CPC RM, Curtea de Apel Chișinău,-

### HOTĂRĂȘTE:

Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată înaintată de Î.M. „Vinăria-Bardar” S.A. către S.R.L. „Vinex-Victoria”, S.A. „Vinuri Ialoveni”, Odagiu Ștefan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Botna” nr. 8221 și declararea nulității acesteia, constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcii „Cezar” nr. 10756 și încasarea cheltuielilor de judecată.

Hotărârea poate fi atacată cu recurs în termen de 2 luni în Curtea Supremă de Justiție, prin intermediul Curții de Apel Chișinău.

Președintele ședinței,  
Judecătorul Curții de Apel Chișinău

Domnica Manole

*Coreșpunde  
originalului*

20

