

Dosarul nr. 2ra-2185/18

prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud. Iu. Cimpoi)

DECIZIE

15 decembrie 2018

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
judecătorii

Oleg Sternioală
Ala Cobăneanu
Galina Stratulat
Iurie Bejenaru
Mariana Pitic

examinând recursul declarat de către OAO „Красный Октябрь”, reprezentată de către avocatul Radu Jigău,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către Societatea pe acțiuni „Bucuria” împotriva OAO „Красный Октябрь”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii comerciale,

împotriva hotărârii din 10 iulie 2018 a Curții de Apel Chișinău, prin care acțiunea a fost admisă,

c o n s t a t ă :

La data de 16 martie 2015 SA „Bucuria” a depus cerere de chemare în judecată împotriva OAO „Красный Октябрь”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin care a solicitat recunoașterea pe titularul fabrica de cofetărie din Moscova, OAO „Красный Октябрь” decăzut din drepturile asupra mărcilor neutilizate, după cum urmează: cu nr. 844 698 înregistrate din 26 noiembrie 2004 sub denumirea „Коровка” pe produsele din clasa 30 conform Clasificației internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” și cu nr. 634407 înregistrate din 10 aprilie 1995 sub denumirea „Красная шапочка” pe produsele din clasa 30 conform Clasificației internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” și încasarea de la pârât a cheltuielilor de asistență juridică.

La data de 26 aprilie 2016 SA „Bucuria” a depus o cerere cu privire la modificarea temeiului și obiectului acțiunii, solicitând recunoașterea denumirii comerciale verbale „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01 ianuarie

1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” și dispunerea înregistrării mărcii notorii verbale „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în Registrul mărcilor notorii al Republicii Moldova.

În motivarea cererii a indicat că, istoria fondării companiei „Bucuria” datează cu anul 1946, când prin hotărârea Sovietului de Miniștri al RSSM a fost fondată Fabrica nr. 1 din Chișinău.

A menționat că, în anul 1955 denumirea fabricii a fost schimbată în „Fabrica de cofetărie și macaroane”, iar peste șapte ani, în anul 1962, la denumirea în cauză a fost adăugată denumirea folosită pînă în prezent, „Bucuria”.

A susținut că, ulterior, în anul 1977 „Bucuria” a căpătat statutul de întreprindere de cercetare și experimentare, implementând în procesul tehnologic inovațiile importante pentru ramura cofetăriei la nivelul întregii Uniuni Sovietice, producția fabricii „Bucuria” și calitatea sa devenind cunoscută mult peste hotarele Moldovei (RSSM). Drept urmare, „Bucuria” a devenit lider în ramură de cofetărie, făcând parte din întreprinderile de producere cele mai importante de pe teritoriul țării pe timpurile Uniunii Sovietice.

A afirmat că, fabrica a devenit un participant activ și permanent la concursurile ВДХХ URSS și ВДХХ RSSM, producția fiind expusă la expozițiile internaționale, inclusiv în afara Uniunii Sovietice.

A relevat că, începând cu luna septembrie 1991 fabrica „Bucuria” și-a schimbat forma organizatorică juridică din întreprindere de stat în întreprindere dearendă.

A mai relevat că, la data de 28 septembrie 1992, prin acord cu colectivul de muncă și în conformitate cu legislația Republicii Moldova, Întreprinderea dearendă „Bucuria” a devenit societate pe acțiuni de tip închis cu capital mixt de stat și privatizat, iar în anul 1994, în conformitate cu legislația Republicii Moldova, SACP „Bucuria” din nou și-a schimbat forma de proprietate - în societate pe acțiuni de tip deschis cu formă privată a capitalului, activând în această formă organizatorică pînă în prezent.

A invocat că, în prezent fabrica „Bucuria” SA este lider absolut în fabricarea producției de cofetărie pe teritoriul Republicii Moldova, iar volumul de producere al fabricii constituie aproape 90% din volumul producției de bomboane din Republica Moldova, cota fabricii pe piață de cofetărie autohtonă constituind aproximativ 40%.

A declarat că, SA „Bucuria” dispune de rețeaua vastă de distribuire a producției sale pe teritoriul Republicii Moldova, care permite de a distribui și comercializa producția aproape în fiecare localitate a țării. Concomitent, SA „Bucuria” exportă producția sa și peste hotarele Republicii Moldova, destinațiile importante fiind țările CSI, Bosnia și Herțegovina, România, Polonia, Bulgaria, Statele Unite ale Americii, Grecia, Italia, Anglia, Irlanda, Estonia, Letonia, Canada, Croația, Israel și Germania. În prezent marca comercială „Bucuria” este înregistrată în 47 de țări ale lumii, fiind activ promovată pe piața internațională. Așadar, fabrica „Bucuria” SA a căpătat notorietatea și recunoașterea atât în Republica Moldova, cît

și peste hotarele ei, iar consumatorii autohtoni și cei de peste hotare asociază producția fabricii în mod constant cu calitatea înaltă a produselor fabricate. Acest fapt a fost remarcat prin o mulțime de diplome și certificate eliberate companiei.

A notat că, în activitatea sa, SA „Bucuria” utilizează mai multe mărci și denumiri comerciale ale produselor de cofetărie, unele fiind în proces de producție al fabricii mai mult de 30-50 ani, fiind elaborate și încredințate spre producere de pe timpurile sovietice, în cadrul unui sistem de producere de plan unic. În special, istoria producerii de către SA „Bucuria” a bomboanelor cu denumirea „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” a luat start la Fabrica de cofetărie „Bucuria” înainte de data de 27 aprilie 1964, dat fiind că la data de 27 aprilie 1964 la Fabrica de cofetărie și macaroane „Bucuria” deja a fost emisă dispoziția cu privire la reducerea cotei pierderilor în producție a acestor bomboane.

A menționat că, în anul 1971 a fost publicat și a fost adus la cunoștința conducerii fabricii, prin intermediul Ministerului Republican al Industriei Alimentare, „Сборник рецептур „Рецептуры на конфеты и ирис”, aprobat de către ministrul-adjunct al industriei alimentare al URSS, S. Brovkin la data de 30 decembrie 1968, editură „Пищевая промышленность”, or. Moscova, 1971. În această ediție a fost inclusă rețeta bomboanelor „Красная шапочка”. Ulterior, rețeta de producere a bomboanelor „Красная шапочка” a fost publicată și în volumul „Конфеты”, editura „Пищевая промышленность”, or. Moscova, 1979.

A susținut că, la data de 28 iunie 1982 ministrul adjunct al industriei alimentare al RSSM, A. S. Cuharuc a aprobat rețeta bomboanelor „Красная шапочка” în locul celei precedente în legătură cu modificarea proporțiilor materiei prime după etapele de producere și componența semifabricatelor, iar în anul 1986 a fost publicată și a fost adusă la cunoștință ministerului industriei alimentare al RSSM și, respectiv, la cunoștința conducerii fabricii „Bucuria” cartea de rețete „Рецептуры на конфеты и ирис” în 3 volume, aprobată la data de 27 februarie 1986 de A.T.Makarov, șeful-adjunct al Secției industriei alimentare a Ministerului industriei agricole al URSS, rețeta bomboanelor „Красная шапочка” fiind redată cu nr. 155 în volumul nr. 1.

A afirmat că, la data 02 februarie 1987 șeful-adjunct al Direcției generale a industriei alimentare RSSM, V. S. Biriucov a aprobat instrucțiunea tehnologică ПЦ-18-МССР-137-87 „Красная шапочка” în conformitate cu normativele progresive de pierderi ale materiei prime în baza scrisorii nr. 603/4-2-330 din 30 iunie 1987 a Ministerului Industriei Agricole al URSS. Ulterior, instrucțiunea tehnologică privind producerea bomboanelor „Красная шапочка” a fost revizuită de câteva ori prin aprobarea Instrucțiunii ПЦ 255-090-387-1993 de către Ministerul Producției Agricole, V. I. Buligac (a. 1993), a Instrucțiunii РТ MD-03939686-387-1998 de directorul general al SA „Bucuria”, V. Tarlev (a. 1998) și a Instrucțiunii РТ MD-03939686-760-2010 de către directorul general al SA „Bucuria”, G. Imbirovscaia (a. 2010, în vigoare pînă în prezent).

A relevat că, având ca temei baza normativă expusă, SA „Bucuria”, mai mult de 50 ani, utilizează în activitatea operațională și cu bună-credință produce

bomboanele cu aplicarea denumirii „Красная шапочка”, care a devenit notorie pe teritoriul Republicii Moldova.

A invocat că, marca „Красная шапочка” posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară, ceea ce corespunde criteriului din art. 32⁵ lit. d) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcii.

A mai invocat că, a fost efectuat de către compania autorizată în domeniu „C.B.S. – AXA” SRL studiu sociologic, realizat în perioada 15-18 martie 2015 în 5 magazine din localitățile Republicii Moldova (din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, inclusiv mun. Chișinău) pe un eșantion de 1003 respondenți, având vârsta cuprinsă între 18-60 ani, iar ca rezultat, în urma sondajului sociologic s-a dovedit prezența criteriilor de notorietate a mărcii prevăzute de art. 32⁵ lit. a)-c) din Legea privind protecția mărcii.

Bazându-se pe rezultatele sondajului efectuat de „C.B.S.-AXA” SRL, conform cărora 46% din respondenți cunosc denumirea comercială „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” din timpul URSS, iar 20% - din timpul anilor 90, consideră că data din care urmează să fie solicitată constatarea faptului notorietății mărcii este 01 ianuarie 1991 (data din care cunosc marca respectivă majoritatea respondenților (66% din respondenți)).

A declarat că, pe parcursul anului 2015 biroul mandatarilor autorizați „BrevetMarcService”, acționând din numele fabricii de cofetărie din Moscova, ОАО „Красный Октябрь” din Federația Rusă, a înaintat un șir de reclamații companiilor ÎM „47-th Parallel” SRL, SRL „Linella”, SRL „Green Hills Market”, ÎCS „Metro Cash & Carry Moldova” SRL, cu solicitarea interzicerii comercializării, păstrării pentru comercializare a producției cu aplicarea denumirii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, fabricate de alți producători decât fabrica de cofetărie din Moscova, ОАО „Красный Октябрь” sau ОАО „РотФронт”.

A relatat că, fiind notificată de magazinele indicate despre pretențiile înaintate de către ОАО „Красный Октябрь”, SA „Bucuria” a aflat că, ОАО „Красный Октябрь” este titularul unei înregistrări de marcă internațională nr. 634407 - a unei mărci tridimensionale cu transliterare verbală din limba rusă „KRASNAYA SHAPOTCHKA”, pentru clasa 30 conform Clasificării internaționale a mărfurilor de la Nisa - dulciuri.

A mai relatat că, conform datelor publice, ОАО „Красный Октябрь” a efectuat înregistrarea mărcii respective în Republica Moldova pe cale internațională în anul 2004, însă doar în anul 2015 a întreprins măsuri în vederea interzicerii utilizării mărcii date tuturor producătorilor autohtoni, inclusiv SA „Bucuria”, astfel, a apărut conflict referitor la denumirea comercială, a cărei recunoaștere ca notorie se solicită.

Prin hotărârea din 10 iulie 2018 a Curții de Apel Chișinău acțiunea depusă de către SA „Bucuria” a fost admisă, a fost recunoscută marca verbală „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01 ianuarie 1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse

de cofetărie, înghețată, gheață” și a fost dispusă înregistrării mărcii notorii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în Registrul mărcilor notorii al Republicii Moldova.

La data de 17 iulie 2018 și 10 octombrie 2018 OAO „Красный Октябрь”, reprezentată de către avocatul Radu Jigău, a declarat recurs împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu privire la respingerea acțiunii.

În motivarea recursului a indicat că, nu este de acord cu hotărârea primei instanțe.

A menționat că, la examinarea cauzei a fost încălcată competența jurisdicțională.

A susținut că, conform art. 21 alin. (1) din Tratatul nr. 1993 din 25 februarie 1993 între Republica Moldova și federația Rusă cu privire la asistență juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, art. 20 alin. (1) din Convenția din 22 ianuarie 1993 cu privire la asistența juridică și raporturile juridice în materie civilă, familială și penală, art. 19 și 20 din Legea nr. 595 din 24 septembrie 1999 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova, art. 8 din Constituția RM și art. 1 din Legea privind protecția mărcilor și ținând cont de faptul că, recurenta nu are organ de conducere pe teritoriul RM și nici filiale sau reprezentanțe, este firesc că acest litigiu nu poate fi examinat de către instanțele judecătorești naționale. Or, admițând o astfel de abatere de la normele tratatelor internaționale, se va încălca în mod vădit prevederile art. 8 din Constituția RM și ale Legii privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova și se va desconsidera acordurile și interesele statelor semnatare a tratatelor internaționale.

A afirmat că, la adoptarea soluției, prima instanță a reținut acte, care vin în contradicție cu faptele constatate.

A relevat că, prima instanță a indicat în hotărâre că, promovarea produselor „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” se confirmă prin scrisoarea Ministerului Industriei Alimentare al RM nr. II/I-22-309 din anul 1993 privind permisiunea traducerii denumirilor produselor de cofetărie în limba de stat, rețetura bomboanelor „Scufița Roșie” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de către Ministerul Industriei Alimentare al RM la 20 ianuarie 1993, rețeta bomboanelor „Scufița Roșie” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de către directorul general al SA „Bucuria”, Vasile Tarlev în anul 1998 și rețeta bomboanelor „Scufița Roșie” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de către directorul general al SA „Bucuria”, G. Imbirovscaia din 01 iunie 2010.

A mai relevat că, instanța de judecată a constatat că, la dosar s-au prezentat actele de producere a bomboanelor „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, cum ar fi planul de producție al Fabricii „Bucuria” pentru anul 1965, planul de producție al Fabricii „Bucuria” pentru anul 1970, acordul de muncă privind elaborarea etichetei „Красная шапочка” pe perioada anilor 1991-1993, planul tehnic și de producție al Fabricii „Bucuria” pentru anul 1975, proiectul de lucru privind extinderea Fabricii „Bucuria” din anul 1992. În afara de acestea, intimata a mai prezentat probe ca cataloage de prețuri, contracte, facturi, declarații vamale, documentele privind participarea la expoziții pe perioada anilor 1998-2015.

A invocat că, semnul verbal Scufița Roșie în mod aprioric nu putea exista și nici nu putea fi promovat în anul 1991, or, doar în anul 1993 a fost aprobată receptura, stabilită denumirea, iar în perioada anilor 1991-1993 a fost elaborată eticheta. Fără receptura aprobată nici un produs nu poate fi obiectul comercializării, nemaivorbind de promovarea acestuia.

A declarat că, instanța greșit asimilează producerea bomboanelor marcate cu semnul verbal „Красная шапочка” cu semnul verbal Scufița Roșie, or, din punct de vedere al Legii privind protecția mărcilor, acestea sunt două semne distincte care urmau să fie promovate distinct, mai ales în condițiile în care însuși SA „Bucuria” prezintă acte, care indică că pentru produsele în cauză erau înregistrate recepturi diferite.

A relatat că, la materialele cauzei nu există probe, care să confirme producerea bomboanelor marcate cu semnul verbal „Красная шапочка”, instanța indicând că acestea au fost distruse, însă hotărârea instanței judecătorești urmează să se bazeze pe probe și circumstanțe examinate nemijlocit de către instanță, dar nu pe presupuneri sau probabilități în special când se examinează litigii de constatare a unor fapte.

A mai relatat că, instanța a declarat semnul verbal „Красная шапочка” ca notorie după SA „Bucuria” în condițiile în care după anul 1993 intimata nici nu a mai produs și indicat această denumire pe etichetele sale. Or, toate etichetele din anul 1993 sunt inscripționate „Scufița Roșie” și pe etichete este indicat GOST-ul după care se produc aceste bomboane, care este înregistrat cu nr. 4570-93.

A menționat că, la adoptarea soluției, instanța a ignorat prevederile art. 32² din Legea privind protecția mărcilor.

A susținut că, intimata a solicitat declararea notorietății denumirii comerciale verbale „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, executate cu caractere latine și chirilice pentru produsele din clasa 30 CIPS „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” cu toate că, nu au fost prezentate nici un act, care ar confirma că, aceste inscripții au fost utilizate pentru produse cacao, înghețată, gheață. La fel, nu au fost prezentate de către intimată probe, care să confirme producerea de produse din clasa 30 CIPS altele decât bomboane. Astfel, declararea notorietății pentru toate produsele din clasa 30 CIPS ar constitui o încălcare a prevederilor Legii privind protecția mărcilor. Or, intimata nu a utilizat semnul său pentru produsele pentru care se cere notorietatea.

Prin referința depusă la data de 30 octombrie 2018 SA „Bucuria”, reprezentată de către avocatul Maxim Sidorenco, a solicitat respingerea recursului și menținerea hotărârii primei instanțe, iar prin referința depusă la data de 30 octombrie 2018 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a lăsat recursul la discreția instanței.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe 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, după caz, hotărârea primei instanțe.

Înaintând prezenta cerere de chemare în judecată, SA „Bucuria” a solicitat recunoașterea denumirii comerciale verbale „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01 ianuarie 1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” și dispunerea înregistrării mărcii notorii verbale „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în Registrul mărcilor notorii al Republicii Moldova.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea prezentei cauze, a ajuns la concluzia temeiniciei acțiunii.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, analizând materialele anexate la dosar, în coraport cu legislația în vigoare ce guvernează raportul juridic litigios, a ajuns la concluzia că, soluția dată de către prima instanță este una întemeiată și legală.

Conform art. 2 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marcă notorie este 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 din Legea enunțată, 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.

Art. 32² alin. (1) și (2) din Legea enunțată prevede că, 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.

Conform art. 32⁵ din Legea enunțată, notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se constată în temeiul următoarelor criterii: a) marca este recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea rețelelor de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se utilizează marca, ori de cercurile de afaceri în care sunt implicate produsele și/sau serviciile pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calității produselor și/sau

a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din țară sau de pe piața mondială; b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al utilizării intensive; c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate; d) marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială. La adoptarea hotărârii de constatare a notorietății mărcii pe lângă criteriile nominalizate la alin. (1), pot fi luate în considerație și alte criterii relevante pentru o marcă notorie.

Astfel, notorietatea unei mărci se constată de către instanța de judecată în baza probelor prezentate de solicitant, la caz de către SA „Bucuria”, care trebuie să fie suficiente, concludente și să corespundă anumitor cerințe. Or, 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.

Conform art. 32⁶ alin. (1) și (3)-(6) din Legea privind protecția mărcilor, la examinarea cererii de constatare a notorietății mărcii se verifică datele prezentate conform prevederilor alin. alin. (3), (4), (5) și (6) al Legii nr. 38/2008. Sondajul se efectuează pe un eșantion reprezentativ în raport cu segmentul de public vizat. Aria geografică a sondajului și mărimea eșantionului se stabilesc în funcție de caracterul/specificul produselor și/sau al serviciilor pentru care se folosește marca.

La stabilirea notorietății mărcii pentru produsele cu destinație tehnică trebuie să fie chestionați consumatorii produselor respective (atât din cercul producătorilor, cât și din rețeaua de comerț). Astfel, este necesar ca nu mai puțin de 60% din numărul acestor respondenți să cunoască marca respective.

La stabilirea notorietății mărcii pentru produsele de consum curent trebuie să fie chestionat consumatorul „mediu” (luându-se în considerare vârsta, sexul, studiile, starea socială și materială, legătura cu produsul marcat), precum și specialiști din ramura respectivă a industriei și a comerțului. Astfel, este necesar ca majoritatea respondenților să cunoască marca respectivă.

În cadrul sondajului, respondenții trebuie să răspundă: a) dacă cunosc marca respectivă; b) care este titularul mărcii sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă; c) de la ce dată cunosc marca; d) cum apreciază marca (le este bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută, necunoscută); e) cum apreciază produsul (este excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător etc.); f) la alte întrebări rezonabile ce țin de domeniul de cunoaștere a mărcii.

La caz, se reține că, în vederea efectuării sondajelor, legea indică drept criteriu „segmentul de public vizat”, prin această sintagmă avându-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.).

O marcă dobândește un caracter de notorietate numai în cazul unei utilizări îndelungate și intensive a acesteia.

În urma utilizării marca trebuie să fie: recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se utilizează

ori de către persoanele implicate în asigurarea rețelelor de distribuție, ori de cercurile de afaceri în care sunt implicate produsele și/sau serviciile pentru care se utilizează marca; să posede un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al utilizării intensive; să fie larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate; să posede valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

Conform art. 32⁶ alin. (7) din Legea privind protecția mărcilor, nu poate fi constatată notorietatea mărcii în cazul în care există cel puțin una din următoarele condiții: a) dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixați la alin. alin. (3)–(5), nu corespund cerințelor stabilite în prezenta secțiune; b) există o marcă identică ori similară care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare pe numele unei alte persoane pentru aceleași produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care se solicită constatarea notorietății mărcii; c) marca s-a transformat în denumire uzuală; d) marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.

Din materialele dosarului rezultă că, SA „Bucuria” a prezentat probe pertinente, care atestă că marca verbală „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” corespunde criteriilor legale stabilite pentru recunoașterea notorietății mărcii și nu există careva temeieri legale prevăzute de art. 32⁶ alin. (7) lit. b) din Legea enunțată, invocate de către recurentă pentru respingerea acțiunii privind notorietatea mărcii.

La materialele cauzei sunt anexate mai multe reclamații înaintate de către ОАО „Красный Октябрь” în adresa SA „Bucuria”, dar și rețelelor de magazine, privind încetarea utilizării mărcii „Scufița Roșie”, invocând lezarea dreptului exclusiv al titularului ОАО „Красный Октябрь” asupra mărcii internaționale combinate nr. 634407 din 10 aprilie 1995 „Красная шапочка”, cu prioritate din 29 octombrie 2004, iar existența unui conflict referitor la marcă în sensul art. 32² din Legea privind protecția mărcilor a fost recunoscută de ambele părți în proces.

Or, materialele cauzei atestă că, prin ordinul Ministerului Industriei Alimentare al RSSM nr. 1153 din 19 decembrie 1950 s-a dat în exploatare Fabrica de Cofetărie nr. 2 din Chișinău (f. d. 90, vol. VII), iar prin ordinul Ministerului Industriei Alimentare al RSSM nr. 5 din 08 ianuarie 1955 s-au dat în exploatare Fabricile de Cofetărie nr. 1 și nr. 2 din Chișinău, fiind unite într-o întreprindere – Fabrica de Cofetărie din Chișinău (f. d. 92, vol. VII).

Ulterior, conform ordinului Ministerului Industriei Alimentare al RSSM nr.406 din 26 octombrie 1970, fabricii i s-a atribuit denumirea - Fabrica de Cofetărie „Bucuria”.

Prin contractul de constituire a Societății pe acțiuni „Bucuria” din 28 septembrie 1992 se dovedește faptul că, Fabrica „Bucuria” a fost reorganizată în societate pe acțiuni, însă conform pct. 1.6. al contractului de constituire, societatea nou fondată se consideră succesori în drepturi al întreprinderii de arendă „Bucuria” (f. d. 10, 11, vol. VI).

Prin urmare, în speță s-a probat faptul că, Societatea pe acțiuni „Bucuria” este succesori în drepturi al întreprinderii de arendă și a întreprinderii de stat Fabrica de Cofetărie „Bucuria”.

La fel, din materialele dosarului rezultă că, perioada de utilizare a mărcii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” se confirmă prin probe documentare, printre care sunt actele tehnologice care au constituit baza normativă sau actele ce confirmă fabricarea producției cu desemnare „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”: diploma de onoare din 17 aprilie 1957 din cartea de onoare a Fabricii de Cofetărie din Chișinău pe numele brigadierului Alexandr Tatarinov, care a însușit producerea bomboanelor „Красная шапочка” (f. d. 86-87, vol. VI), dispoziția directorului Fabricii „Bucuria” din 27 aprilie 1964 privind reducerea cotei pierderilor în proces de fabricare a producției „Красная шапочка” și rețetura bomboanelor „Красная шапочка” (f. d. 69, 71 vol. VI), rețetura bomboanelor „Красная шапочка” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de Ministerul Industriei Alimentare al RSSM la data de 28 iunie 1982 (f. d. 58, vol. VI), calculul de normative a mijloacelor circulante în proces de producere aprobat la Fabrica „Bucuria” în anul 1985 (f. d. 106-114, vol. VI), rețetura bomboanelor „Красная шапочка” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de Ministerul Industriei Alimentare al RSSM la data de 02 februarie 1987 (f. d. 74, vol. VI), scrisoarea Ministerului Agriculturii și Alimentației al Republicii Moldova nr. П/І-22-309 din 27 septembrie 1993 privind permisiunea traducerii denumirilor produselor de cofetărie în limbă de stat (f. d. 36, vol. IX), rețetura bomboanelor „Scufița Roșie” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de Ministerul Agriculturii și Alimentației al Republicii Moldova la data de 20 ianuarie 1993 (f. d. 64, vol. VI), rețeta bomboanelor „Scufița Roșie” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de directorul general al SA „Bucuria”, Vasile Tarlev în anul 1998 (f. d. 63, vol. VI), rețeta bomboanelor „Scufița Roșie” a Fabricii „Bucuria”, aprobată de directorul general al SA „Bucuria”, G. Imbirovscaia din 01 iunie 2010 (f. d. 62, vol. VI).

De asemenea, la dosar s-au prezentat actele de producere a bomboanelor „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, cum ar fi planul de producție al Fabricii „Bucuria” pentru anul 1965 (f. d. 88-99, vol. VI), planul de producție al Fabricii „Bucuria” pentru anul 1970 (f. d. 100-104 vol. VI), acordul de muncă privind elaborarea etichetei „Красная шапочка” pe perioada anilor 1991-1993 (f. d. 232, 234, vol. VI), planul tehnic și de producție al Fabricii „Bucuria” pentru anul 1975 (f. d. 1-5, vol. IX), proiect de lucru privind extinderea Fabricii „Bucuria” din anul 1992 (f. d. 6-16 vol. IX).

În afara celor menționate, SA „Bucuria” a mai prezentat probe ca cataloguri de prețuri, contracte, facturi, declarații vamale, documentele privind participarea la expoziții pe perioada anilor 1998-2015 (f. d. 130-184, vol. VI), precum și dovada că actele de arhivă (inclusiv contracte, facturi, acte de producere, operații de casă) pe perioada înainte de anul 1991 au fost nimicite, fapt confirmat prin permise eliberate de Serviciul de Arhivă (f. d. 100-149, vol. VII, f. d. 64-88, vol. IX).

În speță, s-au mai prezentat ca probe etichetele bomboanelor cu inscripțiile „Красная шапочка”, „Скуфицэ Рошиє” și „Scufița Roșie” pentru diferitele perioade de utilizare (f. d. 105-107, vol. II, f. d. 76-79, 84, 85 vol. VI, f. d. 123, 124 vol. IX), iar prin procesul-verbal de constatare întocmit de către executorul judecătoresc Maxim Romaliischi nr. 175-05A din 27 februarie 2018 s-a constatat că,

pe pagina de internet „locals.md” este publicată eticheta istorică a Fabricii de Cofetărie și Macaroane din 04 iunie 1957 (f. d. 120-122, vol. IX).

Conform art. 25 din Codul de executare, la solicitarea persoanei interesate, executorul judecătoresc poate constata orice fapt și stare de fapt, inclusiv în vederea executării încheierii de asigurare a probelor. Constatarea se face printr-un act care are forță probantă. Faptele constatate prin actul întocmit de executorul judecătoresc pot fi utilizate ca probe în procesul de judecată. Ele nu necesită a fi probate suplimentar, fiind valabile pînă la proba contrară.

Prin urmare, din probele enumerate rezultă cert că, denumirea „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” a fost utilizată intensiv de către Fabrica de Cofetărie „Bucuria” începând cu anii 1950, fiind promovată pe teritoriul Republicii Moldova.

Concomitent, marca „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” posedă valoare comercială, fapt confirmat prin raportul de evaluare nr. 0077 din 29 iunie 2016, întocmit de ÎI „Svetlana Albu”, prin care se constată că, valoarea mărcii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” la data de 01 aprilie 2016 a constituit 691,5 mii lei sau 31 mii de Euro (f. d. 25-89, vol. VII).

Mai mult, din raportul „Percepții cu privire la mărcile de bomboane”, privind sondajul executat de SRL „CBS-Axa” în martie 2015 (f. d. 219-230, vol. VIII) în 5 magazine din localitățile Republicii Moldova (din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, inclusiv mun. Chișinău) pe un eșantion de 1003 de respondenți, având vârsta cuprinsă între 18-60 ani, rezultă că, 94,6% din respondenți cunosc denumirea comercială „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, 38,9% din respondenți consideră că marca „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” este foarte cunoscută, iar 43,3% din respondenți consideră că marca „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” este cunoscută; 46% din respondenți cunosc denumirea comercială „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” din timpul URSS, 20 % - din timpul anilor 1990, 24,2 % - din timpul anilor 2000; 75,2 % din respondenți au răspuns că consideră că produsele cu denumirea comercială „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” se produc în Republica Moldova; 72,5% din respondenți asociază denumirea comercială „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” cu producătorul „Bucuria”.

De asemenea, din raportul „Percepția consumătorului privind mărcile de bomboane” (f. d. 11-24, vol. VII) privind sondajul executat de SRL „CBS-AXA” în iunie 2016 rezultă că, 64,2% din consumători și 77,1% din vânzători au auzit despre marca „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în anii 1990 sau mai devreme; 76,4% din consumători și 81,3% din vânzători consideră că producția cu denumirea „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” a început să se producă din anii 1990 sau mai devreme; 79,3% din consumători și 89,6% din vânzători recunosc denumirea comercială „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” ca foarte cunoscută sau cunoscută; 82,6 % din consumători consideră că producția SA „Bucuria” marcată cu denumirea „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” este de calitate excelentă, foarte bună sau bună, de aceeași părere sunt și 86,6% din vânzători-respondenți; 97,9% din vânzători și 86,1 % din consumători cunosc că producția marcată cu denumirea „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” se fabrică în Republica Moldova, 93,3% din consumători

și 97,9% din vânzători au răspuns că producătorul producției cu denumirea „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” este „Bucuria”.

Din materialele dosarului rezultă că, rapoartele privind sondajele executate de „CBS-Аха” SRL în anii 2015 și 2016 pentru realizarea unei cercetări sociologice tematice-notorietatea mărcilor „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” au fost susținute pe deplin în ședința de judecată a primei instanțe de către specialistul în domeniu Vasile Cantaraji (f. d. 9-12, vol. X).

Astfel, analizând în cumul probele prezentate de către intimată, prima instanță corect a concluzionat că, este dovedită utilizarea intensivă de către SA „Bucuria” pe teritoriul Moldovei a mărcii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în activitatea sa, încît la data de la care se solicită recunoașterea notorietății mărcii – 01 ianuarie 1991, marca în cauză a devenit cunoscută pe larg printre consumătorii autohtoni, fapt demonstrat, printre altele, și de rapoartele privind sondajele efectuate de SRL “CBS AXA” în anii 2015 și 2016.

Respectiv, în speță, se constată întrunirea criteriilor necesare pentru recunoașterea notorietății mărcii verbale „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” prevăzute de art. 32⁵ din Legea privind protecția mărcilor, cât și corespunderea sondajelor efectuate de SRL “CBS-AXA” în anii 2015 și 2016 parametrilor prevăzuți de art. 32⁶ alin. (3), (4), (5) și (6) din Legea privind protecția mărcilor.

La caz, se mai reține că, înregistrarea după ОАО „Красный Октябрь” a mărcii/etichetei „Красная шапочка” de către Comitetul de Stat privind Invențiilor și Inovațiilor al URSS la data de 23 august 1991 cu nr. de înregistrare 105541 (f.d.156, vol. VII) nu poate fi opusă admiterii acțiunii, întrucît chiar și făcând abstracție de la faptul că, certificatul dat a fost înregistrat posterior datei de la care se solicită recunoașterea notorietății mărcii, certificatul în cauză nu a căpătat putere juridică în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

Conform pct. 85 din Regulamentul provizoriu cu privire la protecția proprietății industriale în Republica Moldova, adoptat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 456 din 26 iulie 1993 cu privire la protecția proprietății industriale în Republica Moldova (în vigoare la data de referință, actualmente abrogat), certificatele de mărci, înregistrate până la 14 octombrie 1992, acordă dreptul titularilor de a solicita înregistrarea mărcii în Republica Moldova și le asigură dreptul de prioritate conform cererilor depuse anterior. Solicitarea de înregistrare a mărcilor de fabrică, de comerț și de serviciu în Republica Moldova trebuie să fie făcută în termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului Regulament.

Astfel, prin Regulamentul provizoriu cu privire la protecția proprietății industriale în Republica Moldova nu s-au recunoscut valabile certificatele de mărci înregistrate înainte de 14 octombrie 1992, ci s-a acordat dreptul la prioritate conform cererilor depuse anterior, iar dat fiind faptul că, reînregistrarea certificatului cu nr. de înregistrare 105541 eliberat de Comitetul de Stat privind Invențiilor și Inovațiilor URSS în termenul stabilit de lege nu a avut loc (pînă la 30 decembrie 1994 conform Hotărârii Guvernului Republicii Moldova nr. 415 din 13 iunie 1994), certificatul dat nu poate fi aplicat în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

De asemenea, se mai reține că, probele prezentate de către SA „Bucuria” (instrucțiuni tehnologice din anii 1964, 1982, 1987, 1993, planuri de producere, etichete și alte documente istorice) atestă că, Fabrica de Cofetărie „Bucuria” a fabricat producția „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” începând cu anii 1950 și a utilizat intensiv această marcă pe toată perioada, inclusiv la data recunoașterii notorietății.

La materialele cauzei nu au fost anexate careva probe pertinente și veridice, care ar dovedi întreruperea nerezonabilă și îndelungată a procesului de producere de către SA „Bucuria” a producției „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” înainte de anul 1991, iar majoritatea respondenților sondajelor prezentate au confirmat că, au auzit despre marcă „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în anii 1990 sau mai devreme, ceea ce confirmă utilizarea mărcii în cauză de către intimată în perioada vizată.

Etichetele istorice prezentate (f. d. 105, vol. II, f. d. 77, 78, 84, vol. VI, f. d. 124 vol. IX) atestă că, înainte de anul 1991 Fabrica de Cofetărie „Bucuria” aplica pe producție inscripțiile „Красная шапочка”/„Скуфица Рошие”, iar conform scrisorii Centrului de Terminologie nr. 20 din 01 februarie 2018 (f. d. 131, vol. VIII) se atestă că, secvența Scufița Roșie este varianta românească identică cu secvența Скуфица Рошие, cu excepția caracterelor grafice.

Din materialele dosarului rezultă că, SA „Bucuria” a dovedit că, pe parcursul promovării mărcii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” pe etichetele Fabricii de Cofetărie „Bucuria” înainte de 01 ianuarie 1991 se aplicau inscripțiile „Красная шапочка”/„Скуфица Рошие”, iar majoritatea respondenților au confirmat că, cunosc „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” din anii 1990 sau mai devreme.

Având în vedere opinia respondenților, se conchide că, legislația aplicabilă nu interzice recunoașterea notorietății mărcii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, în situația în care din prevederile legale rezultă că, pentru examinarea cererilor privind recunoașterea notorietății mărcii, opinia respondenților din sondaj prevalează.

Prin urmare, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, prima instanță temeinic și legal a admis acțiunea, a recunoscut marca verbală „Красная шапочка”/„Scufița Roșie”, executată cu caractere latine și chirilice, ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova din 01 ianuarie 1991, pentru produsele din clasa 30 conform Clasificației internaționale de produse și servicii „produse cacao, produse de cofetărie, înghețată, gheață” și a dispus înregistrării mărcii notorii „Красная шапочка”/„Scufița Roșie” în Registrul mărcilor notorii al Republicii Moldova.

Argumentul invocat de către reprezentantul recurentei, avocatul Radu Jigău precum că, la examinarea cauzei, a fost încălcată competența jurisdicțională nu poate fi reținut, deoarece prin încheierea din 07 iunie 2017 a Curții Supreme de Justiție a fost constatată competența Curții de Apel Chișinău la judecarea prezentei cauze (f.d.211-213, vol. VII).

De asemenea, nu pot fi reținute nici celelalte argumente invocate de către reprezentantul recurentei, deoarece sunt neîntemeiate. Or, prima instanță a examinat

cauza sub toate aspectele, a verificat, a apreciat corect probele prezentate și a aplicat corect normele de drept material.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că, hotărârea primei instanțe este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de către reprezentantul recurenteii sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se respinge recursul declarat de către OAO „Красный Октябрь”, reprezentată de către avocatul Radu Jigău.

Se menține hotărârea din 10 iulie 2018 a Curții de Apel Chișinău în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către Societatea pe acțiuni „Bucuria” împotriva OAO „Красный Октябрь”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii comerciale.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

semnătura

Oleg Sternioală

judecătorii

semnătura

Ala Cobăneanu

semnătura

Galina Stratulat

semnătura

Iurie Bejenaru

semnătura

Mariana Pitic

Copia corespunde originalului



Mariana Pitic