

Dosarul nr.2-296/10

**HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII**

29 octombrie 2010

mun. Chișinău

Instanța Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul

Grefier:

Sergiu Arnăut

Olesea Țurcan

Examinând în ședință publică cererea de chemare în judecată depusă de FCP „Pegas” SRL către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind recunoașterea mărcii „Pegas” ca fiind notorie după FCP „Pegas” SRL cu obligarea AGEPI de a o înregistra în Registrul Național de Înregistrare a mărcilor, *instanța*

CONSTATĂ:

Reclamanta FCP „Pegas” SRL s-a adresat în judecată cu o cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) privind recunoașterea mărcii „Pegas” ca fiind notorie după FCP „Pegas” SRL și de a obliga AGEPI să înregistreze în Registrul Național de Înregistrare a mărcilor cât și înregistrarea la nivel național a mărcii „Pegas” pentru produsele și serviciile din clasele 29, 35 ale CIPS după FCP „Pegas” SRL.

În motivarea acțiunii, reclamanta FCP „Pegas” SRL, a indicat că FCP „Pegas” SRL activează în domeniul elaborării, preparării și comercializării salamurilor, delicatelor și semifabricatelor din carne, producerii extractelor din carne și salamurilor pe piața autohtonă și internațională începând cu anul 1992 fiind larg cunoscuți în rândurile consumatorilor în Republica Moldova cât și în străinătate, ca urmare SRL „Pegas” posedă un statut de bună credință în sensul legislației civile.

La moment SRL „Pegas” ca producător posedă cu drept de proprietate o uzină de producere a salamurilor și extractelor din carne, cu sediu mun. Chișinău, str. Petricani 174 unde sunt angajați peste 200 de muncitori, SRL „Pegas” posedă cu drept de proprietate o serie întreagă de magazine specializate unde este comercializată producția sa autohtonă.

De asemenea indică reclamanta că a inițiat și utilizat marca „Pegas” începând cu anul 1992 de când și-a început activitatea sa de producție.

La data de 19.04.2010 SRL „Pegas” a depus la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii „Pegas” înregistrată sub nr. 28942, pentru produsele clasei 29 (carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulceați, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile) și serviciile clasei 35 (publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou) ale CIPS.

La data de 12.07.2010 prin intermediul oficiului poștal SRL „Pegas” a recepționat Raportul de cercetare nr.650/2 al AGEPI prin care i s-a comunicat că marca la care pretinde

conține unele elemente asemănătoare din cererea națională PEGAS nr.025706 din 2009.08.19, solicitant BORKUOIL LLP (GB).

În ședința de judecată reprezentantul reclamantei a susținut acțiunea integral, motivând că marca „Pegas” a fost utilizată permanent și este larg cunoscută în rândurile consumatorilor în Republica Moldova cât și în străinătate ca marcă a FCP „Pegas” SRL, vizată pe produsele din carne și salamuri.

Reprezentantul pârâtului, în ședința de judecată acțiunea nu a recunoscut-o și a solicitat respingerea acesteia, invocând că cererea reclamantului despre recunoaștere a notorității și înregistrarea mărcii nu conține documentele indicate la art.32 al Legii nr.38/2008 privind protecția mărcilor, de asemenea a indicat că reclamanta trebuie să prezinte probe care atestă gradul de cunoaștere a mărcii în rândul consumatorilor.

Analizând materialele cauzei și audiind explicațiile participanților la proces, instanța de judecată ajunge la concluzia că acțiunea înaintată este întemeiată și pasibilă de admis din următoarele considerente.

Conform art.32(1) al Legii nr.38/2008 privind protecția mărcilor, în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă care este larg cunoscută în Republica Moldova, persoana interesată poate depune o cerere de recunoaștere a notorității mărcii la Curtea de Apel Chișinău. Cererea de recunoaștere a notorității trebuie să se refere la o singură marcă.

Conform articolului 2 al Legii nr.38/2008 privind protecția mărcilor, marcă 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.

Conform art.32(5) al Legii nr.38/2008 durata protecției unei mărci notorii este nelimitată.

Recunoașterea notorității mărcii are drept consecință acordarea unei protecții mai largi care va afecta în primul rând mărcile similare înregistrate. Mai mult ca atât, marca notorie, conform art.9(1)c) al Legii nr.38/2008, permite titularului de a interzice terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său a unui semn identic sau similar pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca a fost înregistrată.

Astfel, anume de aceste circumstanțe FCP „Pegas” SRL, solicită să beneficieze în temeiul legii.

Poziția pârâtului este neîntemeiată la cazul în litigiu, deoarece conform art.8 (1) c) al Legii nr.38/2008 „se refuză înregistrarea unei mărci și numai în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.”

Chiar și recunoscută notorie marca trebuie să corespundă funcției sale de bază, și anume să servească la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane juridice sau fizice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Din acest motiv marca se recunoaște notorie după un anumit producător.

O marcă dobândește un caracter de notorietate numai în cazul unei utilizări îndelungate și intensive a acesteia.

În rezultatul 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.

Astfel, Instanța a constatat că FCP „Pegas” SRL activează în domeniul elaborării, preparării și comercializării salamurilor, delicateselor și semifabricatelor din carne, producerii extractelor din carne și salamurilor pe piața autohtonă și internațională începând cu anul 1992, fiind larg cunoscuți în rândurile consumatorilor în Republica Moldova cât și în străinătate.

În acest context instanța reține că conform sondajului de opinie ca probă materială la materialele pricinii cu certitudine se demonstrează gradul înalt de cunoaștere a mărcii “Pegas” în rândul consumatorilor pe teritoriul R.Moldova, motiv care indică în speță și asupra prevederilor art.32 p.3 din Legea 38/2008 privind protecția mărcilor prin care expres se prevede că cererea de recunoaștere a notorietății și înregistrarea mărcii trebuie să fie însoțită de documentele ce conțin informații privind titularul sau utilizatorul mărcii; lista produselor și/sau serviciilor cărora li se aplică marca; documentele ce demonstrează gradul de cunoaștere a mărcii în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca; documentele ce confirmă începutul și durata utilizării mărcii; documentele ce conțin informații privind aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova, ca urmare instanța de judecată constată că FCP „Pegas” SRL s-a conformat acestor norme de drept material.

La aprecierea notorietății mărcii reclamantului, instanța ține cont și de cumulum de probele anexate la materialele cauzei și instanța conchide că FCP „Pegas” SRL în scopurile sale economice de activitate a inițiat și utilizat marca “Pegas” începând cu anul 1992 de când și-a început activitatea sa de producție, la moment purtând relații economice cu a peste 120 de agenți economici din R.Moldova, argument în favoarea reclamantei care o dată în plus certifică nivelul înalt de activitate economic și de răspândire în rândurile populației a mărcii “Pegas”.

În conformitate cu art.32(7) al Legii nr.38/2008 nu poate fi recunoscută notorie marca care a devenit larg cunoscută în cadrul unui anumit segment de public după data priorității invocate în susținerea unei mărci identice sau similare pentru produse și/sau servicii identice sau similare depuse pe numele unui alt solicitant.

Astfel, Raportul de cercetare nr.650/2 al AGEPI nu poate fi reținut ca întemeiat și nu poate constitui ca temei într-u refuzarea cererii de înregistrare a mărcii “Pegas” după FCP „Pegas” SRL din considerentul că BORKUOIL LLP (GB) constituie o persoană absolut necunoscută pe piața autohtonă cât și cea internațională, nu are un statut de producător și sub nici o formă nu contribuie și nu participă la dezvoltarea raporturilor social-economice naționale, posedă un statut de rea credință de intermediar în acest domeniu, abuziv depunând cererea pe întreaga clasă 29 inclusiv pentru R.Moldova.

Mai mult ca atât, deoarece notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie suficiente, concludente, iar conform art.32(3) al Legii nr.38/2008 cererea de recunoaștere a notorietății trebuie să fie însoțită de documente ce adevăresc titularul sau utilizatorul mărcii; lista produselor și/sau serviciilor cărora li se aplică marca; documentele ce demonstrează gradul de cunoaștere a mărcii în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca; începutul și durata utilizării mărcii; aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova, care au fost prezentate de reclamant, instanța de judecată concluzionează că cererea

de chemare în judecată este întemeiată.

Una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaștere a mărcii este chestionarul (sondaj de opinie) efectuat în rândul consumatorilor în privința gradului de cunoaștere a mărcii. Cerințele față de chestionar se regăsesc în Regulamentul privind recunoașterea notorietății mărcilor (inclus în Registrul actelor oficiale de reglementare a activității de întreprinzător, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.1030 din 03.10.2005), elaborat în conformitate cu Recomandarea comună referitor la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobate la Asamblarea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999. Astfel, în cadrul sondajului urmează a fi intervievați cel puțin 500 de persoane din cel puțin 3 localități. În cadrul sondajului respondenții trebuie să răspundă la următoarele întrebări: dacă cunosc marca în cauză; să indice titularul mărcii în cauză sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă; de la ce dată cunosc marca în cauză; aprecierea mărcii (notorie, faimoasă, renumită, bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută); aprecierea produsului: excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător, alte întrebări rezonabile, care cerințe au fost îndeplinite de FCP „Pegas” SRL, instanța le apreciază ca probe concludente, pertinente și conforme art.32(3) al Legii nr.38/2008.

Reieșind din cele expuse mai sus și ținând cont de faptul că argumentele invocate în cererea de chemare în judecată sunt întemeiate, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite integral acțiunea înaintată.

În conformitate cu articolul 238 – 241 CPC, *instanța de judecată*

HOTĂRĂȘTE:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de FCP „Pegas” SRL.

Se recunoaște marca „Pegas” ca fiind notorie după FCP „Pegas” SRL.

Se obligă AGEPI de a înregistra cu respectarea procedurilor stabilite de Legea privind protecția mărcilor nr. 38 –XVI / 2008 marca „Pegas” în Registrul Național de Înregistrare a mărcilor după FCP „Pegas” SRL cât și înregistrarea la nivel național a mărcii „Pegas” pentru produsele și serviciile din clasele 29, 35 ale CIPS după FCP „Pegas” SRL.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 20 de zile.

**Președintele ședinței,
Judecătorul**

