

**DECIZIE**

17 august 2016

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit  
al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul  
Judecători

Iulia Sîrcu  
Tamara Chișca-Doneva, Mariana Pitic,  
Nicolae Craiu, Ion Druță


examinând recursului declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan”,


în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” privind constatarea faptului că Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” a încălcat drepturile Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” în privința mărcilor comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R9582; constatarea faptului că Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” a încălcat drepturile de autor ale Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” în privința etichetei „BLACK DOKTOR”; constatarea acțiunilor Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” de utilizare a semnului „BLACK DOKTOR”, traducerea mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824, cât și a etichetei societății reclamante, până la data depunerii acțiunii ca fiind acte de concurență neloială; impunerea interdicției în sarcina Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să nu mai utilizeze, în nici o formă, mărcile comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R 9582, inclusiv traducerile sau imitățile acestora; obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să retragă din contul propriu toate produsele pe care este aplicată marca ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 Di nr. R 9582 și semnul grafic stilizat, inclusiv a traducerii „BLACK DOKTOR” și toate produsele care imită forma grafică a etichetei „BLACK DOKTOR”; obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să plătească în beneficiul Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” toate cheltuielile de judecată suportate în legătură cu examinarea prezentei acțiuni,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016, prin care s-a respins ca neîntemeiată cererea depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Maurt”,


**c o n s t a t ă :**

La 10 aprilie 2015, ÎM „VINĂRIA BOSTAVAN” SRL s-a adresat cu o acțiune împotriva SRL „MAURT” privind constatarea faptului că pârâtul a încălcat drepturile reclamantului, în privința mărcii comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР nr. R


6824 din 26.01.1998 și a mărcii comerciale  nr. R 9582 din 20.08.2002, - constatarea faptului că „MAURT” SRL a încălcat drepturile de autor ale ÎM „VINĂRIA BOSTAVAN” SRL, în privința etichetei „BLACK DOKTOR”, - constatarea acțiunilor „MAURT” SRL de utilizare a semnului „BLACK DOKTOR” traducerea mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР cât și a etichetei reclamantei, până la data depunerii acțiunii ca fiind acte de concurență neloială, - impunerea interdicției în sarcina „MAURT” SRL să nu mai utilizeze, în nici-o formă mărcile comerciale

ЧОРНЫЙ ДОКТОР nr. R6824 și a mărcii comerciale  nr. R 9582 din 20.08.2002, inclusiv traducerile sau imitățile acestora; - obligarea „MAURT” SRL să retragă din contul propriu toate produsele pe care este aplicată marca ЧОРНЫЙ

ДОКТОР nr. R 6824, mărcii comerciale  nr. R 9582 din 20.08.2002 și semnul

, inclusiv a traducerii „BLACK DOKTOR” și toate produsele care imită forma grafică a etichetei „BLACK DOKTOR”; - obligarea „MAURT” SRL să plătească în beneficiul ÎM „VINĂRIA BOSTAVAN” SRL, toate cheltuielile de judecată suportate în legătură cu examinarea prezentei acțiuni.

Reprezentatul reclamantului ÎM. „VINARIA BOSTAVAN” SRL, avocatul Iorga Iulian, a susținut acțiunea depusă și a solicitat să fie admisă. În susținerea poziției sale, a menționat că societatea pârâtă în anul 2014 a utilizat eticheta care cuprinde o soluție grafică identică emblemei mărcii comerciale nr. R 9582 din

20.08.2002 , dar și etichetei produsului societății reclamante BLACK DOKTOR, utilizând inclusiv traducerea mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР, precum și faptul că societatea pârâtă nu doar că utilizează un semn identic în marcarea produsului propriu, dar și produce o imitație a soluției grafice de etichetare a produsului societății reclamante cu includerea tuturor elementelor distinctive concepute de societatea reclamantă, prin acțiuni de fabricare și export al vinurilor, preluând și imitând mărcile care aparțin societății reclamante.

În argumentarea motivelor de fapt, societatea reclamantă a menționat faptul că în baza art. 10<sup>bis</sup> din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale (Hotărârea Parlamentului RM nr.1328 din 11.03.1993) coroborat cu art.4 și art.19 alin. (1 lit. (a) și lit.(b) din Legea RM - concurenței nr. 183 din 11.07.2012, solicitând instanței constatarea acțiunilor societății pârâte ca fiind acte de concurență neloială.

Suplimentar, societatea reclamantă a menționat că acțiunile societății pârâte cad sub incidența faptelor prevăzute la art. 11 alin. (1) din Legea RM privind drepturile de autor și drepturile conexe nr.139 din 11.07.2010, și art. art. 2, 9, 16 al Legii RM privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, și anume că se încalcă inclusiv drepturile de autor ale reclamantului, precum și că s-a făcut tot posibilul să se obțină o confuzie cât mai puternică cu produsul societății reclamante, alegând să își numească produsele cu termenul BLACK DOKTOR, cu utilizarea a soluției grafice identice de realizare a etichetării produsului, în scopul producerii, comercializării și exportului produsului cuprins în clasa CIPS 33 / băuturile alcoolice, inclusiv vinurile

/ (Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor).

Reprezentantul societății pârâte, SRL „MAURT”, avocatul Marian Bucătaru, în ședința instanței de judecată nu a susținut cererea de chemare înaintată de societatea reclamantă și a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată și nefondată. În motivarea poziției sale, reprezentantul pârâtului a indicat că, în fapt, cererea de chemare în judecată înaintată de societatea reclamantă, conține mai multe greșeli și inexactități, care induc instanța de judecată în eroare, și anume: - societatea reclamantă afirmă că, deține cu drept de proprietate marca comercială cu nr. R 6824 cu denumirea ЧОРНЫЙ ДОКТОР din 26.01.1998, pe când conform Certificatului de înregistrare a mărcii eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, marca este ЧЕРНЫЙ ДОКТОР (conform poziției 540 (reproducerea mărcii) este CEORNÎ DOCTOR (CHIR.) din 04.11.1999.

Totodată, a menționat, că societatea reclamantă până la înregistrarea mărcii comerciale internaționale BLACK DOKTOR la data 24.02.2015, avea dreptul la utilizarea traducerii - BLACK DOCTOR dar nu BLACK DOKTOR, conform Certificatului de înregistrare internațională cu nr. 849429 (Certificat de renouvelment) eliberat la 16.06.2005 de Organisation Mondiale de la Proprietate Intellectuelle. Conform acestui certificat, societatea reclamanta ÎM „VINARIA BOSTAVAN” SRL deține cu drept de proprietate din 30.12.2004 marca comercială ЧЕРНЫЙ ДОКТОР (conform poziției 561 (transliterare) - CIORNII DOKTOR, iar conform poziției 571 (descrierea mărcii) - marca se traduce ca BLACK DOCTOR (eng).

Suplimentar, a menționat că, societatea reclamantă nu a probat instanței când, de unde și în ce condiții și/sau circumstanțe s-a procurat produsul cu marca comercială BLACK DOKTOR, nu s-a probat că „MAURT” SRL este producătorul și exportatorul produsului cu denumirea BLACK DOKTOR, nu a prezentat nici-o dovadă, nici o faptă sau alte acte, declarații, certificate precum că societatea pârâtă a produs și a exportat vinurile din clasa CIPS 33 sub denumirea „BLACK DOKTOR”, precum și a utilizat traducerea verbală a mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР, a utilizării semnului identic la marcarea produsului propriu și imitației a soluției grafice de etichetare a produsului societății reclamante, cu includerea tuturor elementelor distinctive concepute.

Din considerentele menționate, societatea pârâtă, consideră că nu sunt aplicabile speței în cauză prevederile Legii RM privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, la care se referă societatea reclamantă, or, conform prevederilor art. 3 (protecția juridică), drepturile asupra mărcii sânt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin - a) înregistrare în condițiile legi; b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, (Aranjamentul de la Madrid), sau conform (Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989), precum și sunt absolut nefondate afirmațiile societății reclamantei, precum că „MAURT” SRL a încălcat normele Legii RM - concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și a Legii RM - privind drepturile de autor și drepturile conexe nr.139 din 02.07.2010.

Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenției de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală (AGEPI) - Patricia Bondarescu, a menționat că, dat fiind faptul că AGEPI nu participă în procesul dat în calitate de pârât și nu au fost înaintate careva pretenții și nici nu au fost aduse careva probe care ar contesta procedurile realizate în cadrul AGEPI, admiterea sau respingerea cererii de chemare în judecată lasă la discreția instanței de judecată, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de părți.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016, s-a respins ca neîntemeiată cererea depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” privind constatarea faptului că Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” a încălcat drepturile Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” în privința mărcilor comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R9582; constatarea faptului că Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” a încălcat drepturile de autor ale Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” în privința etichetei „BLACK DOKTOR”; constatarea acțiunilor Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” de utilizare a semnelui „BLACK DOKTOR”, traducerea mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824, cât și a etichetei societății reclamante, până la data depunerii acțiunii ca fiind acte de concurență neloială; impunerea interdicției în sarcina Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să nu mai utilizeze, în nici o formă, mărcile comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R 9582, inclusiv traducerile sau imitățile acestora; obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să retragă din contul propriu toate produsele pe care este aplicată marca ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și nr. R 9582 și semnul grafic stilizat, inclusiv a traducerii „BLACK DOKTOR” și toate produsele care imită forma grafică a etichetei „BLACK DOKTOR”; obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să plătească în beneficiul Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” toate cheltuielile de judecată suportate în legătură cu examinarea prezentei acțiuni.

La 13 iunie 2016, Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” prin intermediul avocatului Iulia E. Iorga (mandat nr. 0270185) a declarat recurs, completat la data de 07 iulie 2016, solicitând primirea și recunoașterea admisibilității de principiu a recursului, dispunerea casării în tot a hotărârii Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016, cu emiterea unei noi hotărâri prin care acțiunea ÎM „Vinăria Bostavan” SRL să fie admisă integral.

În motivarea recursului a indicat că instanța, apreciind vădit arbitrar probele existente la cauză, a încălcat normele procesuale cu privire la probațiune.

În acest sens s-a menționat faptul că, pentru a ajunge la concluzia nerespectării sarcinii probațiunii, instanța de fond a reținut în hotărâre doar un răspuns suplimentar al Serviciului Vamal, din care concluzionează precum că societatea intimată SRL „MAURT” nu ar fi produs și exportat produsele contestate de către recurentă. Instanța a omis însă să analizeze toate celelalte probe existente la cauză, inclusiv răspunsul Serviciului Vamal nr. 28-07/6022 din 22.05.2015, conform căruia informația privind procedurile de vămuire a produselor „BLACK DOKTOR” de către intimată este cu aproximație, deoarece în Nomenclatorul Mărfurilor nu există o secțiune pentru identificarea acestora după denumirea comercială, corespunzător celelalte probe existente la cauză.

Sa mai invocat faptul că, contrar însă concluziei nedovedirii faptului utilizării de către intimată a elementelor de individualizare, recurenta a depus la cauză și învederat asupra următoarelor elemente de probă:

- probele materiale, buteliile care poartă etichetele contestate, prezentate Instanței cât și fotografiile de pe buteliile contrafăcute de societatea intimată, unde pe etichetele aplicate este indicația - producător societatea intimată - „MAURT” SRL (anexat repetat la recurs);

- certificatele despre certificarea și aprobarea etichetelor contestate, eliberate de Biroul comerțului și taxelor cu privire la alcool și produse de tutun din cadrul Departamentul de trezorerie SUA eliberate la cererea importatorului local, ca urmare a faptului că în SUA au fost depuse și înregistrate etichetele contestate. În aceste certificate fiind reprezentările grafice ale etichetelor cu indicarea deplină a textului de pe acestea, unde de fiecare dată, este indicat producător al acestor produse - societatea intimată „MAURT” SRL iar originea produselor - Moldova (Nisporeni). Aceste înscrisuri, confirmă că produsele respective sunt exportate din Moldova de către intimată;

- scrisoarea partenerilor societății recurente din străinătate, din 08.06.2015 împreună cu fotografia corespunzătoare, prin care se confirmă că produsele cu mențiunea producătorului societatea intimată se află în vânzare pe piața Statelor Unite ale Americii, provenind din Moldova iar comercianții străini, pe seama existenței produselor contrafăcute de către societatea intimată, anulează comenzile de livrare a produselor societății recurente, inclusiv pe seama prețurilor joase oferite de societatea intimată;

- cartela tehnică a etichetelor realizate de către societatea recurentă;

- colajul comparativ dintre buteliile societății recurente „BLACK DOKTOR” și imitarea ”BLACK DOKTOR” de către societatea intimată;

- avizul Centrului Național de Terminologie cu privire la semnificația/traducerea combinației ЧЕРНЫЙ ДОКТОР;

- concluziile specialiștilor Uniunii Designerilor din Moldova cu privire la gradul de asemănare dintre etichetele prezentate în colajele comparative, anexate la materialele cauzei conform căreia, în urma analizei comparative a celor două etichete s-a stabilit că eticheta BLACK DOKTOR (de pe butelia contestată/contrafăcută) este copiată integral de pe eticheta originală BLACK DOKTOR a societății recurente, fiind constatată plagierea. Experții constată în parte, că elementele de bază în compoziția acestor etichete reprezintă forma dreptunghiulară cu fundal negru și elementul de design din partea inferioară a etichetei - harta în miniatură a Moldovei împreună cu textul compozițional amplasat pe orizontală pe de o parte și alta a hârții, reținând că aceste elemente au fost copiate mot-a-mot, de altfel ca și toate celelalte elemente de design. Experții mai arată că denumirea vinului este redată pe eticheta contestată cu același stil al caracterelor ca și pe eticheta originală, iar scrisul olograf de sub logotip repetă ideea designului original prin inscripția Calitate garantată, iar în privința logoului BOSTAVAN, se arată că este copiat în întregime prin următoarele elemente: nemodificarea siluetei bărbatului, femeii și strugurelui, fiind păstrate întru totul proporțiile logoului, cu aplicarea aceleiași tehnici de imprimare a logotipului - lac strălucitor în relief.

A mai invocat recurentul că instanța de fond a interpretat eronat și nu a aplicat

legea care reglementează exclusivitatea prin prisma dreptului de autor și legea care reglementează acțiunile de concurență neloială.

La data de 15 iulie 2016, SRL „MAURT” a depus referință prin care a solicitat respingerea recursului, cu menținerea hotărârii Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016.

La 08 august 2016, referință a depus și Agenția de stat pentru Proprietatea Intelectuală, menționând că AGEPI, în calitate sa de autoritate de stat împuternicită cu acordarea protecției obiectelor de proprietate intelectuală confirmă înregistrarea mărcilor comerciale ЧЕРНЫЙ ДОКТОР nr. R 6824 din 26.01.1998, nr. R 9582 din 20.08.2002 și BLACK DOKTOR nr. 27088 din 14.07.2014, pe numele titularului ÎM „Vinăria Bostavan” SRL pentru produsele clasei 33 – băuturi alcoolice (cu excepția berii) conform CIPS. A menționat AGEPI că, admiterea sau respingerea cerințelor recurentului rămâne la decizia instanței judecătorești.

Conform art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Având în vedere faptul că copia hotărârii motivate a Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016, a fost expediată părților la 12 aprilie 2016 (f.d. 169), cât și faptul că conform avizului de recepționare recurentul a recepționat hotărârea la 20 aprilie 2016 (f.d. 171), recursul se consideră declarat în termen.

Examinând motivele invocate în cererea de recurs în raport cu materialele cauzei și referințele prezentate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat, care urmează a fi respins din următoarele considerente:

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Colegiul reține că, hotărârea Curții de Apel Chișinău, în calitate de instanță de fond, a fost adoptată în conformitate cu normele de drept material și procedural, fiind dată o apreciere corectă și completă tuturor probelor și circumstanțelor cauzei, motiv pentru care de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit este considerată legală și întemeiată din considerentele ce urmează:

Conform art. 432 alin. (1) CPC, părțile și alți participanți la proces pot declara recurs în cazul în care invocă o încălcare esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material/procedural prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

Colegiul reține că, conform materialelor dosarului, instanța de fond întemeiat a constatat că marca verbală ЧЕРНЫЙ ДОКТОР nr. R6824 din 26.01.1998 a fost înregistrată inițial pe numele titularului „Trans-Marconi” SRL, MD pentru produsele clasei 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii) conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

Ulterior, în baza contractului de cesiune din 02.09.2002, a fost emisă Decizia din 19.09.2002 de înregistrare a contractului în baza căruia toate drepturile asupra mărcii au fost transmise companiei MAX BUSINESS L.L.C., US. Prin contractul de cesiune din 15.07.2003, înregistrat la AGEPI la 19.11.2003, compania MAX BUSINESS L.L.C., US a cesionat drepturile asupra mărcii companiei ÎM „VINĂRIA BOSTAVAN” SRL.

Astfel, conform informației oficiale deținute de AGEPI, a probelor și

înscrisurilor anexate la dosar, titular al mărcii comerciale naționale:

- ЧЕРНЫЙ ДОКТОР nr. R 6824 din 19.11.2013 este ÎM „VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L. cu denumirea (540) Reproducerea mărcii CEORNÎI DOCTOR (CHIR.)

- BLACK DOKTOR cu nr. 27088 din 11.05.2015 este ÎM „VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L. cu denumirea (540) Reproducerea mărcii BLACK DOKTOR.

Mărcile comerciale internaționale:

- ЧЕРНЫЙ ДОКТОР cu nr. 849429 la 30.12.2004 este IM „VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L. cu denumirea (571) (descrierea mărcii) BLACK DOCTOR (eng), DOCTEUR NOIR (franceză), DOCTOR NEGRO (spaniolă).

- ЧЕРНЫЙ ДОКТОР cu nr. 1242800 din 24.02.2015 este Î.M. „VINĂRIA BOSTAVAN” S.R.L. cu denumirea (561 (transliterarea mărcii) - CIORNII DOKTOR566 (traducerea mărcii), BLACK DOKTOR;

- BLACK DOKTOR cu nr.1244909 din 24.02.2015 (571 (transliterarea mărcii) BLACK DOKTOR (566) (traducerea mărcii) DOCTEUR NOIR.

Conform art. 2 a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor „*marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice*”.

Conform art. 3 al Legii RM privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 „*Drepturile asupra mărcii sânt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie*”.

Conform art. 6. al Legii RM privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, „*Titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii*”.

Totodată potrivit art. 9 alin. (1) al Legii RM privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, „*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”.*

Alin. (2) al aceluiași articol prevede că „În aplicarea alin. (1), **titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților:** a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn; d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate; e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit. a)-d)”.

Potrivit alin. (3) al aceluiași articol „*Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii”.*

În acest context legal, Colegiul reține că, pentru a pretinde la încălcarea dreptului asupra unei mărci, dobândit și protejat pe teritoriul Republicii Moldova, titularul mărcii urmează să probeze prin mijloace de probe pertinente și admisibile faptul încălcării dreptului asupra acestei mărci și anume că persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Totodată prin prisma art. 9 alin. (2) al Legii RM privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii, pentru a solicita obligarea terțului de a nu efectua anumite acțiuni cu referire la marca litigioasă, urmează să probeze că respectivele acțiuni au fost efectuate de către pârât (la caz SRL „MAURT”), respectiv **în obligația titularului mărcii** este prezentarea probelor pertinente și admisibile că terțul de rea-credință a aplicat semnul pe produse sau pe ambalaje, a oferit produsele spre comercializare sau acestea au fost stocate în scopurile respective sau a exportat produsele sub acest semn.

În acest sens, Colegiul reține că în vederea probării respectivelor acțiuni pretinse a fi culpabile, de către reclamantul SRL „Vinăria Bostavan” au fost prezentate următoarele probe:

-buteliile care poartă etichetele contestate, prezentate instanței cât și fotografiile de pe buteliile contrafăcute de societatea intimată, unde pe etichetele aplicate este indicația - producător societatea intimată - „MAURT” SRL (anexat repetat la recurs);

-certIFICATELE despre certificarea și aprobarea etichetelor contestate, eliberate de Biroul comerțului și taxelor cu privire la alcool și produse de tutun din cadrul Departamentul de trezorerie SUA eliberate la cererea importatorului local, ca urmare a faptului că în SUA au fost depuse și înregistrate etichetele contestate. În aceste certificate fiind reprezentările grafice ale etichetelor cu indicarea deplină a textului de pe acestea, unde de fiecare dată, este indicat producător al acestor produse - societatea intimată „MAURT” SRL iar originea produselor - Moldova (Nisporeni). Aceste înscrisuri, confirmă că produsele respective sunt exportate din Moldova de către intimată;

-scrisoarea partenerilor societății recurente din străinătate, din 08.06.2015 împreună cu fotografia corespunzătoare, prin care se confirmă că produsele cu

mențiunea producătorului societatea intimată se află în vânzare pe piața Statelor Unite ale Americii, provenind din Moldova iar comercianții străini, pe seama existenței produselor contrafăcute de către societatea intimată, anulează comenzile de livrare a produselor societății recurente, inclusiv pe seama prețurilor joase oferite de societatea intimată;

-cartela tehnică a etichetelor realizate de către societatea recurentă;

-colajul comparativ dintre buteliile societății recurente „BLACK DOKTOR” și imitarea „BLACK DOKTOR” de către societatea intimată;

-avizul Centrului Național de Terminologie cu privire la semnificația/traducerea combinației ЧЕРНЫЙ ДОКТОР;

-concluziile specialiștilor Uniunii Designerilor din Moldova cu privire la gradul de asemănare dintre etichetele prezentate în colajele comparative, anexate la materialele cauzei conform căreia, în urma analizei comparative a celor două etichete s-a stabilit că eticheta BLACK DOKTOR (de pe butelia contestată/contrafăcută) este copiată integral de pe eticheta originală BLACK DOKTOR a societății recurente, fiind constatată plagierea. Experții constată în parte, că elementele de bază în compoziția acestor etichete reprezintă forma dreptunghiulară cu fundal negru și elementul de design din partea inferioară a etichetei - harta în miniatură a Moldovei împreună cu textul compozițional amplasat pe orizontală pe de o parte și alta a hârții, reținând că aceste elemente au fost copiate mot-a-mot, de altfel ca și toate celelalte elemente de design. Experții mai arată că denumirea vinului este redată pe eticheta contestată cu același stil al caracterelor ca și pe eticheta originală, iar scrisul olograf de sub logotip repetă ideea designului original prin inscripția Calitate garantată, iar în privința logoului BOSTAVAN, se arată că este copiat în întregime prin următoarele elemente: neschimbarea siluetei bărbatului, femeii și strugurelui, fiind păstrate întru totul proporțiile logoului, cu aplicarea aceleiași tehnici de imprimare a logotipului - lac strălucitor în relief.

Potrivit art. 118 alin. (1) CPC al RM „*Fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel*”.

Conform art. 130 alin. (1) CPC al RM „*Instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege*”.

Cu referire la buteliile care poartă etichetele contestate și fotografiile de pe buteliile unde pe etichetele aplicate este indicația - producător societatea intimată - „MAURT” SRL, Colegiul reține că existența acestora nu poate constitui temei de a constata că respectivele butelii au fost produse anume de către „MAURT” SRL. În acest sens, Colegiul reține că nu este clară nici proveniența acestor butelii, adică reclamantul urma să probeze faptul că anume pârâtul a produs respectivele butelii cu vin, iar simpla prezentare în instanța de judecată a buteliilor pe care este aplicată eticheta cu indicația - producător societatea intimată - „MAURT” SRL, nu poate fi calificată ca probă pertinentă și admisibilă în vederea demonstrării că anume „MAURT” SRL produce și comercializează vinurile respective, astfel nefiind prezentate careva cecuri de casă s-au facturi fiscale în acest sens.

Colegiul reține că de către reclamant, în vederea probării faptului că SRL „Maurt” a încălcat drepturile SRL „Vinăria Bostavan” în privința mărcilor comerciale ЧОРНИЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R9582 cât și a faptului că produsele respective sunt exportate din Republica Moldova de către intimată, au mai fost prezentate copiile unor înscrisuri prin care se pretinde că au fost certificate și aprobate etichetele contestate de către „Biroul comerțului și taxelor cu privire la alcool și produse de tutun din cadrul Departamentul de trezorerie SUA” eliberate, la cererea importatorului local.

Cu referire la respectivele înscrisuri, Colegiul reține că acestea au fost prezentate în copii simple la materialele dosarului, fără a fi certificate în modul stabilit de lege de către un notar s-au avocat, urmând a fi calificate ca probe inadmisibile în sensul prezentului litigiu. Mai mult ca atât, în situația în care s-au pretins ca fiind emise de către o autoritate sau un funcționar al unei jurisdicției străine, urmau a fi apostilate în sensul prevederilor Convenției de la Haga din 5 octombrie 1961 cu privire la suprimarea cerinței supralegalizării actelor oficiale străine.

Cu referire la prezentare corespondenței reclamantului SRL „Vinăria Bostavan” și anume - scrisoarea partenerilor acesteia din străinătate, care ar confirma că produsele cu mențiunea producătorului SRL „Maurt” se află în vânzare pe piața Statelor Unite ale Americii, provenind din Republica Moldova, Colegiul califică înscrisurile respective ca fiind probe inadmisibile în sensul probării acestor fapte, având în vedere că o corespondență electronică privată între două persoane fizice, nu poate nicidecum servi în calitate de mijloc de probă în instanța de judecată pentru a demonstra că un agent economic, la caz SRL „Maurt”, exportă și comercializează pe piața Statelor Unite ale Americii un anumit produs, faptele respective urmând a fi probate doar prin documente contabile/vamale conforme sau răspunsuri a organelor competente de stat.

În acest sens, Colegiul reține și faptul că la cererea societății reclamante „VINĂRIA BOSTAVAN” SRL, instanța de fond a obligat Serviciul Vamal al Republicii Moldova să pună la dispoziția instanței, copii certificate a declarațiilor vamale, inclusiv anexe, cu privire la procedurile de vămuire în vederea exportului vinurilor cu plicarea semnului BLACK DOKTOR de către „MAURT” SRL în perioada de până la depunerea acțiunii (f.d. 126).

Prin răspunsul Serviciul Vamal al Republicii Moldova din 06.01.2016 (f.d. 128), a fost adus la cunoștința instanței de judecată că conform informației din bazele de date a declarațiilor vamale, export de vinuri cu denumirea comercială „BLACK DOKTOR” de către „MAURT” SRL IDNO 1003600049760 nu au fost înregistrat în perioada 01.01.2012 - 10.04.2015.

În circumstanțele de fapt și de drept respective, Colegiul menționează că recurentul SRL „Vinăria Bostavan”, contrar obligației de probațiune prevăzute de lege, nu a demonstrat că pârâtul SRL „Maurt” a aplicat semnele și etichete protejate pe produsele proprii sau pe ambalaje, a oferit produsele spre comercializare sau acestea au fost stocate în scopurile respective sau au fost exportate.

Astfel, Colegiul califică ca fiind întemeiate concluziile instanței de fond că toate circumstanțele invocate de către SRL „Vinăria Bostavan”, în susținerea încălcării drepturilor sale de autor în privința etichetei a mărcii comerciale nr. R9582

din 20.08.2002, nu au fost probate, rămânând la nivel declarativ pretinsele acțiuni culpabile ale societății pârâte „MAURT” SRL, prin care s-ar fi încălcat drepturile de autor ale reclamantului.

Cu referire la celelalte probe prezentate de către recurent și anume: cartela tehnică a etichetelor realizate de către societatea recurentă; colajul comparativ dintre buteliile societății recurente „BLACK DOKTOR” și imitarea „BLACK DOKTOR” de către societatea intimată; avizul Centrului Național de Terminologie cu privire la semnificația/traducerea combinației ЧЕРНЫЙ ДОКТОР, cât și concluziile specialiștilor Uniunii Designerilor din Moldova cu privire la gradul de asemănare dintre etichetele prezentate în colajele comparative, sunt probe irelevante la caz, în situația în care nu a fost probat că respectivele butelii au fost produse anume de către „MAURT” SRL.

Totodată, cât privește art. 6<sup>bis</sup> al Convenției de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale (Hotărârea Parlamentului RM nr. 1328 din 11.03.1993) invocat de societatea reclamantă, Colegiul menționează că Conform Convenției „Țările Uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere, putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta Convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare”, or făcând trimitere la prevederile art. 6<sup>bis</sup> al Convenției de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, este important de ținut cont de faptul că notorietatea mărcii necesită a fi constatată în modul corespunzător. Notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate, care trebuie să întrunească cerințele stabilite conform art. 32 alin. (3) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, unde cererea de recunoaștere a notorietății trebuie să fie însoțită de documente ce adevăresc următoarele: a) titularul sau utilizatorul mărcii; b) lista produselor și/sau serviciilor cărora li se aplică marca; c) documentele ce demonstrează gradul de cunoaștere a mărcii în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca; d) începutul și durata utilizării mărcii; e) aria geografică de utilizare a mărcii în Republica Moldova. Cerințele respective sunt conforme cu Recomandarea comună referitor la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobate la Asamblarea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999.

Cu referire la solicitările SRL „Vinăria Bostavan” privind constatarea acțiunilor „MAURT” SRL de utilizare a semnelui „BLACK DOKTOR” traducerea mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР cât și a etichetei reclamantei, până la data depunerii acțiunii ca fiind acte de concurență neloială, Colegiul reține că instanța de fond justificat a constatat că procedura de examinare și constatare a actelor de concurență neloială este reglementată de Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, și este de competența Consiliului Concurenței.

Având în vedere cele expuse mai sus, Colegiul reține că hotărârea Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016 este legală, fiind adoptată cu respectarea normelor de drept procedural și material și urmează a fi menținută.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul Civil, Comercial și de

**d e c i d e :**

Se respinge recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 04 martie 2016, emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” privind constatarea faptului că Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” a încălcat drepturile Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” în privința mărcilor comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R9582; constatarea faptului că Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” a încălcat drepturile de autor ale Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” în privința etichetei „BLACK DOKTOR”; constatarea acțiunilor Societatea cu Răspundere Limitată „Maurt” de utilizare a semnului „BLACK DOKTOR”, traducerea mărcii ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824, cât și a etichetei societății reclamante, până la data depunerii acțiunii ca fiind acte de concurență neloială; impunerea interdicției în sarcina Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să nu mai utilizeze, în nici o formă, mărcile comerciale ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 și mărcii nr. R 9582, inclusiv traducerile sau imitățile acestora; obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să retragă din contul propriu toate produsele pe care este aplicată marca ЧОРНЫЙ ДОКТОР (verb.) nr. R 6824 Di nr. R 9582 și semnul grafic stilizat, inclusiv a traducerii „BLACK DOKTOR” și toate produsele care imită forma grafică a etichetei „BLACK DOKTOR”; obligarea Societății cu Răspundere Limitată „Maurt” să plătească în beneficiul Societății cu Răspundere Limitată „Vinăria Bostavan” toate cheltuielile de judecată suportate în legătură cu examinarea prezentei acțiuni.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,  
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Mariana Pitic

Nicolae Craiu

Ion Druță