

Prima instanță: Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău (jud. C. Guzun)

Dosarul nr. 2a-4614/17

02-2a-28685-21122017

## DECIZIE

27 decembrie 2017

mun. Chișinău

Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău

În componența :

Președintele ședinței de judecată Anatolie Minciuna

Judecătorii Victoria Sîrbu și Viorica Mihaila

Grefier Ciofu Inga

Examinând în ședință publică apelul declarat de către Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco împotriva hotărârii Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016, prin care s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Bulgari Winery” către Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii „Prosecco” ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice „Prosecco” prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, Colegiul Civil,

### CONSTATĂ :

#### **Pretențiile reclamantului :**

1. La 17 decembrie 2015 SRL „Bulgari Winery” a depus cererea de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), intervenient accesoriu compania Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaționale nr. 1169552 - Prosecco DOC Prosecco PDO, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriu Republicii Moldova, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea vinului spumant.
2. Ulterior, reclamantul a înaintat o cerere de concretizare a pretențiilor, prin care Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a fost indicat în calitate de copârât.
3. Prin cererea de completare și concretizare a cerințelor SRL „Bulgari Winery” a solicitat anularea mărcii internaționale nr. 1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant, constatarea neîncălcării dreptului

- asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.
4. În motivarea acțiunii sale reclamantul a indicat că, este o companie specializată în producerea băuturilor alcoolice, pe parcursul ultimilor ani aceasta a promovat o gamă largă de produse noi.
  5. Reclamantul a invocat ca înregistratul mărcii naționale nr. 26772 „Pronto” înregistrată la 28 februarie 2015, iar la 07 octombrie 2014 a solicitat spre înregistrare la AGEPI semnul „Pronto Prosecco”, însă a primit de la AGEPI notificare că împotriva înregistrării mărcii a fost depusă opoziție de către pârâtul Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.
  6. Reclamantul susține, că AGEPI urma să respingă cererea de înregistrare a mărcii Prosecco în numele pârâtului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, deoarece aceasta contravine legislației. A menționat că, denumirea Prosecco care este asociată în opinia consumatorului cu un produs având la originea sa struguri din soiul Prosecco, mai fiind numit și Glera.
  7. În opinia reclamantului, marca internațională nr. 1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Legea privind protecția mărcilor, deoarece desemnarea Prosecco indică clar la un anumit tip de struguri și anume cel utilizat pentru vinificație.
  8. Mai indică reclamantul, că soiul de viță-de-vie „Prosecco” a fost testat pe teritoriul Republicii Moldova de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante și a fost inclus în Catalogul Soiurilor de Plante, ediția anului 2015 și 2016.
  9. A mai indicat reclamantul că potrivit contractului de societate civilă nr. 2M/B încheiat între SRL „Moldagrotrade” și SRL „Bulgari Winery” a fost dispus și s-a plantat în r-ul Taraclia plantație de viță-de-vie cu denumirea „Prosecco”, pe o suprafața de 6 ha. Faptul plantării se confirmă prin factura seria WB nr. 3268517 din 17 septembrie 2015, actul de plantare nr. 22 din 30 iunie 2010, iar în anul 2010 compania SRL „Moldagrotrade” a beneficiat de subvenții pentru plantarea viței-de-vie cu denumirea „Prosecco”, pe o suprafață de 6 ha în sumă de 87 650 lei.
  10. Reclamantul a mai indicat că, la 16 mai 2013 de către pârâtul AGEPI a fost admis spre înregistrare marca internațională nr. 1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO înregistrată în numele pârâtului Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, care nu putea fi admisă spre înregistrare întrucât această înregistrare contravine prevederilor art. 7 alin. (1) lit. c) și lit. d) din Legea privind protecția mărcilor, or, Prosecco este de fapt o denumire a unui soi de viță-de-vie atestat în sursele de literatură, în calitate de sinonim al soiului de

vignetele vinului. Denumirea „Prosecco” este cea mai utilizată și s-a dovedit a fi cea mai cunoscută sub această denumire.

11. Reclamantul solicită anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii „Prosecco” ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălării dreptului asupra indicației geografice „Prosecco” prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.

#### **Poziția instanței de fond:**

12. Prin hotărârea Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 23 mai 2016, corectată prin încheierea Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 06 iunie 2016 cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Bulgari Winery” împotriva AGEPI și Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu șampania vin spumant, constatarea neîncălării drepturilor asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, s-a admis integral.
13. S-a anulat marca internațională nr. 1169551-PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, pe teritoriul Republicii Moldova. S-a recunoscut denumirea PROSECCO ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania”, vin spumant. S-a constatat neîncălarea drepturilor asupra indicației geografice PROSECCO prin utilizarea denumirii PRONTO PROSECCO de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.

#### **Solicitarea apelantului :**

14. La 27 mai 2016 AGEPI a declarat apel împotriva hotărârii Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 23 mai 2016, solicitând casarea acesteia, cu emiterea unei noi hotărâri privind respingerea cererii de chemare în judecată înaintate de SRL „Bulgari Winery”.
15. La 02 iunie 2016 și 22 iunie 2016, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a declarat apel, solicitând casarea hotărârii Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 23 mai 2016, cu pronunțarea unei hotărâri privind respingerea cererii de chemare în judecată înaintate de SRL „Bulgari Winery”.
16. La 10 august 2016 SRL „Intels-MDV” a depus cerere de completare a cererii de apel din 22 iunie 2016 (apel motivat).
17. Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, corectată prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 13 aprilie 2017, cererile de apel depuse de avocatul Bordeniuc Serghei, SRL „Intels-MDV”, Olga



- Societate Valeriu Pelin în interesele Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, au fost depuse de o persoană care nu este în drept să declare apel.
18. Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017 s-a respins apelul declarat de AGEPI și s-a menținut hotărârea Judecătorei Râșcani mun. Chișinău din 23 mai 2016.
19. La 07 martie 2017 avocatul Valeriu Pelin (mandat nr. 60/1951) în interesele Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, a declarat recurs, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii contestate și restituirea cauzei spre rejudecare în instanța de apel, pentru judecarea apelului declarat de Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco.
20. Prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție nr. 2r-311/17 din 11 octombrie 2017 s-a admis recursul declarat de avocatul Valeriu Pelin în interesele Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco. S-a casat încheierea Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, emisă în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „Bulgari Winery” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata PROSECCO, cu restituirea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău.

#### **Argumentele părților :**

21. În motivarea apelului, apelantul Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco a indicat că, circumstanțele importante pentru soluționarea pricinii nu au fost constatate și elucidate pe deplin, circumstanțele importante pentru soluționarea pricinii, pe care prima instanță le consideră constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice și suficiente.
22. Părțile fiind înștiințate legal despre locul, data și ora ședinței de judecată, nu s-au prezentat și nici nu au comunicat instanței motivul neprezentării, nu au solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, din care considerente, instanța a apreciat ca fiind posibilă examinarea pricinii în lipsa acestora, în baza art. 379 alin. 1 CPC.

#### **Aprecierea instanței de apel :**

23. Analizând temeinicia hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate de participanții la proces și a materialelor din dosar, Colegiul consideră apelul întemeiat și care urmează a fi admis, din următoarele motive.
24. Conform art. 385 alin. (1) lit. c) CPC, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, emițând o nouă hotărâre.

conformitate cu prevederile art.373 din CPC al R.M. în limitele  
apreciat, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice  
stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost  
stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea pricinii, apreciază  
probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanța de apel de către  
partea la proces. Instanța de apel nu este legată de motivele apelului  
privind legalitatea hotărârii primei instanțe, ei este obligată să verifice  
legalitatea hotărârii în întregul ei.

26. În partea ce ține de împuternicirile reprezentanților de acțiune în numele și în interesele Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, instanța de apel reține că, avocatul Bordeniuc Serghei, mandat nr. 0788744, semnat de către SA „Trei G” (f.d. 58 vol. I), în calitate de reprezentant al Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, în temeiul procurii din 02 martie 2016 (f.d. 56-57 vol. I). Avocatul Valeriu Pelin, mandat nr. 0071951, semnat de către SRL „IntelsMDV” în calitate de reprezentant al Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, în temeiul procurii din 02 martie 2016 (f.d. 136-137 vol. I).
27. În acest sens avocații Bordeniuc Serghei și Valeriu Pelin nu au acționat în numele persoanelor care au semnat mandatele (SA „Trei G”/ SRL „Intels-MDV”), ci în numele și în interesele Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, care prin procurile menționate mai sus, a transmis SA „Trei G” și SRL „Intels-MDV” anumite împuterniciri de reprezentare, în vederea protejării drepturilor și intereselor sale pe teritoriul Republicii Moldova.
28. A se menționa că semnarea mandatului avocatului de către un reprezentat împuternicit în baza procurii (SA „Trei G”/ SRL „Intels-MDV”) este legală și veritabilă. Or, prevederile art. 75 și 80 CPC urmează să fie aplicate în coroborare cu prevederile Codului civil cu privire la reprezentare, procură și mandat, dar nu interpretate ca o interdicție pentru o persoană fizică sau juridică, împuternicită de o altă persoană, în condițiile legii, de a încheia din numele acesteia un act de asistență juridică cu un avocat.
29. În consecință, cererile de apel au fost depuse și semnate din numele apelantului, de către persoane împuternicite în acest sens, invocările intimatului privind lipsa împuternicirilor fiind inaplicabile speței.
30. După cum rezultă din actele cauzei, la 17 decembrie 2015 SRL „Bulgari Winery” a depus cererea de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), companiei Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco privind anularea mărcii internaționale nr. 1169552 - Prosecco DOC Prosecco PDO, recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova, constatarea neîncălțării dreptului asupra indicației

- Prosecco prin utilizarea denumirii Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea vinului.
31. Prin cererea de completare și concretizare a cerințelor SRL „Bulgari Winery” a solicitat anularea mărcii internaționale nr. 1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco recunoașterea denumirii Prosecco ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu „șampania” vin spumant, constatarea încălcării dreptului asupra indicației geografice Prosecco prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei.
  32. Examinând cauza, instanța de fond a dispus admiterea cerințelor reclamantului, indicând că, AGEPI nu urma să admită spre înregistrare denumirea unei specii de viță de vie care este larg cunoscută consumatorilor din R. Moldova, indicându-se asupra încălcărilor normelor legale, în acest sens.
  33. Analizând actele cauzei, Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău conchide că, instanța de fond a ajuns la o concluzie eronată privind admiterea cerințelor reclamantului, or, în speță nu au fost constatate temeieri pentru admiterea cerințelor reclamantului, din următoarele considerente.
  34. După cum rezultă din actele cauzei, la 08.08.2013, Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Italia a solicitat protecție pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale colective și de certificare PROSECCO DOC PROSECCO PDO nr. 1169551, data înregistrării internaționale 16.05.2013, cu prioritate din 22.11.2012, pentru produsele clasei 33 - „vinuri și vinuri spumante” conform CIPS.
  35. La data de 27.03.2015 AGEPI a emis Decizia definitivă de accept a mărcii PROSECCO DOC PROSECCO PDO nr. 1169551 pe numele Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Piazza Filodrammatici, 3 I-31100 Treviso (TV), Italia.
  36. Reclamantul a depus prezenta acțiune, solicitând declararea nulității mărcii menționate, invocând că denumirea „Prosecco” a devenit uzuală pe teritoriul R. Moldova, în raport cu vinul spumant.
  37. Potrivit art.21 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, *marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă a fost înregistrată contrar prevederilor art.7.*
  38. Articolul 7 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, stabilește motivele absolute de refuz, astfel, se refuză înregistrarea semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5; mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv; mărcilor constituite



exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora, etc.

39. Colegiul Civil notează că, ~~contrar argumentelor invocate de partea reclamantă, la actele cauzei nr. 211/2009 anexate probe pertinente și admisibile, care ar constata existența motivelor absolute de refuz la înregistrarea mărcii, constatându-se îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii PROSECCO DOC PROSECCO PDO nr. 1169551.~~
40. După cum rezultă din materialul probatoriu anexat la dosar, acțiunile pârâtului AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii, au fost realizate în conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 și a Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009.
41. Instanța de apel notează că, deși reclamantul în motivarea cerințelor sale a făcut trimitere la prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, acestea nu sunt aplicabile speței, or, marca în litigiu, este o marcă combinată ce conține elementele verbale „PROSECCO DOC PROSECCO PDO”, astfel, semnul revendicat nu este constituit exclusiv din „semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora”.
42. Mai mult decât atât, urmează a se ține cont și de prevederile art. 51 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, care stabilește expres că, *prin derogare de la art.7 alin.(1) lit.c), pot constitui mărci colective, în sensul alin.(1) din prezentul articol, semnele sau indicațiile ce pot servi în comerț la desemnarea originii geografice a produselor și/sau serviciilor. O marcă colectivă nu autorizează titularul să interzică unei persoane terțe utilizarea în comerț a unor asemenea semne sau indicații, cu condiția ca ea să le folosească în activitatea industrială sau comercială în conformitate cu uzanțele loiale. În special, o asemenea marcă nu poate fi opusă unei persoane terțe autorizate să utilizeze o denumire geografică.*
43. După cum rezultă din materialul probatoriu marca nr. 1169551, a cărei anulare se cere, a fost înregistrată în calitate de marcă colectivă și de certificare. În consecință, motivul absolut de nulitate, specificat la art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, nu poate fi aplicat, reclamantul interpretând eronat norma de drept.

44. Colegiul Civil respinge ca nelegitimă argumentele reclamantului în partea ce ține de aplicabilitatea prevederilor art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008.

45. Astfel, potrivit art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, se refuză înregistrarea mărcilor care conțin ori sânt constituite: - dintr-o ~~marcă~~ *indicație geografică* menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, cu condiția că cererea de înregistrare a mărcii este posterioară cererii de înregistrare a indicației geografice sau denumirii de origine; - dintr-o *desemnare identică* ori similară cu o *indicație geografică* sau cu o *denumire de origine* protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile când produsele nu au originea corespunzătoare indicației geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicația geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoțită de expresii cum ar fi "de genul", "de tipul", "de stilul", "imitație" sau de o expresie similară, precum și în cazul când mărcile sânt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sânt comparabile cu cele pentru care indicația geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obțină un profit nemeritat din reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate.

46. Instanța notează că după cum rezultă din norma menționată, se refuză înregistrarea mărcilor care conțin ori sânt constituite dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, doar în cazurile când produsele nu au originea corespunzătoare indicației geografice sau denumirii de origine.

47. În speță, însuși solicitantul este titularul dreptului de utilizare a denumirii de origine cu nr. 906, fiind îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii PROSECCO DOC PROSECCO PDO nr. 1169551.

48. Argumentele reclamantului privind informația prezentată de către Instituția Publică Institutul Științifico-Practic de Horticultură și Tehnologii Alimentare conform scrisorii nr. 133-08/01 din 19.04.2016, și informația prezentată de către Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante conform scrisorii nr. 277 din 08.04.2016 privind includerea soiului de viță-de-vie Glera (Prosecco) în Catalogul soiurilor de plante ediția anilor 2015 și 2016, nu pot fi reținute de instanța de apel, or, informațiile sunt posterioare datei de înregistrare a mărcii nr. 1169551. Astfel, AGEPI nicidecum nu putea pune la baza refuzului acte, care la acea dată nu existau.

49. Mai mult, conform răspunsului Ministerului Agriculturii și Industriei Alimentare nr. 21/2-423 din 22.09.2016, la aprobarea listei de soiuri



pentru anul 2017, simon, șampanie de via de vie Glera-Prosecco, înregistrat în catalogul 2016.

50. Potrivit art. 1 alin. (2) al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 1328 din 27 octombrie 2000, Republica Moldova trebuie să protejeze pe teritoriul lor, conform dispozițiilor prezentului Aranjament, indicațiile locului de origine a produselor ale celorlalte țări membre ale Uniunii speciale, recunoscute și protejate în această calitate în țara de origine și înregistrate la Biroul internațional al proprietății intelectuale (denumit în cele ce urmează Biroul internațional sau Biroul), prevăzut în Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală (denumită în cele ce urmează Organizația), pe când în conformitate cu art. 8 alin. (1), acțiuni necesare pentru asigurarea protecției indicației locului de origine a produsului pot fi întreprinse în oricare din țările Uniunii speciale conform legislației ei naționale din oficiul autorităților competente sau la cererea procuraturii.
51. Instanța de apel consideră necesar de menționat în cauză și Acordul de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte din 27 iunie 2014, ratificat prin Legea nr. 112 din 2 iulie 2014, art. 297 alin. (3) al cărui indică expres că, după încheierea unei proceduri de prezentare a obiecțiilor în conformitate cu criteriile stabilite în anexa XXX-B la prezentul acord și după examinarea indicațiilor geografice pentru produsele agricole și produsele alimentare ale Uniunii, enumerate în anexa XXX-C la prezentul acord, și a indicațiilor geografice pentru vinurile, vinurile aromatizate și băuturile spirtoase ale Uniunii, enumerate în anexa XXX-D la prezentul acord, care au fost înregistrate de Uniune în temeiul legislației menționate la alineatul (2) din prezentul articol, Guvernul Republicii Moldova protejează aceste indicații geografice în conformitate cu nivelul de protecție stabilit în prezenta subsecțiune.
52. Iar, art. 299 alin. (1) din Acordul de Asociere, prevede că indicațiile geografice enumerate în anexele XXX-C și XXX-D la prezentul acord, inclusiv cele adăugate în temeiul articolului 298 din prezentul acord, sunt protejate împotriva: (a) oricărei utilizări comerciale directe sau indirecte a unei denumiri protejate: (i) pentru produse comparabile care nu sunt conforme specificațiilor de produs ale denumirii protejate; sau (ii) în măsura în care această utilizare exploatează reputația unei indicații geografice; (b) oricărei utilizări abuzive, imitări sau evocări, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este tradusă, transcrisă, transliterată sau însoțită de expresii precum „stil”, „tip”, „metodă”, „produs(ă) ca la/în”, „imitație”, „gust”, „similar” sau alte

formulări similare: (c) orice afirmații false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia; și (d) oricărei alte practici care ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului.

53. Colegiul civil, relevă că Republica Moldova, prin intermediul organelor sale specializate, întru respectarea prevederilor Acordului de Asociere și Aranjamentului de la Lisabona, este obligată să întreprindă toate măsurile necesare în scopul protejării indicațiilor geografice.
54. Consecință a celor enunțate mai sus, instanța notează că, nu au fost constatate temeiuri pentru a considera că înregistrarea mărcii internaționale nr. 1169551 - PROSECCO DOC PROSECCO PDO, titular Consorzio di Tutela della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, ar fi fost efectuată cu încălcări, astfel, cerința reclamantului urmează a fi respinsă, ca nefondată.
55. În partea ce ține de cerințele reclamantului privind recunoașterea denumirii „Prosecco” ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, Colegiul Civil notează că, reclamantul nu a prezentat careva probe întemeiate în acest sens.
56. Din actele cauzei, se constată că denumirea „Prosecco”, este o denumire de origine italiană pentru vinuri, care este protejată în Republica Moldova în baza actelor internaționale, informația referitor la această protecție fiind publicată în Buletinul oficial de proprietate industrială din 20 august 2010.
57. Potrivit prevederilor art. 6 al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională din 31 octombrie 1958 (data intrării în vigoare pentru RM - 05.04.2001), indicația, luată sub protecție în una din țările Uniunii speciale în modul prevăzut la articolul 5, nu poate fi examinată ca indicație a locului de origine, atâta timp cât aceasta beneficiază de protecție ca indicație a locului de origine a produsului în țara de proveniență.
58. Instanța notează că, utilizarea denumirii de origine Prosecco a fost reglementată la nivelul Uniunii Europene prin Regulamentul (CE) NR. 1166/2009 al Comisiei din 30 noiembrie 2009 de modificare și rectificare a Regulamentului (CE) nr. 606/2009 al Comisiei de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 479/2008 al Consiliului în privința categoriilor de produse viticole, a practicilor oenologice și a restricțiilor care se aplică acestora.
59. Regulamentul 1166/2009 stabilește că „urmare a decretului italian din 17 iulie 2009, publicat în jurnalul oficial italian Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana nr. 175 din 28 iulie 2009, soiul de viță de vie „Prosecco” este denumit în prezent „Glera”. Pentru a evita ca denumirea de origine „Prosecco” să nu se confunde cu denumirea soiului de viță-de-vie, în Regulamentul CE nr. 606/2009 termenul „Prosecco” trebuie înlocuit cu termenul „Glera” atunci când se referă la soiul de struguri.”

60. Astfel, denumirea „PROSECCO” este protejată pe teritoriul Republicii Moldova în denumire de origine înregistrată prin Sistemul de la Lisabona pentru „vinuri” (PRONLCCO nr. 906 pe numele Consorzio di Tutela della Denominazione Controllata Prosecco) din data de 24.09.2012, art. 6 al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională din 31 octombrie 1958, precum și din 01.04.2013, în baza Acordului între RM și UE cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare semnat la 26.06.2012, în vigoare din 01.04.2013, incorporat ulterior în Acordului de Asociere între Republica Moldova și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice din 27.06.2014.
61. Conform art. 4 din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate nr. 66-XVI din 27.03.2008, *protecția juridică a indicațiilor geografice, a denumirilor de origine și a specialităților tradiționale garantate pe teritoriul Republicii Moldova se asigură în temeiul înregistrării lor la AGEPI, în modul stabilit de prezenta lege, sau în baza tratatelor internaționale, inclusiv a acordurilor bilaterale, la care Republica Moldova este parte.*
62. Iar potrivit art. 11 alin. (2) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate nr. 66-XVI din 27.03.2008, *denumirile protejate nu pot deveni generice.*
63. Prezintă relevanță și prevederile art. 36 alin. (4) din Legea privind protecția soiurilor de plante nr. 39-XVI din 29.02.2008, care stabilesc că, *dacă, în virtutea unui drept dobândit anterior, folosirea unei denumiri a soiului este interzisă persoanei care, conform alin.(5), este obligată să o folosească, AGEPI poate cere solicitantului prezentarea unei alte denumiri pentru soiul în cauză, cu condiția achitării taxei stabilite.*
64. Astfel, cerințele reclamantului privind recunoașterea denumirii „Prosecco” ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova, nu pot fi admise, or, contravin normelor de drept și circumstanțelor de fapt anunțate mai sus.
65. De asemenea, solicitarea reclamantului de constatare a neîncălțării drepturilor nu poate fi reținută, or, titularul de drept, Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Italia și-a determinat poziția sa prin faptul că la data de 23.02.2015 a depus la AGEPI opoziția nr. 1254 împotriva înregistrării mărcii depuse spre înregistrare de către reclamant.
66. În consecință, instanța de apel notează că, cerințele reclamantului privind recunoașterea denumirii „Prosecco” ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii



Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice „Prosecco” prin utilizarea denumirii „Pronto Prosecco” de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei sunt nefondate și urmează să fie respinse.

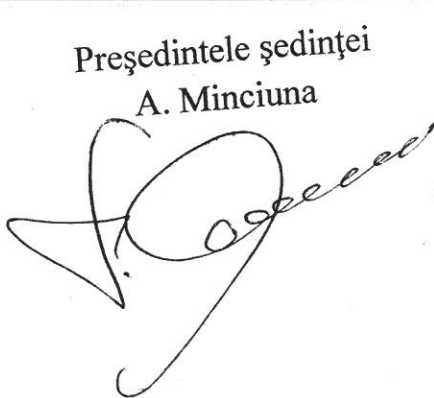
67. Având în vedere cele expuse mai sus, Colegiul ajunge la concluzia că apelul urmează să fie admis, cu casarea hotărârii instanței de apel și pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea reclamantului să fie respinsă.
68. În conformitate cu art. 385 - 390 CPC, Colegiul Civil,

### DECIDE :

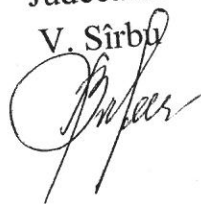
Se admite apelul declarat de către Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, se casează hotărârea Judecătorei Rîșcani, mun. Chișinău din 23 mai 2016 și pe cauza dată se dă o nouă hotărâre, prin care cererea de chemare în judecată înaintată de SRL „Bulgari Winery” către Consorzio di Tutella della Denominazione di Origine Controllata Prosecco, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii internaționale, recunoașterea denumirii „Prosecco” ca fiind uzuală pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu vinul spumant, constatarea neîncălcării dreptului asupra indicației geografice „Prosecco” prin utilizarea denumirii Pronto Prosecco de către SRL „Bulgari Winery” pentru marcarea șampaniei, se respinge, ca nefondată.

Decizia este definitivă din momentul emiterii, fiind susceptibilă de recurs la Curtea Supremă de Justiție, în termen de două luni de la comunicare.

Președintele ședinței  
A. Minciuna



Judecător  
V. Sîrbu



Judecător  
V. Mihaila

