

HOTĂRÎRE

În numele legii

26 decembrie 2012

mun. Chișinău

Instanța de contencios administrativ a Curții de Apel Chișinău

Avînd în componența sa pe:

Președintele ședinței de judecată:

Anatolie Mînciuna

Grefierul:

Olga Volînchin

Examinînd în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de S.A. „Banca Comercială Română Chișinău” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind constatarea notorietății mărcii, instanța

A constatat :

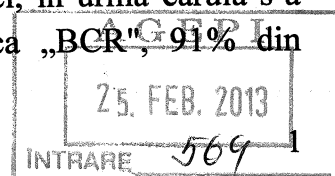
Reclamantul S.A. „Banca Comercială Română Chișinău” la data de 10 octombrie 2012 s-a adresat în instanța de judecată cu o acțiune către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privitor constatarea notorietății mărcii verbale „BCR” pe numele SA „Banca Comercială Română Chișinău”.

În motivarea acțiunii reprezentantul reclamantului a indicat, că „Banca Comercială Română Chișinău” S.A activează în domeniul financiar-bancar în Republica Moldova încă începînd cu data de 22 octombrie 1998. Inițial capitalul statutar al întreprinderii constituia suma de 24 000 000 lei, ulterior acesta fiind majorat pînă la suma de 627 580 000 lei. „BCR Chișinău” S.A. oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor fizice și juridice, deservind atât clienți retail, cât și clienți corporativi. Rețeaua băncii cuprinde 4 unități și agenții amplasate în municipiile Chișinău și Bălți. „BCR Chișinău” S.A. deține o rețea de peste 40 ATM-uri, amplasate în 5 localități ale Republicii Moldova.

Totodată, reprezentantul reclamantului a invocat, că pentru identificarea serviciilor sale „BCR Chișinău” S.A. utilizează marca „BCR”, care este o marcă verbală și reprezintă prescurtarea denumirii petiționarului. Sub marca „BCR” petiționarul prestează servicii bancare, servicii care se încadrează în clasa CIPS 36 din Clasificatorul Internațional a serviciilor și produselor.

Mai indică reprezentantul reclamantului că, la data de 29.12.2010 de către „BCR Chișinău” S.A. a fost constituit la AGEPI depozitul nr. 028368 de înregistrare a mărcii verbale BCR. La data de 10.02.2012 Departamentul mărci, desene și modele industriale a AGEPI a emis decizia cu privire la respingerea cererii menționate, din considerentul coliziunii cu anterioritățile internaționale IR 1005827 - BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP și IR 1005826 - DE VIATA BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP, înregistrate pe numele WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Reprezentantul reclamantului invocă că, în scopul determinării gradului de cunoaștere a mărcii verbale „BCR” a fost efectuat de către Centrul de investigații sociologic și marketing „CBS AXA”, un sondaj de opinie în rândul consumatorilor de servicii bancare, clienți „BCR Chișinău” S.A., dar și a altor bănci, în urma căruia s-a stabilit că 98% din respondenți cunosc sau au auzit de marca „BCR”, 91% din



respondenți cunosc că sub marca „BCR” se prestează servicii bancare, 94% cunoscând în detaliu natura serviciilor prestate. 90 la sută din respondenți au răspuns că prestatorul serviciilor sub marca „BCR” este „BCR Chișinău” S.A., 97% cunosc cu diferit grad de cunoaștere marca „BCR”, considerând-o promovată pe teritoriul Republicii Moldova începând cu anul 2000. Relativ calității serviciilor prestate sub marca „BCR” 88% din respondenți consideră că serviciile prestate sub marca „BCR” sunt bune.

Astfel, „BCR Chișinău” S.A. consideră posibilă înaintarea prezentei cereri în procedură specială de recunoaștere a notorietății mărcii BCR.

Totodată, reprezentantul reclamantului susține că, în conformitate cu art. 3 lit. e) din Legea privind protecția mărcilor, drepturile asupra mărcii sînt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin recunoașterea mărcii ca fiind notorie. Iar conform art. 32¹ alin. 1 al normei citate, marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la Curtea de Apel Chișinău.

Mai invocă reprezentantul reclamantului că, conform art. 32² alin. 1 Legea 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 la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură civilă.

Reprezentantul reclamantului consideră că, conflictul stipulat în norma citată reprezintă faptul opunerii de către Autoritatea publică, la momentul când „BCR Chișinău” S.A. a încercat să obțină protecția mărcii prin procedura înregistrării, a anteriorităților internaționale IR 1005827 - BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP și IR 1005826 - DE VIATA BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP, înregistrate pe numele WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group. Petiționarul nu are nici o pretenție față de titularul anteriorităților internaționale.

Reprezentantul reclamantului indică, că conform art. 2 din Legea privind protecția mărcilor marca notorie reprezintă marca 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. Iar în conformitate cu prevederile art. 32⁵ alin. 1 lit. a) din Legea citată, 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, iar impresia despre nivelul calității produselor și/sau a serviciilor se asimilează cu marca din țară sau de pe piața mondială. Astfel, după cum reiese din Studiul asupra notorietății mărcii BCR, realizat de către Centrul CBS AXA, marca BCR este cunoscută de către 98% din respondenții sondajului, aceștia recunoscând felul și categoriile serviciilor sub marca BCR. Referitor la procentajul minim prevăzut de lege pentru ca marca să fie declarată notorie, Legea privind protecția mărcilor stabilește la art. 32⁶ alin. (5) că este necesar ca majoritatea respondenților să cunoască marca respectivă.

Reprezentantul reclamantului susține, că un alt criteriu de apreciere a notorietății mărcii reprezintă conform art. 32⁵ alin. 1 lit. c) din Legea privind protecția mărcilor

faptul că, marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate. Totodată, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. 2 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs) din 01.01.1995, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 218-XV din 01 iunie 2000, pentru a se stabili dacă o marcă este notoriu cunoscută, membrii vor ține seama de notorietatea acestei mărci în cadrul segmentului de public respectiv, inclusiv de notorietatea în membrul în discuție, obținută ca urmare a promovării acestei mărci.

În ceea ce ține de promovarea serviciilor sub marca „BCR” reprezentantul reclamantului menționează că în acest scop au fost investite de către petiționar sume consistente, timp și forțe. Conform unor date prezentate de către Agenția de noutăți de afaceri „Info Market” privind rating-ul de menționare a brandurilor în mass-media autohtonă, dar și prezența în mediul nepublicitar al Republicii Moldova, în perioada ianuarie-mai 2012, marca „BCR” utilizată de către „BCR Chișinău” S.A. a avut doar în luna februarie 2012 46 de apariții, dintre care 29 menționări în sistemul nepublicitar și 17 - în publicitatea directă. Astfel, în perioada ianuarie-mai 2012 publicitatea „BCR” a apărut în diverse surse mass-media, printre care „Jurnal de Chișinău”, „Economist”, „Panorama”, 24b.md, unimedia.md, publika.md, protv.md, „Timpul”, InfoMarket.md, „Business Class”, „Banki i finansî”, „Adevărul” etc. De la începutul activității sale în Republica Moldova, datorită atitudinii față de clienții săi, dar și datorită dezvoltării și promovării intense pe piața financiar-bancară a Republicii Moldova, „BCR Chișinău” S.A. și serviciile sale au avut numeroase apariții în presa scrisă de profil. În nr. 25 din 22.07.2005 al revistei „Экономическое Обозрение”, a apărut articolul „Анализируем итоги полугодия”, în care a fost efectuat un rating a băncilor din perioada respectivă, printre care s-a regăsit și „BCR Chișinău” S.A.. În același an, în nr. 47 din 23.12.2005, a apărut articolul „Приватизация BCR активизирует финансовый рынок”, fiind un citat după BASA-pres, în care se vorbește despre ascensiunea și perspectivele de dezvoltare a „BCR Chișinău” S.A. pe teritoriul Republicii Moldova. În ediția nr. 27 din 28.06.2000 a revistei „Экономическое Обозрение” a apărut articolul „Банки накануне открытия” în care sunt analizate detaliat noile apariții bancare și perspectivele acestora, printre acestea fiind menționat și „BCR Chișinău” S.A. Totodată, petiționarul a avut diverse apariții și în presa scrisă de divertisment, astfel că în Revista „VIP Magazin” din 2006 în rubrica „10 manageri străini în Moldova” a apărut articolul dedicat directorului „BCR Chișinău” S.A. Dan Stelian Mocanu, dar și diverse date ce țin de activitatea și serviciile BCR. În aceeași publicație, într-o ediție mai târzie, a apărut articolul „4 români care au cucerit Chișinăul. Sorin Andrei”, în care sunt redade succesele de ultimă oră a actualului director „BCR Chișinău” S.A., dar și ale băncii în general. Totodată, informații despre marca BCR cât și „BCR Chișinău” S.A. sunt conținute în mediul on-line, o simplă căutare a acestor sintagme prin sistemul google prezintă 9 630 rezultate pentru sintagma „BCR Chișinău S.A.” și 150 000 rezultate pentru sintagma „BCR”, criteriul fiind limitat la spațiul virtual din Republica Moldova.

Reprezentantul reclamantului susține că, pe toată durata activității sale pe teritoriul Republicii Moldova și până în prezent „BCR Chișinău” S.A. a încheiat contracte de publicitate cu diferiți agenți, în vederea promovării serviciilor sale bancare. Așa, în data de 21.08.2002 „BCR Chișinău” S.A. a încheiat cu Publicația periodică „Glasul Națiunii” un contract al cărui obiect viza acordarea de către ultima a spațiului publicitar de cel

aceiași an, în data de 28.11.2002, decătre petiționar a fost încheiat Contractul de prestări servicii nr. 1317 prin care Publicația Periodică Revista M.A.I. „Ordine și Lege” s-a obligat să presteze servicii de publicitate. La data de 15.04.2003 de către „BCR Chișinău” S.A. a fost încheiat Contractul de colaborare nr. 791 cu Î.M. „Mediapro” S.R.L., prin care aceasta s-a obligat să difuzeze spoturi publicitare pe postul de televiziune „PRO TV Chișinău”, în cadrul emisiunilor Prognoza meteo, astfel că contractul a acționat o perioadă de timp cuprinsă între 08.05.2003 și 07.01.2004. La data de 15.09.2003 între „BCR Chișinău” S.A. și „Pagini de Aur” S.A. a fost încheiat contractul nr. 030485 prin care ultimul s-a obligat să plaseze materialul publicitar prezentat în Ghidul informațional anual „Paginile de Aur ale Moldovei”, ediția 2003. Totodată, promovarea serviciilor BCR a fost realizată nu doar prin intermediul prezenței în presă scrisă și TV, dar și prin plasarea publicității pe agende, caiete etc. Astfel, în 02.11.2003 de către petiționar a fost încheiat contractul nr. 387 cu Firma producătoare „Ihtus Grup” S.R.L., prin care ultima s-a obligat să realizeze Agende în format A5, având pe copertă publicitatea Băncii Comerciale Române Chișinău. În luna iulie 2003 reclamantul a încheiat un contract de cumpărare-vânzare a spațiului de publicitate cu A.P. „Makler-Plus” S.R.L. cu o durată de acțiune de un an, astfel că publicitatea serviciilor prestate de către „BCR Chișinău” S.A. a apărut pe durata anilor 2003-2004 în ziarul de publicitate „Makler”. În următorii ani, 2004-2012, „BCR Chișinău” S.A. a încheiat contracte de publicitate cu diferite publicații, printre care: Agenția Informațională de Stat „MOLDPRES”, Publicația Periodică „Dezvoltarea”, Ziarul „Capital Market”, Anuarul „Neogen”, ghid al serviciilor ș.a..

Totodată, invocă reprezentantul reclamantul că, pe lângă promovarea serviciilor în sectorul mass-media „BCR Chișinău” S.A. a amplasat panouri publicitare, light box-uri, inscripții și imagini exterioare, console separate atât în mun. Chișinău, cât și în alte localități unde sunt prezente subdiviziuni „BCR Chișinău” S.A. Astfel, Direcția generală arhitectură, urbanism și relații funciare a Primăriei mun. Chișinău a emis, în data de 17 octombrie 2008 o Autorizația nr. DGAURF-REC-A-0011072-08, prin care a autorizat „BCR Chișinău” S.A. să amplaseze publicitate sub formă de inscripție pe edificiul situat pe str. A. Pușkin, 58 pentru perioada 17.11.2008-16.11.2011. Printr-un șir de astfel de autorizații emise de către Direcția generală arhitectură a Primăriei mun. Chișinău, „BCR Chișinău” S.A. a fost autorizat să-și amplaseze publicitatea în următoarele locații din mun. Chișinău, în diverse perioade de timp: str. Mihail Sadoveanu, 4/10, str. Tricolorului, 32, str. Tricolorului, 32A, str. Petru Rareș, 39/1, str. Meșterul Manole, 9/1, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 103, etc.

Reprezentantul reclamantul afirmă că, pe lângă promovarea serviciilor BCR prin apariția în diferite publicații periodice, radio, tv, dar și publicitatea prin banere, inscripții și imagini exterioare, „BCR Chișinău” S.A. a participat la un șir de expoziții naționale de profil, astfel, în decembrie 2004 reclamantul a semnat un contract în baza căruia a participat la expoziția organizată de către Camera de Comerț și Industrie, filiala Bălți.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului a susținut integral pretențiile invocate în acțiune și a solicitat constatarea notorietății mărcii verbale „BCR” din data de 31 decembrie 2000 pentru clasa 36 de servicii din Clasificatorul internațional al produselor și serviciilor de la Nisa pe numele titularului „Banca Comercială Română

Chișinău” S.A., IDNO 1003600021533, cu sediul în str. Pușkin, nr. 60/2, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înscrie marca „BCR” în Registrul mărcilor notorii pe numele titularului „BCR Chișinău” S.A. și eliberarea actului respectiv.

Reprezentantul pîrîtului a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a invocă că, luînd în considerație faptul că constatarea notorietății mărcii ține exclusiv de competența instanței de judecată, AGEPI a lasat la discreția instanței aprecierea faptului dacă marca „BCR”, poate fi recunoscută notorie precum și faptul dacă au fost prezentate suficiente probe în sprijinul acestui fapt.

Totodată reprezentantul pîrîtului a invocat, că constatarea notorietății unei mărci este reglementată de prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și Recomandării comune referitor la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobată la Asamblăea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999.

Reprezentantul pîrîtului menționează că, art. 2 al Legii nr. 38/2008 prevede că, marca notorie este o 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.

Reprezentantul pîrîtului invocă că, conform art. 32¹ alin.3 al Legii nr.38/2008, durata protecției unei mărci notorii este nelimitată.

Mai mult ca atât, susține reprezentantul pîrîtului că, o marcă dobîndește un caracter de notorietate numai în cazul unei utilizări îndelungate și intensive a acesteia. În urma utilizării marca trebuie să fie recunoscută ușor de consumatorul mediu și să aibă o anumită reputație în ce privește calitatea produsului și/sau serviciului. Corespunzător, notorietatea se recunoaște pentru marca real utilizată de producător, în ansamblul ei, dar nu pentru unele elemente ale acesteia.

Totodată afirmă reprezentantul pîrîtului că, conform art. 32² al Legii nr.38/2008, în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă care este larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova. Cererea trebuie să se refere la o singură marcă.

Reprezentantul pîrîtului menționează că, luînd în considerație faptul că recunoașterea notorietății mărcii se examinează în procedura civilă contencioasă, conform art.33, al.3¹ CPC RM, reclamantul urmează să-și modifice acțiunea cu indicarea pîrîtului corespunzător cu care a apărut conflictul referitor la marca sa, din care a reieșit necesitatea recunoașterii notorietății mărcii.

Reprezentantul pîrîtului susține că, AGEPI nu poate avea calitatea de pîrît dat fiind faptul că AGEPI nu este subiect al raportului material litigios (art.59 CPC RM), iar față de AGEPI nu se invocă careva pretenții.

Prin urmare, reprezentantul pîrîtului consideră că, instanței urmează a-i fi prezentate probe privind existența unei situații conflictuale referitor la marca reclamantului din care a reieșit necesitatea recunoașterii notorietății mărcii, precum și probe ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre

notorietatea semnului. Mai mult aca atît, reclamantul trebuie să probeze în fața instanței gradul de cunoaștere a mărcii „BCR” în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca.

Mai afirmă reprezentantul pîrîtului că, notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie suficiente, concludente și să corespundă anumitor cerințe.

Totodată reprezentantul pîrîtului invocă că, una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaștere a mărcii este chestionarul (sondaj de opinie) efectuat în rîndul consumatorilor în privința gradului de cunoaștere a mărcii. Cerințele față de sondaj, elaborate în conformitate cu Recomandarea OMPI sunt prevăzute la art. 32⁶ alin.3, 4, 5, 6 al Legii nr. 38/2008.

Prin urmare conform art. 32⁶ alin.3 al Legii nr.38/2008, 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. Iar conform 32⁶ alin.4, la stabilirea notorietății mărcii pentru produsele cu destinație tehnică trebuie să fie chestionați consumatorii produselor respective. Astfel, este necesar ca nu mai puțin de 60% din numărul acestor respondenți să cunoască marca respectivă.

Conform art. 32⁶ alin.5 al Legii nr.38/2008, la stabilirea notorietății mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul mediu precum și specialiști din ramura respectivă a industriei și a comerțului. Astfel, este necesar ca majoritatea respondenților să cunoască marca respectivă.

Potrivit art. 32⁶ alin.6, 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, nesatisfacător etc.); la alte întrebări rezonabile ce țin de domeniul de cunoaștere a mărcii.

Cît privește solicitarea reclamantului de a obliga AGEPI să înscrie marca „BCR” în Registrul mărcilor notorii și eliberarea actului respectiv, reprezentantul pîrîtului a menționat că, conform art. 32⁷ alin. 2 al Legii nr. 38/2008, hotărîrea privind constatarea notorietății mărcii se comunică AGEPI pentru ca marca recunoscută notorie să fie înscrisă în Registrul mărcilor notorii. Alin. 3 al aceluiași articol prevede că, datele înscrise în Registrul mărcilor notorii se publică în BOPI în termen de 3 luni de la data adoptării hotărîrii privind constatarea notorietății mărcii.

Reprezentantul pîrîtului invocă că, hotărîrea instanței de judecată este suficientă pentru a face mențiunea corespunzătoare în Registrul mărcilor notorii, pentru procedura respectivă nefiind prevăzută eliberarea vreunui act.

Audiind părțile, ascultând argumentele reprezentantului reclamantului, pîrîtului, intervenientului accesoriu și analizând motivele invocate în acțiune în cumul cu materialele pricinii, instanța consideră acțiunea neîntemeiată și pasibilă de respins integral din următoarele considerente.

Conform art.33 alin. 3¹ lit.c), CPC RM Curtea de Apel Chișinău judecă în primă instanță litigiile din domeniul proprietății intelectuale privind constatarea notorietății mărcii (în vigoarea la data punerii prezentei cereri pe rol).

Potrivit art. 281 alin. 2 lit. n) CPC RM, instanța judecă pricinile în care i se cere să constate alte fapte cu valoare juridică.

Potrivit art. 32² alin. 1 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 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 bunăcredință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură civilă.

Astfel, instanța reține că, procedura de recunoaștere a notorietății unei mărci este o procedură specială, reglementată de Legea nr. 588/1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor și de Regulamentul privind recunoașterea notorietății mărcilor de produs și/sau de serviciu, aprobat prin ordinul Directorului General AGEPI nr. 94 din 22 iulie 2003.

Potrivit art. 32¹ alin.3 al Legii nr.38/2008, durata protecției unei mărci notorii este nelimitată.

O marcă dobândește un caracter de notorietate numai în cazul unei utilizări îndelungate și intensive a acesteia. În urma utilizării marca trebuie să fie recunoscută ușor de consumatorul mediu și să aibă o anumită reputație în ce privește calitatea produsului și/sau serviciului. Corespunzător, notorietatea se recunoaște pentru marca real utilizată de producător, în ansamblul ei, dar nu pentru unele elemente ale acesteia.

Din materialele cauzei în speța dată instanța reiterează că, instanței nu i-au fost prezentate probe privind existența unei situații conflictuale referitor la marca reclamantului din care a reieșit necesitatea recunoașterii notorietății mărcii, precum și probe ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea semnului.

Prin urmare conform art. 32⁶ alin.3 din Legea nr. 38 din 29.02.2008, 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. Iar conform 32⁶ alin.4, la stabilirea notorietății mărcii pentru produsele cu destinație tehnică trebuie să fie chestionați consumatorii produselor respective. Astfel, este necesar ca nu mai puțin de 60% din numărul acestor respondenți să cunoască marca respectivă.

Conform art. 32⁶ alin.5 al normei citate, la stabilirea notorietății mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul mediu precum și specialiștii din ramura respectivă a industriei și a comerțului. Astfel, este necesar ca majoritatea respondenților să cunoască marca respectivă.

Potrivit art. 32⁶ alin.6 din Legea nr. 38 din 29.02.2008, 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.

Din materialele cauzei, instanța de judecată a constatat cu certitudine că marca „BCR” este deja utilizată de anterioritățile internaționale IR 1005827-BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP și IR 1005826 - DE VIATA BCR

ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP, înregistrate pe numele WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group

Conform art. 61 alin.1 al Legii nr. №38 din 29.02.2008 „Privind protecția mărcilor” orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime, iar art.9 alin.1 al Legii nr.38 statutează că, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Mai mult ca atît, conform art. 9 alin.1 lit.b) titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul său un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă. Așadar, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începînd cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvîrșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii.

Conform art. 8 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale din 20.03.1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328X11 din 11 martie 1993, numele comercial va fi protejat în toate țările Uniunii, fără obligația de depunere sau de înregistrare, indiferent de faptul dacă el face sau nu parte dintr-o marca de fabrica sau de comerț, iar conform materialelor cauzei în speța dată este evident faptul, că marca „BCR” este deja utilizată de anterioritățile internaționale IR 1005827-BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP și IR 1005826 - DE VIATA BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP, înregistrate pe numele WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

În cazul cînd denumirea de firmă nu are înregistrare în Republica Moldova, conform prevederilor art.8 al Convenției de la Paris, protecția acesteia va fi asigurată prin prisma Legii nr. 38/2008 și anume a art. 8 alin.4,lit.a) care prevede, că o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul cînd drepturile, decurgînd dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data priorității invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare. Pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, drepturile pot fi dobîndite prin constatarea de către instanța de judecată a denumirii de firmă binecunoscută în Republica Moldova.

Instanța de judecată menționează faptul că, îmbinarea de litere „BCR” poate constitui abrevietura denumirii unor alți agenți economici, astfel, înregistrarea mărcii verbale „BCR” poate duce la lezarea drepturilor acestora la denumirea aleasă.

Prin urmare, analizînd circumstanțele de fapt constatate și coraborîndu-le la normele de drept material enunțate, aplicabile în speța dată, instanța de judecată consideră necesar a respinge integral acțiunea reclamantului S.A. „Banca Comercială Română Chișinău” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind constatarea notorietății mărcii verbale „BCR” din data de 31

decembrie 2000 pentru clasa 36 de servicii din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa pe numele titularului „Banca Comercială Română Chișinău” S.A., IDNO 1003600021533, cu sediul în str. Pușkin, nr. 60/2, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înscrie marca „BCR” în Registrul mărcilor notorii pe numele titularului „BCR Chișinău” S.A. și eliberarea actului respectiv ca neîntemeiată.

Conducînduse de cerințele art.art.5, 7, 9 alin.1 și 2, 61, 66, 68, 72 din Legea Nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor a R.Moldova și art.art 238-240 din CPC a R.Moldova, instanța,

Hotărăște :

Acțiunea S.A. „Banca Comercială Română Chișinău” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind constatarea notorietății mărcii verbale „BCR” din data de 31 decembrie 2000 pentru clasa 36 de servicii din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa pe numele titularului „Banca Comercială Română Chișinău” S.A. și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înscrie marca „BCR” în Registrul mărcilor notorii pe numele titularului „BCR Chișinău” S.A. și eliberarea actului respectiv – *a respinge, ca neîntemeiată.*

Hotărîrea este cu drept de recurs în termen de 2 luni la Curtea Supremă de Justiție a R.Moldova.

Președintele ședinței
Judecătorul

A. Minciuna