

HOTĂRÎRE
În numele LEGII

07 mai 2018

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani

având în componența sa:

Președinte de ședință, judecătorul Lilia Lupașco
grefier Laurenția Condrea

cu participarea reprezentantului reclamantului ÎCS „Moldova Zahăr” SRL - avocatul Pavel Cotruță (în baza mandatului nr. 0878969 din 11.04.2017), a reprezentantului pârâtului ÎM „Sudzucker Moldova” SA- Gurițanu Ruslan (în baza procurii din 07 martie 2018), și a Iuliei Ciubuc (în baza procurii din 02 mai 2017) și a reprezentantului intervenientului accesoriu AGEPI - Dadu Elena, (în baza procurii nr.1206 din 05 iunie 2017)

Examinând în ședința de judecată publică și în sediul instanței de judecată, pricina civilă la cerere de chemare în judecată a Î.C.S. „Moldova Zahăr”, S.R.L., înaintată împotriva Î.M. „Sudzucker - Moldova” S.A., cu participarea intervenientului accesoriu Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la constatarea caracterului de rea - credință în acțiunile privind înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, pentru produsele din clasele 30 - zahăr, 35 - publicitate; gestiune de afaceri comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, publicată în MD-BOPI 1/2013, pag.110; constatarea utilizării în scopuri de blocaj de către Î.M. „Sudzucker - Moldova” S.A. a mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, declararea nulității mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, instanța

a c o n s t a t a t :

La data de 21.03.2017, reclamantul Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a formulat cerere de chemare în judecată împotriva Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A., cu participarea intervenientului accesoriu Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) privind declararea nulității mărcii naționale combinate Nr. 23458 din 03.05.2011 deținută de titulara Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A.

În motivarea acțiunii, reclamantul a invocat că, este o entitate juridică nou creată la data de 21.01.2011 de către fondatorul Societatea pe Acțiuni „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia, fondatorul căreia este Statul Republica Polonă. Scopul fondării în Republica Moldova a unei societăți comerciale a fost de a demara activitatea economică de producere a zahărului pe teritoriul Republicii Moldova și a promova marca comercială deținută de S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia. În acest scop, s-a procurat bunuri imobile și utilajul din orașul Cupcini, reclamantul efectiv preluând Fabrica de Zahăr din orașul Cupcini, raionul Edineț.

Susține reclamantul, că S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia, potrivit Contractului de Licență Nr. 1 din 21.01.2011, i-a acordat reclamantului drepturile de licență pentru utilizarea mărcii combinate, individuală înregistrate cu Nr. 235429 de Cancelaria de Brevetare Wojciech Lech, or. Bydgoszcz (KANCELARIA

PATENTOWA WOJCIECH LECH), la Oficiul pentru Brevete al Republicii Polone, deținute de titulara S.A. „Asociația Națională a Zahărului”, în baza Certificatului de Protecție nr. 235429, cu nr. de depozit 008778466, cu acordarea dreptului de protecție de la data de 16.09.2009, prin Decizia Oficiului pentru Brevete al Republicii Polone, iar durata de protecție, potrivit termenului de bază, fiind până la 25.01.2020.

Mai invocă crearea în continuare mărcii „Moldova Zahăr”, fiind înaintată spre înregistrare la AGEPI potrivit cererii Nr. 34218 din 20.09.2012. Însă, pîrîtul Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A. s-a opus înregistrării respective, ceea ce a adus la apariția litigiilor în instanțele de judecată.

De fapt, susține reclamantul, instanțele de judecată au examinat litigiu între părți în baza prevederilor Legii privind protecția mărcilor Nr. 38 din 29.02.2008 în varianta de pînă la modificările operate prin Legea Nr. 162 pentru modificarea și completarea unor acte legislative, în vigoare din 28.08.2015, fiind soluționat defavorabil pentru Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. prin Hotărârea Curții de Apel Chișinău din 05.03.2015 pe Dosarul Nr. 2-34/2014 și Decizia Curții Supreme de Justiție din pe Dosarul Nr. 2ra-1450/15.

În continuare, invocă reclamantul, a fost aprobată Legea nr. 162 din 30.07.2015 (publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241 - 246), prin care lit. b) alin. (1) art. 21 Legii RM nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), cu modificările ulterioare, - a fost redată într-o redacție nouă, constituind în sine, în opinia reprezentantului reclamantului, un nou temei de nulitate al mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, publicată în MD-BOPI 1/2013, deținută de Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A.

În susținerea temeiului de nulitate, reclamantul Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a invocat următoarele argumente:

La data depunerii cererii de înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, pîrîtul Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A. era în cunoștință despre faptul că Fabrica de Zahăr de la Cupcini – care denumirea uzuală a fabricii respective deținute premergător de S.A. „CUPCINI-CRISTAL”, va fi achiziționată de către reclamantul Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. - societate comercială fondată de către S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia, care este un concurent direct al societății pe acțiuni germane „Sudzucker” A.G., precum și concurent direct al A.S. „Sudzucker Polska”.

A invocat că, pînă la parvenirea S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia pe piața Republicii Moldova, președintele Unuinii Producătorilor de Zahăr din Moldova – dl Alexander Koss, a fost concomitent și administrator al pîrîtului Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A., fiind în cunoștință despre marca înregistrată în Republica Polonia, precum și despre existența negocierilor cu privire la procurarea Fabricii de Zahăr de la Cupcini.

Susține reclamantul că odată cu procurarea acestui obiect industrial de către Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. cu mijloacele bănești parvenite de la fondatorul său S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia, pîrîtul Î.M. „Sudzucker Moldova” S.A. a purces la înregistrarea unei mărci combinate element distinctiv al căreia a fost preluat din marca deținută de S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia, fiind evidentă intenția de a bloca utilizarea acestei mărci de către Î.C.S. „Moldova

Zahăr" S.R.L. care urma să concureze pe același segment de piață cu Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. - producerea și comercializarea zahărului.

În opinia reclamantului, contrapunerea circumstanțelor cazului, cronologia evenimentelor, interconexiunile dintre persoanele afiliate, interesele economice ale concurenților de pe piața internă, fiind raportate la caz, și în particular la conținutul, forma, soluția cromatică și grafică, caracterele simbolurilor alfabetice vădit atestă plagierea elementelor și caracterelor componente ale mărcii combinate Nr. 23458 din 03.05.2011 pentru produsele din clasele 30 - zahăr, 35 - publicitate; gestiune de afaceri comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, publicată în MD-BOPI 1/2013, pag. 110, deținută de Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A., cu cele conținute în marca pentru care are licență Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L., opoziția repetată a Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. atestând scopul blocării înregistrării după Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L. a unei mărci similare celei deținute de fondatorul său S.A. „Asociația Națională a Zahărului” din Polonia.

Reclamantul Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L. consideră că, cererea pîrîtului pentru înregistrarea mărcii, rezultate în înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, pentru produsele din clasele 30 - zahăr, 35 - publicitate; gestiune de afaceri comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, publicată în MD-BOPI 1/2013, este un act juridic unilateral, contrar Legii, ordinii publice, și bunelor moravuri, întrunind temeiul de nulitate absolută stabilit la art. 220 alin. (1) - (2) ale Codului civil.

Referindu-se la prevederile lit. b) alin. (1) art. 21 Legii RM nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2008, nr. 99-101, art. 362), în redacția Legii RM nr. 162 din 30.07.2015 (publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241 - 246), reclamantul Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L. a solicitat:

Constatarea caracterului de rea - credință în acțiunile pîrîtului Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. privind înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, pentru produsele din clasele 30 - zahăr, 35 - publicitate; gestiune de afaceri comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, publicată în MD-BOPI 1/2013, pag. 110; constatarea utilizării în scopuri de blocaj de către Î.M. "Sudzucker - Moldova" S.A. a mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, declararea nulității mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011.

Prin referință depusă pîrîtul Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia (f.d. 124 - 130, vol.I).

Pîrîtul invocă caracterul declarativ afirmațiilor reclamantului în partea ce ține noul temei de nulitate. Or, temeiurile invocate de către reclamant au fost deja un obiect de examinare în instanțele de judecată.

În opinia reprezentantului pîrîtului, din analiza textului de lege modificat prin Legea nr. 162 nu relevă schimbări esențiale de natură să genereze un nou temei de nulitate.

Mai mult, consideră pîrîtul că la depunerea cererii de înregistrare a mărcii nr. 23458 din 03.05.2011 nu a acționat cu rea-credință și nu a urmărit un scop de blocaj, faptul constatat prin Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/15, precum și prin faptul recunoașterii notorietății mărcii "Sudzucker Moldova".

La fel, consideră că afirmația reclamantului referitor la blocarea activității sale nu poate fi admisibilă și rămâne doar declarativă.

În ședință de judecată reprezentantul reclamantului Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L. a susținut cererea de chemare în judecată înaintată și a solicitat admiterea acesteia din motivele invocate.

În ședința de judecată, reprezentantul pîrîtului Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. nu a recunoscut acțiunea înaintată și a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Reprezentantul AGEPI în ședința de judecată a lăsat soluționarea litigiului la discreția instanței de judecată (f.d. 39-40, vol.II).

Audiind explicațiilor părților în cauză, studiind materialele dosarului în raport cu argumentele participanților la proces, instanța de judecată consideră necesar de a respinge cererea de chemare în judecată înaintată de către Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L. - ca fiind neîntemeiată, reieșind din următoarele considerente:

Conform art. 123 alin. (2) Cod de procedură civilă Faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o cauză civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sînt obligatorii pentru instanța care judecă cauza și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte cauze civile la care participă aceleași persoane.

În conformitate cu art. 61 alin. (1) Legii RM 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.

Potrivit art. 6 alin. (1) Codului civil legea civilă nu are caracter retroactiv. Ea nu modifică și nici nu suprimă condițiile de constituire a unei situații juridice constituite anterior, nici condițiile de stingere a unei situații juridice stinse anterior. De asemenea, legea nouă nu modifică și nu desființează efectele deja produse ale unei situații juridice stinse sau în curs de realizare.

În conformitate cu art. 73 alin. (3) din Legea nr. 100/2018 "Cu privire la actele normative" Actul normativ produce efecte doar cît este în vigoare și, de regulă, nu poate fi retroactiv sau ultraactiv.

Adresîndu-se cu acțiune în justiție, reclamantul Î.C.S. "Moldova Zahăr" S.R.L. a solicitat constatarea caracterului de rea - credință în acțiunile pîrîtului Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. privind înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, pentru produsele din clasele 30 - zahăr, 35 - publicitate; gestiune de afaceri comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, publicată în MD-BOPI 1/2013, pag.110; constatarea utilizării în scopuri de blocaj de către Î.M. "Sudzucker - Moldova" S.A. a mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, declararea nulității mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011.

Instanța de judecată examinând cumul de probe prezentate, constatările indicate în Hotărîre Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (vol.I, f.d. 77 - 86) și Decizie Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (vol.I, f.d. 88-104), consideră că argumente reclamantului sunt neîntemeiate, reieșind din următoarele considerente:

Prin prisma prevederilor art. 123 alin. (2) Codului de procedură civilă, care stipulează caracterul obligatoriu a faptelor stabilite printr-o hotărîre irevocabilă soluționată anterior în instanța de drept comun, instanța de judecată a constatat următoarele circumstanțe importante pentru justă soluționare a litigiului pus pe rol.

Conform contractului cu privire la transferul dreptului de autor la Logo din 17 august 2009, înregistrat sub nr. 794 la 21 august 2009, STUDIO DN Design Group Sp. Z.o.o. a transferat către societatea pe acțiuni "Compania Națională de Zahăr" ("Krajowa Spolka Cukrowa" S.A.) drepturile de autor pentru folosirea proiectului de Logo "Zahăr Polonez" ("Polski Cukier"), reprezentată în anexa nr. 1 la contract. Faptul demonstrat prin în Hotărîre Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (f.d. 77 - 86, Vol.I) și Decizie Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (f.d. 88-104, Vol.I).

Potrivit extrasului din Registrul mărcilor comerciale se confirmă că, marca comercială "Polski Cukier" și datele acesteia sunt introduse în Registrul mărcilor comerciale sub numărul R-235429 (f.d. 27, Vol.I). Potrivit contractului de licență nr. 1 din 21 ianuarie 2011 S.A. „Asociația Națională a Zahărului” ("Krajowa Spolka Cukrowa" S.A.) în calitate de licențiator a acordat Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. în calitate de licențiat dreptul de utilizare a elementelor grafice ale mărcilor comerciale 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13 și a culorilor mărcilor comerciale - bleumarin albastru-deschis, roșu, alb, albastru, elaborate conform brevetului licențiatorului (f.d. 31-37, vol.I).

La data de 03 martie 2011 Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a depus la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cerere de înregistrare a mărcilor "Zahăr Moldova" și „Zahăr Cristal” cu numărul de depozit 029151, data depozitului 03 mai 2011.

Prin Decizia nr. 9634 din 02 august 2012 emisă de AGEPI s-a acceptat înregistrarea mărcii "Zahăr Moldova" și „Zahăr Cristal”, numărul depozitului 029151, data depozitului 03 mai 2011.

Potrivit Registrului național al mărcilor rezultă că, la 02 septembrie 2012 pe numele Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. au fost înregistrate mărcile "Zahăr" și „Zahăr Cristal”, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 23458.

Faptele sus indicate rezultă cu certitudine din Hotărîre Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (f.d. 77 - 86, Vol.I) și Decizie Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (f.d. 88-104, Vol.I).

La data de 20 septembrie 2012 Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii "Moldova Zahăr" cu numărul de depozit 031798 care este amplasată într-un cadru stilizat, înscrisul este de culoare bleumarin, umbrele înscrisului sunt realizate cu albastru deschis, semnul diacritic din cuvântul „Zahăr” este de culoare roșie, cadrul în care se află înscrisul este bleumarin, partea protuberantă a cadrului este roșie, partea protuberantă inferioară este albastră, fondul înscrisului și al elementelor grafice este alb (vol. I, f.d. 38-40).

La data de 27 februarie 2013 Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a înaintat opoziție în privința înregistrării mărcii solicitate prin depozitul nr. 031798 deoarece aduce atingere unui drept anterior exclusiv protejat prin prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor (vol. I, f.d. 41-42).

Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 19349 din 11 noiembrie 2013 se atestă că, Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a fost înregistrată la 21 ianuarie 2011, iar în calitate de fondator unic fiind societatea pe acțiuni "Compania Națională de Zahăr" ("Krajowa Spolka Cukrowa" S.A.)(vol. I, f.d. 14).

Prin decizia nr. 2030 din 17 februarie 2014 emisă de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă de Î.M.

"Sudzucker Moldova" S.A. în conformitate cu art. 40 din Legea privind protecția mărcilor, s-a considerat întemeiată observația înaintată și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii "Moldova Zahăr" din motiv că desemnarea solicitată este similară cu marca națională combinată "Zahăr" și "Zahăr Cristal" nr. 23458 din 02 septembrie 2012, titular Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. înregistrată pentru produsele similare din clasa 30 și pentru toate serviciile din clasa 35 (vol. I, f.d. 50-51).

La data de 18.04.2014 Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a depus cerere de chemare în judecată prin care a solicitat anularea mărcii nr. 23458 înregistrată de Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A.

În cadrul aceluși proces, Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a depus cerere reconvențională privind recunoașterea notorietății mărcii Sudzucker Moldova din 01.02.2011, pentru clasele de produse 30,35.

Prin Hotărîre Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (f.d. 77 - 86, Vol.I) și Decizie Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (f.d. 88-104, Vol.I) a fost respinsă cerința Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. și recunoscută notorietatea mărcii Sudzucker Moldova din 01.02.2011, pentru clasele de produse 30,35.

Potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor (*în redacția Legii nr. 38 din 29.02.2008 "Privind protecția mărcilor"*), marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști despre existența, inclusiv în străinătate, a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credință se va ține cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.

Potrivit art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor (*în redacția Legii nr. 162 din 30.07.2015 (publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241 - 246)*), 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 solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști 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. 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.

Potrivit art. 1 alin. (1) și art. 6 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale încheiată la 20 martie 1883 (revizuită și modificată ulterior) la care Republica Moldova a aderat prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, țările cărora li se aplică prezenta convenție sunt constituite în Uniunea pentru protecția proprietății industriale. O marcă înregistrată reglementar într-una dintre țările uniunii va fi considerată ca independentă de mărcile înregistrate în celelalte țări ale uniunii, inclusiv țara de origine.

Potrivit art. 2 alin. (1) din aceeași Convenție, cetățenii fiecărei țări a uniunii se vor bucura în toate celelalte țări ale uniunii, în ceea ce privește protecția proprietății industriale, de avantajele pe care legile respective le acordă în prezent sau le vor acorda în viitor naționalilor, aceasta fără a se prejudicia drepturile prevăzute în mod special de prezenta convenție. În consecință, ei se vor bucura de aceeași protecție ca naționali și de aceleași mijloace legale de apărare împotriva oricărei atingeri aduse drepturilor lor, sub rezerva îndeplinirii condițiilor și formalităților impuse naționalilor.

Conducîndu-se de prevederile art. 6 Cod civil și art. 73 alin. (3) din Legea nr. 100/2018 "Cu privire la actele normative" instanța de judecată consideră ilegal și neîntemeiat argumentul reclamantului privind aplicarea prevederilor . 21 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor (*în redacția Legii nr. 162 din 30.07.2015 (publicată la data de 28.08.2015 în M.O. 241 - 246)*) pentru situația consumată în perioada 2011 - 2014. Or, prevederile normei cu caracter civil nu poate avea un caracter retroactiv.

Mai mult, reexaminarea situației în baza legislației care nu a fost în vigoare la momentul înregistrării mărcii litigioase și reexaminării litigiului iscat între părți și finalizat prin Hotărîre Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (f.d. 77 - 86, Vol.I) și Decizie Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (f.d. 88-104, Vol.I) - este contrar principiului securității raporturilor juridice și contrar prevederilor art. 6 par. 1 CEDO. Or, situația cu înregistrarea mărcii puse în dezbatere este consumată și examinată în conformitate cu legislația în vigoare la momentul înregistrării mărcii.

La fel, în susținerea poziției, instanța atestă că noțiunea de "marcă" este definită în Legea cu privire la protecția mărcilor și reprezintă orice semn susceptibil de reprezentare grafică și servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Denumirea de firmă reprezintă denumirea persoanei juridice stabilită prin actele de constituire și înregistrată în modul corespunzător, în temeiul căreia are loc identificarea concretă a persoanei juridice din rândul celor înregistrate. Marca are rolul de a distinge produsele și serviciile unei firme de cele ale concurenților și are o importanță economică prin capacitatea de a atrage și păstra clientela care este tratată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în calitate de "bun", mai mult ca atât, Curtea notează că articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție este aplicabil proprietății intelectuale (*a se vedea cauza Anheuser-Busch Inc. vs Portugalia*). Conceptul de „bun”, are un sens autonom care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale și este independent de clasificarea formală din dreptul național:

unele drepturi și interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” și, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi. Pe de o parte, ea ajută deținătorul mărcii să-și comercializeze și să-și promoveze produsele, pe de altă parte, marca ajută consumatorilor să facă alegerea, protejând și încurajând titularul mărcii să mențină și să amelioreze calitatea produselor care poartă această marcă. Deținătorul mărcii are dreptul de a folosi marca și fără să o fi înregistrat, însă drepturile sale asupra mărcii nu vor beneficia de o protecție eficientă. Numai înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice persoanelor terțe să folosească, fără consimțământul său, în operațiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie.

Instanța notează că, în dispoziția art. 21 din Legea privind protecția mărcilor sunt redate exhaustiv, motivele de nulitate absolută a mărcilor înregistrate, la caz, se pretinde că Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. în momentul depunerii cererii din 03 martie 2011 cu privire la înregistrarea mărcii "Zahăr" și „Zahăr Cristal” a acționat cu rea-credință.

Prin Hotărâre Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (f.d. 77 - 86, Vol.I) și Decizie Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (f.d. 88-104, Vol.I), precum și în cadrul ședinței de judecată nu s-a constatat cumulativ: atitudinea neloială (rea-credință) a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și urmărirea scopului de blocaj în utilizarea mărcii sau utilizarea acesteia pentru produse care generează conflict cu o altă marcă. Analizând acțiunile Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. la momentul înregistrării mărcii "Zahăr Cristal" nu sesizează existența atitudinii de rea-credință.

Respectiv, la data de 03 martie 2011 Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a depus la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cerere de înregistrare a mărcilor "Zahăr Moldova" și „Zahăr Cristal”, ulterior după atribuirea de către AGEPI a numărului depozitului 029151, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în BOPI nr. 8/2011. La expirarea perioadei de publicare a mărcii în cadrul examinării în fond a semnelui, AGEPI a constatat faptul că, nu există motive absolute și relative de refuz prevăzute la art. 7 și 8 din Legea privind protecția mărcilor, de asemenea nu au fost formulate observații și/sau opoziții întemeiate pe existența unor drepturi anterioare, împotriva cererii de înregistrare a mărcii de către terții interesați, inclusiv de către Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., sau fondatorul acesteia.

Instanța relevă că, înregistrarea mărcii efectuate în alte jurisdicții produce efectele juridice în limitele teritoriului în care a fost înregistrat. Asemenea altor drepturi de proprietate intelectuală, dreptul la marcă are un caracter teritorial, protecția acestuia fiind recunoscută pe plan național. În Republica Moldova este aplicat sistemul atributiv care statuează că dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de înregistrare și aparține celui care a efectuat dintâi și în condițiile legii, depozitul unei cereri de înregistrare ca marcă a unui semn distinctiv pentru a fi recunoscut ca titular al mărcii. Cele menționate supra atestă lipsa în acțiunile de înregistrare a mărcii nr. 23458 de către Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a elementelor de rea-credință, mai mult ca atât urmărirea scopului de blocaj nu și-a găsit confirmarea în succesiunea raționamentelor descrise și reținute.

Totodată, prin Hotărîrea Curții de Apel Chișinău nr. 2-34/2014 din 05.03.2015 (f.d. 77 - 86, Vol.I) și Decizia Curții Supreme de Justiție nr. 2ra-1450/2015 (f.d. 88-104, Vol.I) a fost recunoscută notorietatea mărcii "Sudzucker Moldova", fapt care este irevocabil și necontestat de către reclamant.

Potrivit art. 3 Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008 Drepturile asupra mărcii sînt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin a) înregistrare în condițiile prezentei legi și c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

Conform art. 2 Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008 *marcă notorie* - 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.

Prin urmare, **marcă notorie** - care este protejată, chiar dacă nu este înregistrată.

În lumina celor menționate, instanța de judecată consideră lipsa unui temei de aplicare în speță a prevederilor art. 220 Codului civil, fapt ce deduce respingerea acțiunii Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. ca fiind una neîntemeiată.

Pentru aceste motive, în conformitate cu prevederile art. 238 - 241 ale Codului de procedură civilă, al RM instanța judecătorească

Hotărâște:

Cererea de chemare în judecată a Î.C.S. "Moldova Zahăr", S.R.L., înaintată împotriva Î.M. "Sudzucker - Moldova" S.A., cu participarea intervenientului accesoriu Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la constatarea caracterului de rea - credință în acțiunile privind înregistrarea mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, pentru produsele din clasele 30 - zahăr, 35 - publicitate; gestiune de afaceri comerciale, administrare comercială, lucrări de birou, publicată în MD-BOPI 1/2013, pag.110; constatarea utilizării în scopuri de blocaj de către Î.M. "Sudzucker - Moldova" S.A. a mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011, declararea nulității mărcii combinate nr. 23458 din 03.05.2011 - se respinge integral ca fiind neîntemeiată.

Se explică participanților la proces că, sunt în drept în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii să solicite întocmirea hotărârii integrale, indicând în cerere expres acest lucru.

Hotărârea cu drept de apel în termen de 30 zile la Curtea de Apel Chișinău, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Lilia Lupașco

Copia corespunde originalului,
Judecător

Lilia Lupașco

