

H O T Ă R Ă R E

în numele Legii

26 noiembrie 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul Eduard Galușceac

grefier Angela Tipa

a examinat în ședința publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ***** intervenienți principali Societatea cu Răspundere Limitată "Trattoria", Societatea cu Răspundere Limitată "Muzcafe Plus" și Societatea cu Răspundere Limitată "Della Nonna" împotriva Societății cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii și la acțiunea reconvențională depusă de Societatea cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" împotriva lui ***** Societatea cu Răspundere Limitată "Trattoria", Societatea cu Răspundere Limitată "Muzcafe Plus", Societatea cu Răspundere Limitată "Della Nonna" și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii-verbale "Trattoria", decăderea din drepturi de titular și deținător exclusiv a mărcii verbale "Trattoria", anularea înregistrării mărcii verbale "Trattoria" și încasarea cheltuielilor de judecată,

c o n s t a t ă :

La data de 29 mai 2020, reclamantul ***** intervenienți principali Societatea cu Răspundere Limitată "Trattoria", Societatea cu Răspundere Limitată "Muzcafe Plus" și Societatea cu Răspundere Limitată "Della Nonna" a depus cerere de chemare în judecată împotriva Societății cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul ***** intervenienți principali SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" și SRL "Della Nonna" a indicat că, Cebotarescu Dumitru este titularul și deținătorul exclusiv a drepturilor asupra mărcii verbale "TRATTORIA" (drept înregistrat în baza Certificatului de înregistrare a

Mărcii nr. 25865). Marca a fost înregistrată la AGEPI la data de 12.07.2014 și are un termen de valabilitate până la data de 03.04.2023.

Persoanele juridice licențiate, fiind:

- SRL „TRATTORIA” ce gestionează restaurantul ”TRATTORIA” în Centrul comercial ”MALLDOVA”, din str. Arborilor, 21;

- SRL „MUZCAFE PLUS” ce gestionează două restaurante cu această denumire pe adresa str. Kogălniceanu, 62, și bd. Moscovei, 17/5, și

- SRL „DELLA NONNA” ce gestionează restaurantul pe adresa str. Mihail Sadoveanu, 20/1.

Contrar bunelor moravuri, a practicilor comerciale și a principiilor de concurență loială, pârâtul, a dat dovadă de rea credință și în mod conștient a atentat la drepturile exclusive asupra mărcii menționate mai sus.

Astfel, constată reclamantul că, drepturile asupra mărcii ”TRATTORIA”, sunt încălcate prin utilizarea de către pârâtul SRL „TRABO PLUS” la deschiderea unui local în mun. Chișinău, pe str. Sciusev, nr. 98 cu denumirea de „Trattoria il Forno” și mediatizarea largă a acestuia în sursele mass media.

În probarea acestui fapt vin fotografiile anexate la materialele cauzei, fixate de către executorul judecătoresc, precum și extrasele din rețelele sociale.

Astfel, întreprinderea SRL „TRABO PLUS”, nu a fost și nici nu este în drept să utilizeze suplimentar alături de marca sa „il Forno” semnul ”TRATTORIA”.

La acest capitol a invocat prevederilor art. 9 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, menționând că de către AGEPI a fost înregistrat în Registrul de stat al mărcilor și respectiv publicat în BOPI dreptul asupra mărcii ”TRATTORIA” după ***** asupra următoarelor clase ce produc efecte față de terți, inclusiv și față de pârât, și anume:

29 - carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă; lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile;

30 - cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea; orez; tapiocă și sago; făină și preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață;

32 - bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor;

33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii);

35 - publicitate: gestiunea afacerilor comerciale: administrare comercială; lucrări de birou;

41 - educație; instruire, divertisment; activități sportive și culturale;

43 - servicii de alimentație publică: servicii de cazare temporară.

Totodată, în temeiul art. 5 a Legii protecției mărcilor și pct. 13 din Regulamentul privind procedura de înregistrare a mărcilor (M.O. nr. 127-130/550 din 21.08.2009), după modul de reprezentare grafică, marca poate fi:

Marca verbală - o denumire, un slogan, scrise cu caractere standard;

Marca combinată - o denumire scrisă cu o grafică deosebită și/sau în culori sau o denumire însoțită de un element grafic (desen);

Marca figurativă - un element grafic (desen) care nu conține litere sau cifre;

Marca tridimensională - marca constituită din forma produsului sau a ambalajului sau orice alt semn specific tridimensional care permite identificarea unui produs sau serviciu;

Înregistrarea unei denumiri ca marcă verbală garantează titularului mărcii cel mai înalt grad de protecție asupra acesteia. Și anume, persoana care deține o marcă verbală poate cere de la terți ca aceștia niciunde să nu folosească denumirea sa, inclusiv în cadrul elementelor grafice sau imagini.

O marcă de tip combinată posedă o protecție mai îngustă, aceasta limitându-se la faptul cum arată denumirea în desen (imagine), care la rândul său poate avea câteva culori.

Din site-ul oficial al AGEPI, rezultă că fondatorul companiei SRL "TRABO PLUS", dl Tranga Andrei a solicitat înregistrarea doar a elementului "il Forno", în schimb, în realitate utilizează alături de marca sa și semnul "TRATTORIA", care nu-i aparține.

Mai menționează că, prin acțiunile directe, în esență dolosive și viclene pârâtul a comis mai multe acte de concurență neloială prin deturnarea clientelei Intervenienților și prin utilizarea ilegală a mărcii în scopul ducerii în eroare a clientelei. În motivarea prezentei revendicări suplimentar indică că în ultima perioadă, angajații localurilor de alimentație publică, care activează sub marca "TRATTORIA", sunt contactați de diverse persoane, privind abordarea deschiderii unui local nou, "TRATTORIA", inclusiv de consumatori.

Semnul „TRATTORIA” din textul „Trattoria il Forno”, utilizată de pârât pe piața de desfacere a Republicii Moldova este identică cu marca înregistrată de Cebotarescu Dumitru prin Certificatul nr. 25865.

Pârâtul în mod conștient și intenționat se folosește de marca „TRATTORIA”, astfel beneficiind nemotivat de succes în vânzări, pe seama reclamantului și a Intervenienților, din considerentul că marca „TRATTORIA” a dobândit o popularitate pe piața de desfacere, iar la răspândirea popularității reclamantul și Intervenienții au folosit mijloace financiare considerabile, pentru reclamă, și în amenajarea nemijlocită a obiectului pentru prestarea calitativă a serviciilor și produselor.

De asemenea menționează că, potrivit Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012, prin concurență neloială se înțelege - orice acțiune, realizată de întreprinderi în procesul concurenței, care este contrară uzanțelor oneste în activitatea economică.

La fel, potrivit art. 14 a Legii concurenței „Se interzice întreprinderilor să realizeze acțiuni de concurență neloială”, la art. 18 a legii stabilește că „Este interzisă deturnarea clientelei concurentului...”, iar art. 19 consimte că „(1) Sunt interzise orice acțiuni sau fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea economică a unui concurent, realizate

prin: a) folosirea ilegală, integrală sau parțială a unei mărci, embleme de deservire, denumiri de firmă, a unui desen sau model industrial sau a altor obiecte ale proprietății industriale de natură să creeze o confuzie cu cele folosite în mod legal de către o altă întreprindere; b) copierea ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.”.

Potrivit art. 10 alin. (2) și (3) al Convenției de la Paris cu privire la protecția proprietății industriale din 20.03.1883 „Constituie act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială”. În special sunt interzise „toate acțiunile care sunt de natura să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent, indicațiile a căror folosire în exercitarea comerțului sunt susceptibile să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricare, caracteristicile, cantitate sau calitatea mărfurilor”, iar în cazul dat pârâțul folosește acțiuni intenționate întru confundarea mărcilor de către consumator, generând inducerea în eroare a lui.

Dreptul de folosire exclusivă este recunoscut și de Acordul TRIPS (Acord privind Aspectele Drepturilor de Proprietate Intelectuală legate de comerț), art. 16 al căruia („Drepturi Conferite”) stabilește: „Titularul unei mărci de fabrică sau de comerț va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți, acționând fără consimțământul său, să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerț este înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar crea un risc de confuzie”.

Potrivit Directivei Comunitare, sunt interzise fără autorizarea titularului dreptului asupra mărcii:

a) folosirea unui semn identic cu marca pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost înregistrată;

b) folosirea unui semn care, în virtutea identității sau asemănării cu marca și în virtutea identității sau asemănării cu produsele, serviciile desemnate de marcă și semn, creează pentru consumator un risc de confuzie care include riscul asocierii între marcă și semn.

Necesitatea reglementării dreptului exclusiv asupra mărcii se determină de faptul de a evita cazurile de folosire care ar genera risc de eroare sau confuzie. Dreptul de prioritate, la fel și dreptul de folosire exclusivă sunt drepturi recunoscute doar titularului mărcii.

Astfel, marca „TRATTORIA” fiind înregistrată în modul corespunzător beneficiază respectiv de protecție juridică, iar folosirea de către pârât a mărcii comerciale, poate fi calificată ca drept un act de concurență neloială și are la bază intenția de a obține profituri nemotivate cauzându-i reclamantului prejudicii materiale.

Constată că pârâțul deși a fost somat anterior pe cale extrajudiciară de a înceta încălcarea drepturilor reclamantului, acesta nu a binevoit să respecte cerințele înaintate, fiind în necunoștință de cauză, explicând prin răspunsul oferit că, reclamantul nu are drepturi exclusive asupra mărcii ”TRATTORIA”.

În acest context a menționat că, ***** încă în anul 2013, perioadă în care a demarat la AGEPI procedura de înregistrare a mărcii ”TRATTORIA”, la etapa de examinare a cererii de înregistrare a mărcii s-a pus sarcina să demonstreze că pe teritoriul Republicii Moldova această denumire poartă un caracter distinctiv și se asociază cu activitatea restaurantelor ce activează sub brandul de TRATTORIA della

nonna. Ca rezultat, în cadrul acestor proceduri s-a stabilit că este unanim cunoscut că prima dată denumirea "TRATTORIA" a fost utilizată pe larg pe teritoriul RM de către restaurantele ce aparțin Intervenienților, cu acordul lui ***** denumire care a devenit între timp distinctivă și definește doar restaurantele nominalizate.

La final, AGEPI prin decizia din 12.06.2014 a considerat contestația depusă de către Cebotarescu Dumitra întemeiată și ca urmare a acceptat înregistrarea mărcii "TRATTORIA" pe numele exclusiv a acestuia.

De asemenea, conform prevederilor art. 182 alin. (6) din Codul Civil, persoana juridică a cărei denumire este înregistrată are dreptul să o utilizeze, iar cel care folosește denumirea unei alte persoane juridice este obligat, la cererea ei, să înceteze utilizarea denumirii și să îi repare prejudiciul.

În conformitate cu prevederile art. 476 din Cod Civil, se consideră obiect de proprietate intelectuală orice rezultat al activității intelectuale, confirmat și protejat prin drepturile corespunzătoare privind utilizarea acestuia. Astfel, marca comercială, constituie obiect de proprietate intelectuală, și este protejat în modul stabilit de lege.

Cere reclamantul Cebotarescu Dumitru de a interzice pârâtului SRL „TRABO PLUS” comercializarea produselor ori prestarea serviciilor de alimentație publică cu utilizarea semnului - "TRATTORIA", utilizarea semnului "TRATTORIA,, pe documentele de afaceri și în publicitate; utilizarea semnului "TRATTORIA" în rețeaua internet.

La data de 27 ianuarie 2021, pârâtul-reclamant Societatea cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" a înaintat acțiunea reconvențională împotriva lui ***** Societatea cu Răspundere Limitată "Trattoria", Societatea cu Răspundere Limitată "Muzcafe Plus", Societatea cu Răspundere Limitată "Della Nonna" și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii-verbale "Trattoria", decăderea din drepturi de titular și deținător exclusiv a mărcii verbale "Trattoria", anularea înregistrării mărcii verbale "Trattoria" și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii reconvenționale pârâtul - reclamant SRL "Trabo Plus" a indicat că, după cum rezultă și din conținutul acțiunii inițiale, la data de 12.07.2014, în baza Certificatului de înregistrare a Mărcii nr. 25865 eliberat de AGEPI, pârâtul Cebotarescu Dumitru a devenit titularul și deținătorul exclusiv a drepturilor asupra mărcii verbale "TRATTORIA" până la data de 03.04.2023, iar, ulterior, în rezultatul încheierii contractelor de licență respective, proprietarul mărcii enunțate a permis utilizarea denumirii "TRATTORIA,, (în configurația expusă în conținutul acțiunii inițiale) doar unui cerc restrâns de persoane juridice: SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" și SRL "Della Nonna", ceea ce, este ilegal și inadmisibil, or, fiind în contradicție cu prevederile imperative ale Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 și generând riscul de confuzie în percepția consumatorilor cu privire la originea geografică, calitatea și natura produsului și/sau serviciului prestat, înregistrarea mărcii verbale "TRATTORIA" nu doar că induce în eroare consumatorii serviciilor de alimentare publică, dar și într-un final, încalcă drepturile proprietarului restaurantului "Il Forno trattoria", în persoana reclamantului SRL "Trabo Plus", care în cadrul prestării serviciilor sale de alimentare publică folosește loial denumirea "trattoria" care în traducere din limba italiană semnifică "un local de alimentație publică în stil italian", ceea ce, și determină mărcii contestate o denumire uzuală în comerțul cu produsele și/sau cu serviciile de alimentare publică cu specific italian - circumstanțe factice și juridice care, constatând notorietatea mărcii "TRATTORIA", pe de o parte, necesită decăderea pârâților din drepturile lor de titulari și

deținători exclusivi a mărcii verbale "TRATTORIA", iar, pe de altă parte, justifică solicitarea de nulitate a mărcii verbale "TRATTORIA", or, înregistrarea acestei mărci s-a efectuat de către AGEPI cu încălcarea prevederilor imperative ale art. 7 alin. (1) lit. (c), (d), (g) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 - motive pentru care și este înaintată prezenta acțiune reconvențională, or, conform art. 21 alin. (1) lit. (a), (b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008, marca este declarată nulă ... dacă a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 și/sau dacă solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii – situații factice și juridice regăsite în speța dată.

Cere pârâtului-reclamant SRL "Trabo-Plus" a constata notorietatea mărcii verbale "TRATTORIA" cu acordarea protecției juridice respective în conformitate cu Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 (**art. 3 lit. (c); art. 32¹ alin. 1), 2); art. 32² alin. 1), 3) lit. (a), (c), (d) al Legii nr. 38 din 29.02.2008**), a anula marea verbală "TRATTORIA", înregistrată de AGEPI la data de 12.07.2014 prin *Certificatul de înregistrare a Mărcii nr. 25865*, pe motivele înregistrării contrar prevederilor art. 7 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor și acționării cu rea-credință a solicitantului în momentul depunerii cererii sale de înregistrare a mărcii (**art. 7 alin. (1) lit. (c), (d), (g); art. 21 alin. (1) lit. (a), (b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008**); a decădea pârâții ***** SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" SRL și SRL "Della Nonna" din drepturile de titulari și deținători exclusivi a mărcii verbale "TRATTORIA" cu dispunerea încetării efectelor înregistrării mărcii enunțate (**art. 10 alin. 1), 1²), 2), lit. (b), (c); art. 20 alin. (1) lit. (d), (c); art. 24 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008**) și încasarea cheltuielilor de judecată.

Pârâtul, AGEPI, a depus referință prin care referitor la protecția juridică a mărcii "TRATTORIA" nr. 25865 din 03.04.2013, a indicat că reclamantul, **Cebotarescu Dumitru** este titularul mărcii verbale "TRATTORIA" nr. **25865** din **03.04.2013**, înregistrată pentru produsele și serviciile din clasele: 29, 30, 32, 33, 35, 41, 43. Astfel, drepturile asupra mărcii sunt protejate și asigurate în limita reproducerii și în limita claselor de produse și servicii și în limita culorilor revendicate pentru care a fost înregistrată.

Referitor la capătul de cerere privind interzicerea pârâtului SRL „TRABO PLUS” comercializarea produselor ori prestarea serviciilor de alimentație publică cu utilizarea semnului "TRATTORIA", utilizarea semnului "TRATTORIA" pe documentele de afaceri și în publicitate și utilizarea semnului "TRATTORIA" în rețeaua internet, a menționat că *conform art. 9 alin. (1) și (2) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008 și art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS)*, pentru oricare utilizare este necesară obținerea permisiunii corespunzătoare de la titularul de drepturi. Respectiv, oricare dintre acțiunile menționate în art. 9 alin. (2) al Legii nr. 38/2008, săvârșite fără acordul titularului, pentru serviciile pentru care marca a fost înregistrată, va constitui încălcare de drepturi.

Reieșind din prevederile art. 69 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38/2008, instanța judecătorească urmează să decidă asupra oportunității aplicării măsurilor corective solicitate.

Ținând cont de cele expuse, AGEPI în calitatea sa de autoritate administrativă centrală, împuternicită cu acordarea protecției obiectelor de proprietate intelectuală, confirmă în fața instanței de judecată înregistrarea mărcii ”TRATTORIA” nr. 25865 din 03.04.2013, înregistrată pe numele titularului ***** MD pentru produsele și serviciile din clasele 29; 30; 32; 33; 35; 41; 43 conform CIPS. Admiterea sau respingerea cerințelor reclamantului rămâne la decizia instanței de judecată, în dependență de probele prezentate de părți.

Referitor la acțiunea reconvențională a indicat că, constatarea notorietății unei mărci este reglementată de prevederile Legii privind protecția mărcilor nr. 38/2008 și Recomandării comune referitor la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobată la Asamblarea Generală a OMPI din 20-29 septembrie 1999.

Art. 2 al Legii nr. 38/2008 prevede că marca notorie este o marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

Conform art. 32¹ alin. (3) al Legii nr. 38/2008, „durata de protecție a mărcii notorii este nelimitată.”

Conform art. 32² alin. (1) al Legii nr. 38/2008, „în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură civilă.”

Alineatul (2) al aceluiași articol prevede că “Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente.”

Pe lângă cerințele de formă și cuprins pentru cererea de chemare în judecată stabilite la art. 166 din Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, cererea de constatare a notorietății mărcii trebuie să mai conțină: - indicarea datei de la care se solicită; a datei de identificare a solicitantului; descrierea semnului; culoarea/culorile mărcii; produsele/serviciile pentru care se utilizează marca, grupate conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS); numărul certificatului de înregistrare, dacă se solicită constatarea notorietății unei mărci înregistrate.

Astfel, la cerere se anexează documentele ce conțin informații în baza cărora se poate face concluzia despre notorietatea semnului (gradul de cunoaștere a semnului pe piață de către segmentul de public vizat, utilizarea semnului, promovarea, publicitatea și prezentarea la iarmaroace sau expoziții a produselor și/sau a serviciilor marcate cu acesta, valoarea mărcii, rezultatul sondajelor efectuate de solicitant, etc.); reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinația de culori în care se solicită constatarea notorietății mărcii, cu imagine de o calitate ireproșabilă, clară și distinctă; documentul care confirmă începutul și perioada utilizării mărcii.

Notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie suficiente, concludente și să corespundă anumitor cerințe.

Una din probele de bază ce atestă gradul de cunoaștere a mărcii este chestionarul (sondaj de opinie) efectuat în rândul consumatorilor în privința gradului de cunoaștere a mărcii.

Cerințele față de sondaj, elaborate în conformitate cu Recomandarea OMPI sunt prevăzute la art. 32^o alin. (3), (4), (5), (6) al Legii nr. 38/2008.

În vederea efectuării sondajelor, legea indică drept criteriu "segmentul de public vizat", prin această sintagmă având-se în vedere atât consumatorii actuali sau potențiali ai bunurilor sau serviciilor, cât și alte persoane precum sunt specialiștii în ramura respectivă, persoanele implicate în rețelele de distribuție a produselor sau a serviciilor pentru care se folosește marca; rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele și/sau serviciile pentru care se folosește marca (importatori, licențiați, vânzători angro etc.).

Prin urmare la adoptarea hotărârii de constatare a notorietății mărcii, pe lângă criteriile nominalizate mai sus, pot fi luate în considerare și alte criterii relevante pentru o marcă notorie.

Corespunzător, instanța de judecată urmează să constate dacă probele anexate la cerere corespund criteriilor stabilite conform prevederilor legislației în vigoare.

Referitor la capătul de cerere privind anularea mărcii verbale "TRATTORIA", înregistrată de AGEPI la data de 12.07.2014 prin Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 25865, pe motivele înregistrării contrar prevederilor art. 7 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor și acționării cu rea-credință a solicitantului în momentul depunerii cererii sale de înregistrare a mărcii, a menționat următoarele.

Pârâțul - reclamant face trimitere la prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) și d) din Legea nr. 38/2008, astfel pentru a fi aplicabile aceste prevederi urmează a se ține cont dacă au devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante semnele sau indicațiile legate nemijlocit sau care creează o asocierie cu o anumită categorie de produse, dar nu ca producătorul acestora.

În acest sens, se menționează că conform art. 21 alin. (2) al Legii nr. 38/2008 "o marcă înregistrată contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), c) sau d) nu poate fi declarată nulă dacă, în urma utilizării, ea a dobândit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată".

În susținerea temeiului absolut de nulitate prevăzut de art. 21 alin. (1) lit. a) pârâțul-reclamant invocă că marca a fost înregistrată și contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) și anume faptul că aceasta poate induce în eroare consumatorul în ceea ce privește natura serviciului prestat.

Cu privire la constatarea faptului că Ceboțarescu Dumitru a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii "TRATTORIA" nr. depozit 032918 din 03.04.2013 (devenită marca nr. 25865), a menționat că obligația de a acționa cu bună-credință reiese din prevederile art. 9 al Codului Civil al Republicii Moldova.

Conform prevederilor legislației naționale (art. 6 al Legii nr. 38/2008), precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică națională sau străină.

Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mai mult ca atât, AGEPI 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 menționează Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995 și Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, care prevăd în art. 3 alin. 7 și corespunzător în art. 3 alin. 4 că: „nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea.

În mod special, condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluționare: ... - indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare”.

Respectiv, 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.

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.

Referitor la capătul de cerere privind decăderea pârâților ***** SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" și SRL „Della Nonna” din drepturile de titulari și deținători exclusivi a mărcii verbale "TRATTORIA", înregistrată de AGEPI la data de 12.07.2014, menționează că decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani reprezintă o procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii.

Conform prevederilor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), la care este parte și Republica Moldova și art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Corespunzător, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii, aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii.

Totodată, urmează a se ține cont de faptul, că în conformitate cu art. 20 alin. (2) al Legii nr. 38/2008, în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective,

În ceea ce ține de efectele decăderii din drepturi ale titularului asupra mărcii, potrivit art. 24 al Legii nr. 38/2008, în cazul în care titularul este decăzut din drepturi în totalitate sau în parte, efectele

înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, încetează în aceeași măsură începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale. La cererea uneia dintre părți, instanța judecătorească poate stabili o dată anterioară la care a intervenit una din cauzele decăderii din drepturi.
”

Suplimentar, menționează că anularea mărcii și decăderea din drepturi sunt două proceduri distincte, reglementate de articole diferite din Legea nr. 38/2008, art. 14, 20 care reglementează decăderea din drepturi asupra mărcii și art. 21, 22 care reglementează motivele de nulitate.

Mai mult ca atât, urmează a fi luat în considerație cadrul probatoriu în procesul de decădere din drepturi asupra mărcii și în procesul de anulare a înregistrării mărcii, care este cu totul diferit.

Ținând cont de cele expuse, AGEPI în calitatea sa de autoritate administrativă centrală, împuternicită cu acordarea protecției obiectelor de proprietate intelectuală, confirmă în fața instanței de judecată înregistrarea mărcii ”TRATTORIA” nr. 25865 din 03.04.2013, înregistrată pe numele titularului ***** MD pentru produsele și serviciile din clasele 29; 30; 32; 33; 35; 41; 43 conform CIPS și lasă la discreția instanței de judecată constatarea notorietății mărcii ”TRATTORIA”, constatarea faptului dacă pârâtul a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și decăderea din drepturi a titularului, reieșind din circumstanțele relevante cazului și probele prezentate de părți, în rest solicită respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Reprezentantul reclamantului - pârât, ***** cât și a intervenienților principali, SRL ”Trattoria”, SRL ”Muzcafe Plus” și SRL ”Della Nonna” – avocatul *****, în ședința de judecată a solicitat admiterea acțiunii și respingerea acțiunii reconvenționale, susținând pe deplin motivele și argumente invocate în cererea de chemare în judecată depusă.

Reprezentantul intervenientului accesoriu, AGEPI – Rău Maria, în ședința de judecată a invocat că susține cererea de chemare în judecată și nu recunoaște acțiunea reconvențională, indicând că motivele de fapt și de drept în susținerea poziției sale au fost invocate în referința depusă.

Reprezentantul, pârâtului – reclamant, SRL Trabo Plus”, în ședința de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal, despre locul, data și ora ședinței de judecată în mod legal, totodată în acțiunea reconvențională depusă a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa.

Audiind participanții la proces prezenți în ședința de judecată, studiind înscrisurile anexate la actele cauzei, instanța de judecată consideră că cererea de chemare în judecată inițială urmează a fi admisă, iar acțiunea reconvențională urmează a fi respinsă, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale.

În conformitate cu art. 121 Cod de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

În conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.

Conform art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), d) și f) și alin. (3) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI 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 un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată.

În aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților:

b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate;

f) utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

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. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvârșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Instanța judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă în fond atâta timp, cât datele referitoare la înregistrarea mărcii nu au fost publicate.

Conform art. 61 alin. (1) și alin. (2) lit. a) și b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.

Sunt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: - titularul mărcii și orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în condițiile art.27 alin.(6).

Conform art. 10 bis alin. (1), (2) și (3) lit. a) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1983, la care R. Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.1993, țările uniunii sunt obligate să asigure cetățenilor uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale.

Constituie un act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială.

Vor trebui să fie interzise mai ales orice fapte care sunt de natură să creeze, prin oricare mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

Astfel, conform art. 10 bis alin. (3) al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Intelectuale, Republica Moldova și-a asumat angajamentul să fie interzise orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc o confuzie cu

întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

În cadrul ședinței de judecată cu certitudine s-a constatat că, la cererea lui ***** de către AGEPI a fost emisă Decizia de înregistrarea a mărcii "TRATTORIA" nr. 8702 din 12.06.2014 pentru produsele din clasele 29, 30, 32, 33, 35, 41 și 43 conform CIPS pe numele titularului ***** fiind eliberat Certificatul de înregistrare a mărcii "TRATTORIA" nr. 25865 cu termen de valabilitate până la 03.04.2023. (f.d.9-11)

La data de 01 ianuarie 2018, între ***** fiind titularul drepturilor exclusive asupra mărcii "TRATTORIA", și SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus", SRL "Della Nonna", au fost încheiate Contracte de licență, potrivit cărora ***** având calitatea de "Licențiator" a acordat acestora pe un termen de 10 ani licența exclusivă de folosire a mărcilor, protejate prin certificat, și anume, dreptul de aplicare a mărcii pe produsele pentru care a fost înregistrată și/sau pe ambalajul acestora, în publicitate, în imprimare, pe blanchete oficiale, firme, pe exponatele prezentate în expoziții și târguri organizate în Teritoriu, precum și dreptul de a utiliza marca la semnarea contractelor de franciză, acorda sublicențe persoanelor terțe, în condițiile coordonate cu Licențiatorul.

De asemenea, în carul ședinței de judecată s-a mai constatat că, pârâțul SRL "Trabo Plus" a deschis un local situat în mu. Chișinău, str. Sciusev, 98, cu denumirea "Trattoria il Forno", ce se confirmă prin Procesul-verbal privind constatarea stărilor de fapt nr.18c-28/19 din 09.01.2020, cu anexă întocmit de executorul judecătoresc Nicolaescu Nicolae, din care rezultă că la adresa indicată se află o cafenea denumită "Trattoria il Forno", în apropierea străzilor Sciusev și Sfatul Țării, iar potrivit notei de plată și bonului fiscal eliberate de SRL "Trabo-Plus" de asemenea se regăsește termenul "Trattoria". (f.d.12, 43-47)

Totodată, potrivit Procesului-verbal privind constatarea stărilor de fapt nr. 018c-28/19 din 14.01.2020, cu anexă, s-a constatat că la data de 14.01.2020, accesând site-ul <https://facebook.com>, și anume link-ul: <https://www.facebook.com/ilforno.md/>, este vizualizată o întreagă pagină ce cuprinde diferite ilustrații, cifre, litere ș.a.. La constatarea celor vizualizate s-a purces la imprimarea imaginilor, folosind mijlocul tehnic imprimant, fiind imprimat pe file de mărimea A4. Pe această pagină, în partea stângă de sus, se regăsește imaginea de profil care conține sintagma "il Forno trattoria". Totodată, în partea dreaptă a paginii web vizualizate, la fel se regăsește termenul "Trattoria". (f.d.13, 38-42)

Iar, potrivit site-ul oficial al AGEPI, rezultă că fondatorul companiei SRL "Trabo Plus" a solicitat înregistrarea doar elementului "il Forno", utilizând de fapt în activitatea sa comercială semnul "TRATTORIA".

Conform art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (acord TRIPS), titularul unei mărci de fabrica sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționând fără consimțământul sau să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrica sau de comerț a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată.

În asemenea circumstanțe cu certitudine rezultă că pârâțul SRL "Trabo Plus" contrar prevederilor art. 16 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (acord TRIPS), în coroborare cu art. 9 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. b), d) și f) și alin. (3) al Legii

privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, fără acordul lui ***** titularul mărcii verbale "Trattoria" nr. 25865, a utilizat marca verbală "TRATTORIA", la deschiderea unui local în mun. Chișinău, pe str. Sciusev, 98, cu denumirea de "Trattoria il Forno", cât și comercializarea produselor, prestarea serviciilor de alimentație publică, pe documente de afaceri și în publicitate prin rețeaua de internet cu utilizarea semnului "TRATTORIA".

Or, după cum sus s-a menționat reclamantul Cebotarescu Dumitru este titularul mărcii verbale "Trattoria" ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare a mărcii nr. 25865, or conform prevederilor art. 9 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI 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.

Iar, după cum rezultă din actele cauzei Cebotarescu Dumitru nu a transmis SRL "Trabo Plus" drepturile asupra mărcii "TRATTORIA" integral sau parțial prin cesiune sau prin contract de licență, în condițiile art. 26 și 27 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008.

Din care considerente, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea de chemare în judecată depusă de ***** intervenienți principali SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" și SRL "Della Nonna" împotriva SRL "Trabo Plus" cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii, ca fiind întemeiată și se interzice SRL "Trabo Plus" utilizarea semnului "TRATTORIA" în comercializarea produselor, prestarea serviciilor de alimentare publică, pe documentele de afaceri și în publicitate și în activitatea comercială pe rețeaua de internet on-line.

Conform art. 32¹ al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, 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.

Mărcii notorii i se acordă protecție juridică în conformitate cu prezenta lege.

Durata de protecție a mărcii notorii este nelimitată.

Conform art. 32² al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, în conformitate cu prevederile art. 166 din Codul de procedură civilă.

Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente.

În sensul alin. (1), prin *segment de public vizat* se înțeleg:

- a) consumatorii actuali și/sau consumatorii potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se folosește marca;
- b) specialiștii în ramura respectivă;
- c) persoanele implicate în rețelele de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se folosește marca;
- d) rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele și/sau serviciile pentru care se folosește marca (importatori, licențiați, vânzători angro etc.).

Conform art. 32⁴ al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, la cererea de constatare a notorietății mărcii se anexează:

a) documente ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea semnului, inclusiv despre:

- gradul de cunoaștere a semnului pe piață de către segmentul de public vizat;

- durata (începutul și perioada), gradul și întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului;

- durata, gradul și întinderea geografică a activității de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea și prezentarea la iarmaroace sau expoziții a produselor și/sau a serviciilor marcate cu acesta;

- durata și întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului și/sau a oricărei cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoașterea acestui semn;

- raportul de evaluare care determină valoarea mărcii;

- rezultatul sondajelor efectuate de solicitant;

- orice alte informații suplimentare;

b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinația de culori în care se solicită constatarea notorietății mărcii, cu imagine de o calitate ireproșabilă, clară și distinctă;

c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în vedere generală și din mai multe vederi, diferite, dacă se solicită constatarea notorietății mărcii tridimensionale;

d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se solicită constatarea notorietății mărcii în etichetă;

e) procura, în cazul depunerii cererii prin mandatar autorizat/reprezentant.

Instanța de judecată mai reține că, în speță urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată acțiunea reconvențională înaintată de SRL "Trabo Plus" împotriva lui ***** SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus", SRL "Della Nonna" și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii-verbale "Trattoria", decăderea din drepturi de titular și deținător exclusiv a mărcii verbale "Trattoria" și anularea înregistrării mărcii verbale "Trattoria", deoarece pârâțul-reclamant SRL "Trabo-Plus" nu a prezentat probe concludente și pertinente care cu certitudine ar confirma notorietatea mărcii "TRATTORIA", or în speță la cererea de chemare în judecată urmează a fi anexate documente ce conțin informații în baza cărora se poate face concluzia despre notorietatea semnului, cum ar fi, gradul de cunoaștere a semnului pe piața de către segmentul public vizat, utilizarea semnului, promovarea, publicitatea și prezentarea la expoziții a produselor și/sau servicii marcate cu acesta, valoarea mărcii, rezultatul sondajelor efectuate de solicitant.

Mai mult ca atât, prin prisma art. 32⁵ și art. 32⁶ al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, sunt prevăzute în mod expres cerințele față de sondaj, și anume, drept criteriu "segmentul public vizat", cum ar fi consumatorii actuali sau potențiali ai bunurilor sau serviciilor, cât și alte persoane precum sunt specialiștii în ramura respectivă, persoanele implicate în rețele de distribuție a produselor

sau a serviciilor pentru care se folosește marca, rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie obiect și/sau serviciile pentru care se folosește marca.

Conform art. 21 alin. (1) lit. a) și b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă: - a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 și solicitantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Conform art. 7 alin. (1) lit. c), d) și g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, se refuză înregistrarea: - mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Instanța de judecată mai reține că, la caz este neîntemeiată și pretenția pârâtului-reclamant SRL "Trabo-Plus" privind anularea mărcii verbale "TRATTORIA", dat fiind faptul că nu au fost prezentate probe conform art. 21 lit. a) și b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, care cu certitudine ar demonstra că Cebotarescu Dumitru cu rea-credință a înregistrat maca "TRATTORIA", or înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din bună credință a solicitantului, în speță, ***** iar pârâtul în susținerea poziției sale a făcut referire numai la legea aplicabilă speței, nefiind prezentate probe concludente și pertinente prin prisma legislației în vigoare care guvernează litigiul în susținerea poziției sale de respingerea acțiunii inițiale și admiterea acțiunii reconvenționale.

Conform art. 14 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

Este asimilată utilizării efective:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Conform art. 20 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, 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: - în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimțământul lui, marca poate induce în eroare consumatorul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor și/sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată; a

fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau serviciu, în conformitate cu legislația.

Este de menționat și faptul că este neîntemeiată și pretenția pârâtului-reclamant SRL "Trabo-Plus" prin care se solicită decăderea lui ***** SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus", SRL "Della Nonna" din drepturile de titulari și deținători exclusiv a mărcii-verbale "TRATTORIA", cu dispunerea încetării efectelor înregistrării mărcii, deoarece argumentele invocate în acest sens sunt declarative, or pârâtul în susținerea poziției sale s-a limitat numai la invocarea legii care guvernează raportul juridic litigios, fără a fi prezentate probe concludente și pertinente în acest sens.

Mai mult ca atât, cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii, iar după cum sus s-a menționat între ***** SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" și SRL "Della Nonna" au fost încheiate Contracte de licență din 01 ianuarie 2018, prin care licențiatorul a acordat licențașilor, licența exclusivă de folosire a mărcilor, protejate prin certificat, fiind achitată în acest sens și plata pentru utilizare a mărcii din data încheierii contractelor menționate.

Reieșind din cele sus menționate, instanța de judecată conchide că alte argumentele importante din partea participanților la proces nu au fost invocate și respectiv nu pot fi reținute de către instanță, or în cadrul Hotărârii CEDO Van de Hurk vs. Țările de Jos din 19.04.1994, Înalta Curte a statuat că motivarea hotărârii nu atestă obligația instanței de a da fiecărui argument un răspuns detaliat.

Concomitent, în cadrul Hotărârii CEDO Balani vs. Spania din 09 decembrie 1994 par. 27, întinderea acestei obligații derivând din natura hotărârii și este determinată de circumstanțele cauzei, instanța urmând să analizeze toate argumentele importante ale cauzei.

Din motivele expuse mai sus, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite cererea de chemare în judecată depusă de ***** intervenienți principali SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus" și SRL "Della Nonna" împotriva SRL "Trabo Plus" cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii, ca fiind întemeiată și de a respinge integral acțiunea reconvențională depusă de SRL "Trabo Plus" împotriva lui ***** SRL "Trattoria", SRL "Muzcafe Plus", SRL "Della Nonna" și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii-verbale "Trattoria", decăderea din drepturi de titular și deținător exclusiv a mărcii verbale "Trattoria" și anularea înregistrării mărcii verbale "Trattoria" și încasarea cheltuielilor de judecată, ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art. 238-241 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de ***** intervenienți principali Societatea cu Răspundere Limitată "Trattoria", Societatea cu Răspundere Limitată "Muzcafe Plus" și Societatea cu Răspundere Limitată "Della Nonna" împotriva Societății cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" cu privire la apărarea dreptului asupra mărcii, ca fiind întemeiată, și se respinge acțiunea reconvențională depusă de Societatea cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" împotriva lui ***** Societatea cu Răspundere Limitată "Trattoria", Societatea cu Răspundere Limitată "Muzcafe Plus", Societatea cu Răspundere Limitată "Della Nonna" și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea

notorietății mărcii-verbale "Trattoria", decăderea din drepturi de titular și deținător exclusiv a mărcii verbale "Trattoria" și anularea înregistrării mărcii verbale "Trattoria" și încasarea cheltuielilor de judecată, ca fiind neîntemeiată.

Se interzice Societății cu Răspundere Limitată "Trabo Plus" utilizarea semnului "TRATTORIA" în comercializarea produselor, prestarea serviciilor de alimentare publică, pe documentele de afaceri și în publicitate și în activitatea comercială pe rețeaua de internet on-line.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Centru).

Președintele ședinței,

Eduard Galușceac

Judecătorul