

## HOTĂRÎRE În numele Legii

23 mai 2017

mun.Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani),

Instanța de judecată compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Violeta Gîrleanu

Grefier

Nadejda Olaeri

cu participarea:

reprezentantului reclamantului SC "Heineken România" SA – avocatul Dodi Ariadna, în baza mandatului nr.0900809 din 18.01.2016

reprezentantului pîrîtului ÎM "Efes Vitanta Moldova Brewery" SA – avocatul Iorga Iulian, în baza mandatului nr.0443992 din 10.05.2016

reprezentantului intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM – Vataman Doina, în baza procurii nr.2018 din 14.10.2016 și Bondaresco Patricia, în baza procurii nr.2664 din 28.09.2015

a examinat în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SC "Heineken România" SA către ÎM "Efes Vitanta Moldova Brewery" SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind constatarea faptului că pîrîtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA, anularea mărcii nr.26238 SILVA

a c o n s t a t a t :

### Argumentele participanților la proces:

1. La data de 24.02.2016, reclamantul SC „Heineken România” SA a depus cerere de chemare în judecată către ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind constatarea faptului că pârâtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA, anularea mărcii nr.26238 SILVA.
2. În motivarea acțiunii, reclamantul a menționat că SC „Heineken Romania” SA este unul dintre liderii pieței berii și cidrului din România, deținând 4 fabrici situate în Miercurea Ciuc, Craiova, Constanța și Târgu Mureș și un larg portofoliu de mărci naționale și regionale, precum ar fi SILVA, BUCEGI, CIUC, GOLDEN BRAU, HARGHITA, GAMBRINUS etc. La fel, a remarcat că face parte din grupul de companii olandeze „Heineken International” și se numără printre cei mai importanți producători de bere din lume, având o gamă largă de mărci cu notorietate mondială, printre care HEINEKEN, AMSTEL, SOL, DESPERADOS, SCHLOSSGOLD etc.

A invocat că berea SILVA a fost lansată în anul 1974 de către „Fabrica de Bere Reghin”, reorganizată în 1990 în SC „Silva” SA, apoi preluată în 2000 de către SC „Brau-Union Romania” SA, care în 2007 și-a modificat denumirea în SC „Heineken Romania” SA. În cei 42 de ani de existență berea SILVA a devenit un brand renumit atât în România, cât și peste hotarele ei, numele SILVA fiind asociat cu o bere de cea mai înaltă calitate ce se poziționează în segmentul Premium al berilor

românești. Totodată, a menționat că sunt în România și în alte țări titulari a unui număr considerabil de mărci înregistrate pentru produse din clasa 32 („Bere”).

La fel, a susținut că recent, SC „Heineken România” SA a aflat din nr.5/2015 al Buletinului Oficial de Proprietate Industrială emis de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM că pârâtul a depus cererile de înregistrare a mărcilor nr. depozit 036843 GOLDEN BRAU și nr.depoziț 036844 CIUC, pentru toate produsele din clasa 32 (inclusiv „Bere”), aceste denumiri fiind identice cu mărcile ce fac de fapt parte din portofoliul acestora.

Astfel, în urma unei cercetări efectuate în baza de date a mărcilor înregistrate în Republica Moldova, au constatat de asemenea că anterior la data de 10.01.2014, pârâtul a depus și cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 034442 SILVA, pentru toată clasa 2 (inclusiv „Bere”), cerere devenită ulterior marca nr.26238, cu data de înregistrare 22.10.2014.

La data de 25.06.2015, reclamantul prin mandatarii de la Agenția „FS Patent” SRL din Chișinău, a trimis pârâtului o notificare prin care i-a cerut retragerea imediată a cererilor de înregistrare a mărcilor CIUC și GOLDEN BRAU și renunțarea la marca SILVA, care a fost recepționată la data de 26.06.2017, fapt confirmat prin avizul poștal. Totodată, a susținut că pârâtul a ignorat scrisoarea de avertizare. De asemenea, a remarcat că a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM opoziții împotriva cererilor nr.depoziț 036843 GOLDEN BRAU și nr.depoziț 036844 CIUC.

A susținut că pârâtul și-a exercitat dreptul la înregistrarea mărcii cu rea –credință, dat fiind faptul că, ca și reclamantul, sunt o întreprindere producătoare de bere, dar berea SILVA produsă de reclamant a fost prezentă pe piața Republicii Moldova înainte de 10.01.2014, data la care pârâtul a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cererea de înregistrare a mărcii SILVA.

La fel, a remarcat că în Republica Moldova a colaborat, începând cu anul 2002, cu trei distribuitori: firmele SC„IVARO” SRL, SC„ZEPELIN” SRL și SC „ÎCS Trigor AVD” SRL. Astfel, în mod incontestabil, în momentul depunerii mărcii, pârâtul în calitatea sa de producător de bere, nu putea să nu știe despre existența berii SILVA și de prezența acesteia pe piața moldovenească. Până la data de 10.01.2014, berea SILVA a fost prezentă masiv în circuitul comercial din România, astfel încât în anul 2011 s-au produs 80,937 hectolitri de bere SILVA, în 2012- 188,881 hectolitri, iar în 2013 – 160,031 hectolitri.

A mai concluzionat că la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii pârâtul cunoștea neîndoiește piața românească a berii, deoarece aceștia au o strânsă colaborare cu producătorul român de bere „Ursus Breweries” SA și produce sub licență berea acestuia TIMIȘOREANA.

Faptul că pârâtul a înregistrat o denumire identică cu marca reclamantului - SILVA, la produse identice și asemănătoare, precum și faptul că a depus spre înregistrare alte două denumiri identice cu mărcile reclamantului nu poate constitui o simplă coincidență, ci reprezintă o acțiune deliberată și în cunoștință de cauză, conduita pârâtului neînscrinduse în regulile bunei credințe și ale uzanțelor oneste în activitatea de afaceri. Astfel, este evident că pârâtul a urmărit și urmărește blocarea accesului reclamantului pe piața de desfacere din Republica Moldova. Totodată, a remarcat că pârâtul doar a înregistrat marca fără a o folosi, dar totuși prin înregistrarea mărcii reclamantului pe numele său, pârâtul creează confuzie în rândurile consumatorilor, ceea ce constituie un act de concurență neloială.

A invocat că o manifestare de rea credință este și faptul că pârâtul nu a dat curs solicitărilor reclamantului, după ce a primit scrisoare de avertizare și nici după ce reclamantul a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM opozițiile.

A menționat că în momentul publicării în Buletinului Oficial de Proprietate Industrială a cererii de înregistrare a mărcii SILVA, nu era la curent că o persoană terță încearcă să înregistreze marca ce îi aparține de drept acesteia, de aceea nu a depus opoziție împotriva cererii respective. La fel, a constatat că marca SILVA este un patrimoniu al SC „Heineken România” SA, valoarea căruia a fost dobândită ca urmare a folosirii cu bună credință inclusiv în circuitul comercial al Republicii Moldova, astfel, au dreptul atât de ași apăra patrimoniul, cât și de a interzice înregistrarea semnului său pe numele unei alte

persoane ori de a solicita anularea unei mărci înregistrate. Marca SILVA a fost înregistrată pentru produsele și serviciile cuprinse în clasele 32 și 35.

A menționat că o cerere de înregistrare a mărcii trebuie să urmărească scopul pentru care dreptul la marcă a fost recunoscut și garantat prin lege. Astfel, făcând trimitere la prevederile art.5 din Legea nr.38 privind protecția mărcilor, a susținut că însăși rațiunea legală a dreptului la marcă este de a deosebi produsele sau serviciile unui producător sau prestator de servicii de produse sau serviciile altor producători sau prestatori de servicii. Prin urmare, pârâtul a depus cerere de înregistrare a mărcii SILVA contrar scopului prevăzut de lege, fiind evident că înregistrarea nu a fost solicitată în vederea distingării propriilor produse, dar a obținut protecția asupra unui semn care nu îi aparține.

A concluzionat că, avându-se în vedere faptul că marca SILVA este în prezent înregistrată pe numele pârâtului, SC „Heineken România” SA se află în imposibilitate de a beneficia de protecția mărcii în Republica Moldova, prin înregistrarea acesteia pe numele său și, respectiv, de a alege liber strategia de marketing pentru promovarea mărcii pe piața moldovenească.

Solicită reclamantul SC „Heineken România” SA constatarea faptului că pârâtul ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA și anularea mărcii nr.26238 SILVA.

3. La data de 17.06.2016, prin cancelaria instanței, reprezentantul pârâtului, ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a depus referință, în care a indicat că nu recunoaște cererea de chemare în judecată și motivează netemeinicia acesteia prin faptul că societatea pârâtă este titularul mărcii naționale SILVA. Marca pârâtului a fost înregistrată cu prioritate din data de depozit 10.01.2014, cu numărul de ordine 26238 și se bucură de protecție în limita clasei de produse 32. Pârâtul a înregistrat cuvântul SILVA în vederea individualizării propriilor produse, incluse în clasa corespunzătoare.

Invocând prevederile Preambulului Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț, art.46 alin.(1) din Constituție precum și art.1 pct.1 al Protocolului adițional nr.1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, a remarcat că oricare limitare contrară normelor internaționale invocate va constitui o înfrângere nejustificată, pasibilă de condamnare internațională, a dreptului de proprietate al societății pârâte la semnul contestat. Posibilitatea instituirii unor limite asupra dreptului de proprietate la semnele distinctive este stabilită de lege, și doar în baza prevederilor dispozițiilor corespunzătoare, prevăzute în Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, să fie apreciată situația de fapt. Astfel, a menționat că din materialele cererii nu poate rezulta că ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a acționat cu rea-credință atunci când a solicitat înregistrarea mărcii contestate și că celelalte pretențiuni ale reclamantului nu au fost demonstrate.

La fel, invocând prevederile Legii nr.38/2008 privind protecția mărcilor, a menționat că orice persoană poate cere Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, înregistrarea unei mărci în vederea dobândirii exclusivității. Reclamantul nu invocă careva drepturi industriale asupra mărcii SILVA pe teritoriul Moldovei și nici alte drepturi anterioare dobândite în conformitatea cu art.3 a Legii nominalizate, ci face referire la înregistrări din străinătate, asupra unor semne diferite de înregistrarea acestora. Astfel, a susținut că în această limită, reclamantul nu a adus probe pertinente pentru întrunirea criteriilor prevăzute la art.21 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.38/2008. Totodată, invocând principiul primei solicitări a menționat că un semn nu poate fi înregistrat ca marcă decât dacă nu există o marcă anterioară care să împiedice înregistrarea, fie că este vorba despre o marcă națională, sau despre o marcă care a făcut obiectul unei înregistrări internaționale care produce efecte în Moldova.

Astfel, a concluzionat că simpla utilizare, de către indiferent cine, a unei mărci neînregistrate, nu se opune înregistrării ca marcă a unei mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare. ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a fost primul solicitant al cuvântului SILVA, care la momentul depunerii se afla în domeniul public, cerere făcută cu intenția de a utiliza respectiva marcă pentru a-și individualiza propriile produse.

A invocat că datorită faptului că, cererii pârâtului nu au fost opuse careva anteriorități în cadrul examinării, în limita clasei înregistrate, adică semnul SILVA s-a aflat în domeniul public la momentul solicitării spre înregistrare, cât și faptul că nici o terță persoană, inclusiv societatea reclamantă, nu s-a opus înregistrării acestei mărci, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a dispus înregistrarea, negăsind careva motive pentru a refuza, inclusiv nefiind opuse careva mărci notorii adică, larg cunoscute în Republica Moldova în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele corespunzătoare, la data depunerii cererii pârâtei, similare sau identice, celor la care pretinde reclamanta. Nici după decizia de înregistrare și publicarea înregistrării, nici o terță persoană, inclusiv reclamantul SC „Heineken România” SA, nu au contestat respectiva decizie. Această circumstanță vine să demonstreze lipsa interesului reclamantului față de semnul contestat. Mai mult, a reiterat că afirmațiile cu privire la o pretinsa necunoaștere a depunerii mărcii de pârât, sunt combătute prin probele anexate și, anume, pentru informarea terțelor despre procedurile pendente, AGEPI publică oricare cerere de marcă în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova.

A menționat că marca este un semn, care în practică poate fi un cuvânt, un element grafic sau o combinație dintre acestea. Dacă în cazul semnelor invocat de reclamant, acesta reprezintă o combinație grafică complexă cu elementele verbale MÂNDRIA BERII ROMÂNEȘTI S SILVA, atunci semnul pârâtului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA este cuvântul SILVA. Astfel, a remarcat că reclamantul pretinde eronat asupra identității dintre semne, cât din punct grafic atât și din punct de vedere al limitelor protecției. Pe de o parte, ceea ce invocă reclamantul, este o marcă combinată, pe când marca societății pârâte este un cuvânt. Mai mult, reclamantul cere recunoașterea nulității semnelor societății pârâte și pentru clasă în care desemnarea contestată nu deține protecție- CIPS 35.

Pornind de la aceste circumstanțe, a menționat că, instanța urmează să aprecieze existența interesului legitim, în temeiul căruia este intentat procesul civil. Totodată, a relatat că din materialele acțiunii nu există un astfel de interes legitim al reclamantului, care a invocat înregistrări care nu produc efecte juridice în Moldova, asupra unor semne comerciale diferite de marca societății pârâte, inclusiv în privința unei clase CIPS în care nu se extinde protecția mărcii societății pârâte.

La fel, a susținut că alegerea pârâtului a fost determinată de natura semantică a cuvântului SILVA, iar caracterul comun al acestui termen le permite să concluzioneze asupra netemeinicii pretențiilor reclamantului, precum că cererea mărcii contestate ar fi lipsită de scopul unei înregistrări, în raport cu faptul că societatea reclamantă pretinde înregistrări anterioare în alte state, ale altor persoane și alte clase de produse.

A remarcat că notorietatea mărcii nu este demonstrată de reclamantă și nici nu poate fi, pentru că termenul SILVA este unul comun, lipsit de caracter fantezist și nu este arătată legătura cu activitatea reclamantului sau produsele numitei invocate, pe teritoriul Moldovei. SC „Heineken România” SA nu a adus probe că aici în Moldova, marca dată ar face parte din *vadul ei comercial* și că ar deține un anumit grad de instinctivitate și nu a demonstrat o prezență anterioară, în măsură să atingă pragul cerut de art.21 alin.(1) lit.(b) din Legea nr.38/2008, pentru ca o astfel de prezență să facă aplicabil acest temei. A reiterat că din înscrisurile cu privire la distribuția produselor până la data de depozit, reclamantul demonstrează o prezență nesemnificativă - aproximativ 200 de baxuri (1000 de beri). Aceste cifre nu sunt în măsură să demonstreze o prezență anterioară din care ar rezulta notorietatea mărcii și confuzia dintre semne.

Prin cererea de înregistrare a mărcii, a menționat că ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, la momentul depunerii urmărea, în realitate, să exploateze drepturile exclusive pentru marcarea propriei producții, incluse în clasele CIPS vizate și nicidecum să folosească, așa cum afirmă societatea reclamantă, neloial și în mod parazitar pretinsul renume al etichetei la care pretinde reclamantul s-au să obțină avantaje pe seama acesteia. În plus nu există nici o probă anexată la materialele pricinii care ar demonstra că prin utilizarea mărcii contestate se creează un risc de confuzie cu eticheta la care pretinde reclamantul. Astfel, faptul că a fost solicitată înregistrarea unui cuvânt comun, SILVA, lipsit de originalitate, nu este de natură să confirme o presupusă intenție de a uzurpa drepturile asupra mărcii ale reclamantului, care este una complexă și deține elemente care asigură diferențe importante.

La fel, a remarcat că referințele societății reclamante la alte mărci ale pârâtului, nu sunt pertinente speței, și deci nu sunt admisibile.

Probele prezentate de reclamant nu pot confirma că cererea de înregistrare a mărcii SILVA ar fi avut caracter artificial și că ar fi fost lipsită de logică pe plan comercial pentru societatea pârâtă. Astfel, simpla împrejurare că cererea de înregistrare privește produse din unele clase coincidente, în care reclamantul învederează înregistrări în străinătate, nu este de natură să demonstreze că cererea acestuia ar avea ca unică motivație intenția de a împiedica, în speță pe reclamant să își utilizeze în continuare mărcile sale. Nu este explicat nici interesul reclamantului, la anularea în partea clasei neacoperite de înregistrarea contestată, CIPS 35, cât timp aceasta nu este vizată de înregistrarea contestată.

În privința afirmațiilor reclamantului cu privire la scopul de blocaj cu care ar fi fost înregistrată marca contestată, a menționat că acestea reprezintă simple speculații neinspirate. Astfel, de la înregistrarea mărcii și până în prezent, nu a întreprins nici o acțiune care să aibă scopul blocării activității comerciale a reclamantului. Nu au fost depuse acțiuni judiciare sau înaintate oricare altfel de pretențiuni în adresa reclamantului cu privire la utilizarea de către acesta a etichetei la care pretinde. Mai mult reclamantul urma să aducă probe instanței care să demonstreze că marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu marca sa. Cu toate acestea, reclamantul omite să arate instanței că a putut continua comercializare propriilor produse fără să îi fie opuse careva pretențiuni din partea pârâtului. Reclamantului SC „Heineken România” SA nu i-au fost adresate acțiuni în concurență, ne fiind în această măsură demonstrată intenția invocată de reclamant.

La fel, a menținut că reclamantul nu a depus opoziție pe temeiul invocat în art.8 alin.(4) lit.(a) din Legea nr.38/2008 și nu deține drepturi anterioare confirmate prin acte legale. Astfel, reclamantul urma să demonstreze că a dobândit drepturi asupra semnelor contestate pe teritoriul Moldovei care să fie confirmate printr-un act legal. A concluzionat că SC „Heineken România” SA nu a îndeplinit sarcina probațiunii, cât timp nu a demonstrat dobândirea unor drepturi anterioare care să producă efecte juridice în Moldova.

A menționat că reclamantul urma să demonstreze că semnul contestat nu ar fi distinctiv, totodată a invocat că înregistrarea unei mărci nu constituie act de concurență nelocală.

A concluzionat că raportând toate aceste circumstanțe de fapt și drept la speța dată, poate afirma cu fermitate că natura comună a termenului SILVA, exclude oricare temeinicie a insinuărilor SC „Heineken România” SA în privința semnelor la care pretinde.

4. La data de 27.05.2016, prin cancelaria instanței, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a depus referință, în care a indicat că cererea de înregistrare a mărcii verbale SILVA cu numărul depozitului 034442 din 10.01.2014, a fost depusă de solicitantul ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, pentru produsele și serviciile din clasele 32 - bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; 35- publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercial; lucrări de birou; organizarea expozițiilor în scopuri comerciale; organizarea și desfășurarea prezentărilor comerciale; vânzări angro și cu amănuntul; comercializarea berii și a băuturilor nealcoolice; operații de export-import; servicii de comercializare pentru terți prestate de magazine specializate, supermarketuri, hipermarketuri, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

La data de 25.08.2014, a fost emis Avizul provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii întemeiat pe prevederile art.8 alin.(1) lit.a) din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, conform căruia s-a constatat că la înregistrarea desemnării SILVA se opune marca internațională verbală SILVA, nr.931618 din 14.06.2007, înregistrată pentru serviciile din clasa 35, titular SC „Heineken România”.

La data de 22.09.2014, a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, iar la 17.11.2014 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii SILVA nr.26238 din 10.01.2014, pentru produsele din clasa 32 pe numele titularului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA. Totodată, a menționat că toate acțiunile Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM ce țin de examinarea cererii și

înregistrarea mărcii SILVA nr.26238 din 10.01.2014, au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.38/2008 privind protecția mărcilor și Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.488 din 13.08.2009.

Cu privire la capătul de cerere privind constatarea faptului că ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 034442 SILVA, a menționat că obligația de a acționa cu bună-credință reiese din prevederile art.9 CC. La fel, a susținut că legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Mai mult ca atât, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM 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, menționând prevederile Tratatului privind dreptul mărcilor, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.614-XIII din 27.10.1995 și Tratatului de la Singapore privind dreptul mărcilor, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.214-XVI din 23.10.2008, a concluzionat că înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna-credință a solicitantului. Însă, orice persoană interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanța de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.

Cu referire la argumentul reclamantului prin care a susținut că prin înregistrarea mărcii reclamantului pe numele său, pârâțul creează confuzie în rândul consumatorilor, ceea ce constituie act de concurență neloială, Agenția de Stat pentru Proprietatea intelectuală a RM, a remarcat că în conformitate cu prevederile art.10<sup>bis</sup> al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 20.03.1883 și a Legii nr.183 din 11.07.2012 privind concurența, înregistrarea mărcii nu constituie obiect al actelor de concurență loială.

În ceea ce privește capătul de cerere privind anularea mărcii SILVA nr.26238 în temeiul motivelor absolute de nulitate prevăzute la art.22 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008, au menționat că reclamantul urmează să prezinte probe privind dobândirea și întinderea dreptului anterior a semnului SILVA pe numele reclamantului SC „Heineken România” SA, anume pe teritoriul Republicii Moldova, totodată, probele respective trebuie să conțină informații până la data de depozit a mărcii SILVA.

La fel, a susținut că cerința reclamantului prin care se solicită anularea mărcii nr.261 pentru serviciile clasei 35 conform CIPS, depășește limitele obiectului acțiunii și urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

A menționat că în rezultatul examinării de fond de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a cererii de înregistrare a mărcii SILVA s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea parțială a acesteia, desemnarea solicitată încadrându-se în definiția mărcii. Mai mult ca atât, în termenii legali nici o persoană nu a depus opoziții, contestații împotriva înregistrării mărcii, astfel, toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrarea mărcii în cauză au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.38/2008.

La fel, a susținut faptul că pentru anularea înregistrării mărcii este suficient doar constatarea unui singur motiv invocat, astfel, rămâne ca instanța să decidă în ce măsură aceste motive pot fi examinate în comun.

În contextul celor expuse, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM confirmă faptul înregistrării mărcii SILVA, nr.26238 din 10.01.2014, pentru produsele din clasa 32 conform CIPS pe numele titularului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA.

5. În ședința de judecată, reprezentantul reclamantului SC "Heineken România" SA, avocatul Dodi Ariadna, a susținut cererea de chemare în judecată, solicitând admiterea acțiunii în sensul declarat.
6. În ședința de judecată, reprezentantul pârâtului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, avocatul Iorga Emil, nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia, ca fiind neîntemeiată, din motivele indicate în referință.
7. În ședința de judecată, reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Vataman Doina, a susținut referința depusă în cadrul ședinței de judecată.

#### **Aprecierea instanței de judecată:**

8. Audiind participanții la proces, studiind actele pricinii în coroborare cu probele administrate și prin prisma legislației în vigoare, instanța de judecată ajunge la concluzia că pretențiile din cererea de chemare în judecată înaintată de reclamantul SC "Heineken România" SA sunt întemeiate și cererea de chemare în judecată urmează a fi admisă, din următoarele considerente.
9. În speță, conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.R25312, s-a constatat că SA „BRAU UNION ROMÂNIA” a înregistrat pe teritoriul României marca SILVA, cu durata de protecție a mărcii de 10 ani, începând de la 08.06.2005, pentru clasele de produse 32 din Clasificatorul internațional de produse și servicii (f.d.15-16).
10. Conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.R33869, s-a constatat că SC "Heineken România" SA a înregistrat pe teritoriul României marca SILVA (combinată), cu durata de protecție a mărcii de 10 ani, începând de la 26.11.2007 pentru produse/ serviciile din clasele de produse/ servicii: 32 Bere; 35 publicitate, comercializare; 39 transport, ambalare și îmbuteliere (f.d.17-18).
11. Conform certificatului de înregistrare nr.48363, emis de autoritățile române, SA „BRAU UNION ROMÂNIA” este titularul mărcii SILVA-ÎN CINSTEA TA, cu durata de protecție pe teritoriul României pe termen de 10 ani de la data de 03.07.2001, pentru clasele de produse/servicii: 32 Bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri din fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor nealcoolice; 35 Publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrație comercială; lucrări de birou; 39 Transport; ambalare și depozitare de mărfuri; 41 Organizarea activităților sportive și culturale; divertisment cu privire la promovarea berii (f.d.19-20).
12. La data de 22.10.2014, a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii SILVA (combinată) nr.26238 pentru produsele și serviciile clasei 32-bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor, pe numele titularului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA (f.d.84-85).
13. La data de 25.06.2015, mandatarul autorizat, Emil Mîndicanu a expediat notificare către ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, prin care a solicitat să renunțe voluntar la marca nr.26238 SILVA pentru toate produsele pentru care aceasta a fost înregistrată și să returneze, în termen de 10 zile de la data primirii notificării, documentul ce confirmă această renunțare astfel cum a fost depus la Registratura AGEPI. Totodată, a menționat că în cazul în care nu va da curs solicitărilor pentru soluționarea amiabilă a litigiului, Heineken este pregătit să întreprindă toate acțiunile legale aflate la dispoziția sa în vederea protejării drepturilor sale de proprietate industrială (f.d.27-28).
14. Notificarea a fost recepționată de către ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA la data de 26.06.2015, fapt confirmat prin copia avizului de recepție anexat la materialele cauzei (f.d.29).
15. În conformitate cu 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 sânt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.
16. La data de 24.02.2016, SC "Heineken România" SA, prin intermediul reprezentantului său Ariadna Dodi, a depus cerere de chemare în judecată împotriva ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind constatarea faptului că pârâtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de

depozit 034442 SILVA, anularea mărcii nr.26238 SILVA (f.d.3-11).

17. Potrivit art.9 al Legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; b) 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; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.
18. În acest sens se reține că conform art.9 CC, de a acționa cu bună credință este o obligație. Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna credință a solicitantului.
19. Conform art.1 alin.(1) și art.6 bis din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale, la care R.Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr.1328 din 11.03.1993, țările cărora li se aplică această convenție formează Uniunea pentru protecția proprietății industriale. O marcă înregistrată în mod regulamentar într-una din țările uniunii va fi considerată independentă de mărcile înregistrate în celelalte țări ale uniunii, inclusiv în țara de origine. Potrivit art.2 alin.(1) din aceeași Convenție, cetățenii fiecărei țări a uniunii se vor bucura în toate celelalte țări ale acesteia, în ceea ce privește protecția proprietății industriale, de avantajele pe care le acordă sau le vor acorda legile respective națiunilor, fără a se prejudicia drepturile prevăzute în mod special de această convenție. Ei se vor bucura de aceeași protecție precum naționalii și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților impuse naționalilor.
20. Marca are rolul de a distinge produsele și serviciile unei firme. Ea ajută deținătorilor mărcii să-și comercializeze și să-și promoveze produsele, precum și ajută consumatorii să facă alegerea, protejând și încurajând titularul mărcii să mențină și să îmbunătățească calitatea produselor care poartă această marcă.
21. Conform art.21 alin.(1) din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, 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) a fost înregistrată contrar prevederilor art.7; b) solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.
22. 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 că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credință, de către altă persoană, pentru produse și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară și care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia.
23. 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.
24. Instanța relevă că atât reclamanta, cât și pîrîta sînt întreprinderi producătoare de bere (f.d.16,18,20,44).
25. La data de 10.01.2014, pîrîta ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii SILVA (f.d.26).
26. Berea SILVA produsă de reclamantă a fost prezentată în piața R.Moldova, înainte de 10.01.2014. Reclamanta a colaborat în R.Moldova, începînd cu anul 2004, cu trei distribuitori SRL ”IVARO”, SRL ”ZEPELIN”, SRL ”Trigor AVD”, ceea ce se confirmă prin declarații vamale, scrisori de transport



internațional, facturi fiscale (f.d.30-43).

27. Totodată, pînă la data de 10.01.2014, data la care pîrîta a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii SILVA, berea SILVA a fost prezentată în circuitul comercial din România, ceea ce se confirmă prin reclame, bannere, postere, afișe conținînd publicitatea berii SILVA (f.d.45-48). Reclamele berii SILVA fiind postate pe exteriorul localurilor de alimentație publică (f.d.49). Berea SILVA a fost sponsor la un șir de festivaluri, expoziții, etc (f.d.50-55). În scopuri de publicitate repartizate publicului, au fost efectuate un șir de obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, pahare, calendare (f.d.56).
28. Conform tabelului prezentat, în anul 2011 s-au produs 80,937 hectolitri de bere SILVA, în anul 2012 – 188,881 hectolitri, în anul 2013 – 160,031 hectolitri (f.d.57).
29. Astfel, se concluzionează că pîrîta ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii SILVA, cunoștea despre existența acestei mărci a reclamantei. Înregistrarea și folosirea de către pîrîta a atributului exclusiv al mărcii, urmărește blocarea accesului reclamantei pe piața de desfacere a R.Moldova, precum și creează confuzie în rîndurile consumatorilor.
30. Instanța de judecată, analizând toate circumstanțele pricinii, apreciază acțiunile pîrîtului ca fiind de rea-credință, or la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, pîrîtul 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, fapt ce exclude buna-credință a pîrîtului la momentul înregistrării mărcii în litigiu.
31. Instanța atestă că marca SILVA a fost prezentă în circuitul comercial și pe piața R.Moldova, anterior datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii contestate. Astfel, pîrîta cunoscînd despre faptul că marca contestată nu-i aparține, nu a acționat cu bună-credință, ci a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA.
32. Prin urmare, instanța constată faptul că pîrîtul ÎM ”Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA.
33. În conformitate cu prevederile art.22 alin.(1) din Legea privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță, și în cazul în care: există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv; există un drept anterior menționat la art.8 alin.(3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv; există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menționate la art.8 alin.(4), și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv.
34. Potrivit art.8 alin.(4) lit.a) din Legea nominalizată, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că: a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobîndite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, și sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn.
35. Marca SILVA este un patrimoniu al reclamantei, valoarea căreia a fost dobîndită ca urmare a folosirii cu bună-credință, inclusiv în circuitul comercial a R.Moldova. Marca SILVA a existat pe piața R.Moldova anterior datei depunerii cererii de înregistrare a mărcii SILVA de către pîrîta ÎM ”Efes Vitanta Moldova Brewery” SA.
36. Deși, în cererea de chemare în judecată reclamanta a indicat că pîrîta a înregistrat marca SILVA și pentru produsele din clasa 35 conform CIPS, instanța de judecată atestă că la data de 25.08.2014 a fost emis aviz provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii întemeiat pe prevederile art.8 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor, conform căreia s-a constatat că la înregistrarea desemnării

SILVA se opune marca internațională verbală SILVA nr.931618 din 14.06.2007 înregistrată pentru serviciile din clasa 35, titular Heineken Romania SA. La data de 22.10.2014, a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii SILVA (combinată) nr.26238 pentru produsele și serviciile clasei 32 - bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor, pe numele titularului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA (f.d.84-85).

37. Astfel, instanța atestă că pârîta a avut o atitudine neloială (rea-credință) la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii, iar utilizarea acesteia pentru produsele înregistrate, va genera conflict cu o altă marcă.
38. Prin urmare, urmează a fi anulată marca nr.26238 SILVA pentru produsele din clasa 32 conform CIPS pe numele titularului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA.
39. Luînd în considerație cele expuse, raportate la normele de drept legale, instanța de judecată va dispune admiterea cererii de chemare în judecată înaintată de SC „Heineken România” SA.
40. În conformitate cu prevederile art.238-240 CPC, instanța de judecată,

#### h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de SC „Heineken România” SA către ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind constatarea faptului că pârîtul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA, anularea mărcii nr.26238 SILVA.

Se constată faptul că pârîtul ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii de depozit 034442 SILVA.

Se anulează marca nr.26238 SILVA pentru produsele din clasa 32 conform CIPS pe numele titularului ÎM „Efes Vitanta Moldova Brewery” SA.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), de la data pronunțării dispozitivului hotărârii.

Președintele ședinței,  
judecătorul

/semnătura/

Violeta Gîrleanu

Copia corespunde originalului, judecător

