

DECIZIE

05 februarie 2014

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul – Svetlana Filincova

Judecătorii –

Galina Stratulat, Iurie Bejenaru

Elena Covalenco și Iuire Diaconu

examinînd recursul declarat de către societatea pe acțiuni de tip închis „Buket Moldavii”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către societatea pe acțiuni „Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și societății pe acțiuni de tip închis „Buket Moldavii” cu privire la constatarea notorietății mărcii și înregistrarea mărcii în registrul mărcilor notorii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 17 octombrie 2013, prin care cererea de chemare în judecată a fost admisă

constată

La 01.06.2012, SA „Basvinex” a depus cerere de chemare în judecată împotriva AGEPI cu privire la constatarea notorietății mărcii și înregistrarea mărcii în registrul mărcilor notorii.

În motivarea cererii reclamantul a indicat că, SA „Basvinex” a fost creată la 20 iunie 1996 și potrivit statutului are drept scop de activitate: fabricarea, păstrarea și comercializarea angro a producției alcoolice. Pe parcursul activității au dezvoltat mai multe denumiri și mărci comerciale ce au devenit în scurt timp cunoscute publicului larg și mediului intern.

Din anul 2002, SA „Basvinex” a dezvoltat marca comercială „Buchet de Basarabia”, afit ca marcă verbală cît și ca marcă figurativă. În perioada anului 2002-2012 au fost produse și exportate pînă la momentul de față mai mult de 5 000 000 sticle cu marca figurativă și verbală „Букет Бессарабии”. Această denumire era aplicabilă unui sortiment variat de produse alcoolice cum ar fi: vinuri spumante, divin, vinuri special aromatizate.

Mai indică reclamantul că, se ocupă permanent de promovarea mărcii pe întreg teritoriul țării, iar grație longevității companiei SA „Basvinex” pe piața vitivinicolă din Republica Moldova și calității produselor marca „Букет Бессарабии” este cunoscută de o mare parte din populație. A participat la numeroase expoziții organizate atît pe teritoriul Republicii Moldova, cît și în afara ei. Marca dată este intens promovată pe piețele din alte state în special cele din Federația Rusă și Ucraina, unde există un consumator constant și fidel. Acest fapt a fost remarcat prin o mulțime de diplome și

certIFICATE eliberate companiei. În special se menționează premiile obținute în cadrul expoziției PRODEXPO din Federația Rusă în 2002.

Sustine reclamantul că, pe parcursul anilor 2001 pînă la momentul de față SA „Basvinex” a încercat de mai multe ori să înregistreze marca verbală cît și marca figurativă „Букет Бессарабии”, însă de fiecare dată soluționarea acestora întîmpina diverse motive formale și de procedură, decît de esență.

Solicită reclamantul SA „Basvinex” să fie constatată notorietatea mărcii verbale și figurative „Букет Бессарабии” pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri, începînd cu data de 27.10.2002 și să fie înregistrată marca verbală și figurativă „Букет Бессарабии” pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri după SA „Basvinex” în Registrul mărcilor notorii.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2012, cererea de chemare în judecată depusă de SA „Basvinex” a fost admisă.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 19 martie 2013, a fost admisă cererea de revizuire depusă de SAÎ „Buket Moldavii”, casată hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 11 iulie 2012 și atras în calitate de copîrît SAÎ „Buket Moldavii”.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 17 octombrie 2013, cererea de chemare în judecată depusă de SA „Basvinex” a fost admisă. S-a constatat notorietatea mărcii figurative „Букет Бессарабии”, în caractere speciale alb-negru, pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri, începînd cu data de 27.10.2002 și s-a înregistrat marca figurativă „Букет Бессарабии” în caractere speciale alb-negru, pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri după SA „Basvinex” în Registrul mărcilor notorii.

La 18.10.2013 și 11.11.2013, SAÎ „Buket Moldavii” a depus recurs împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 17 octombrie 2013, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii și emiterea unei noi hotărîri cu privire la respingerea cererii de chemare în judecată depusă de SA „Basvinex”.

În motivarea recursului recurentul SAÎ „Buket Moldavii” a indicat că, hotărîrea contestată este ilegală și neîntemeiată, deoarece au fost încălcate și aplicate greșit normele de drept material. Nu s-a aplicat legea care trebuia să fie aplicată, s-a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată și s-a interpretat în mod eronat legea.

La 05.12.2013, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință la recursul declarat de către SAÎ „Buket Moldavii”, invocînd că constatarea notorietății mărcii ține în exclusivitate de competența instanței de judecată și că lasă la discreția instanței admiterea sau respingerea cererii de recurs.

La 13.12.2013 și 21.01.2014, SA „Basvinex” a depus referință la recursul declarat de către SAÎ „Buket Moldavii” invocînd că, recursul este unul formal și nu se încadrează în temeiurile prevăzute la art. 432 alin. (2), (3), (4) CPC care să justifice afirmația de ilegalitate a hotărîrii. Consideră că admiterea acțiunii a fost necesară, iar cererea de recurs este una declarativă și care urmează să fie respinsă, deoarece nu conține careva argumente legale de desființarea a hotărîrii din 17.10.2013.

Verificînd temeiurile invocate în cererea de recurs în raport cu hotărîrea contestată și prevederile Legii, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul întemeiat și care urmează a fi admis, din următoarele considerente.

În conformitate cu art.445 alin. (1) lit. b) CPC, instanța de recurs, după ce judecă

recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre.

În sensul art. 2 din Legea privind protecția mărcilor, prin marcă notorie se înțelege 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. 32<sup>1</sup> din Legea privind protecția mărcilor, marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță.

Din materialele dosarului rezultă că, SA „Basvinex” a depus cerere de chemare în judecată împotriva AGEPI și SAÎ „Buket Moldavii”, solicitând recunoașterea notorietății mărcii „Букет Бессарабии”, pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri, începînd cu data de 27.10.2002 și înregistrarea mărcii „Букет Бессарабии”, pentru produsele din clasa 33 - vinuri, vinuri spumante, tincturi, divinuri după SA „Basvinex” în Registrul mărcilor notorii.

Conform art. 32<sup>1</sup> alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, durata protecției unei mărci notorii este nelimitată.

O marcă dobîndește un caracter de notorietate numai în cazul unei utilizări îndelungate și intensive a acesteia. În urma utilizării marca trebuie să fie recunoscută ușor de consumatorul mediu și să aibă o anumită reputație în ceea ce privește calitatea produsului și/sau serviciului.

Conform art. 32<sup>4</sup> lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, la cererea de constatare a notorietății mărcii se anexează 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.

Iar conform art. 32<sup>6</sup> alin. (3) din aceeași Lege, 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 fel, alin. (5) și (6) al aceluiași articol statuează că, 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.

Astfel, în aspect probatoriu SA „Basvinex” a prezentat sondajul de notorietate a mărcii „Букет Бессарабии”, executat de către SC „NLP Consulting” SRL, în perioada 2012, în mun. Chișinău, mun. Bălți, raionul Cahul și raionul Orhei, pe un eșantion de 1343 consumatori chestionați. Conform concluziei sondajului rezultă că, 885 respondenți sau 66% - cunosc marca „Букет Бессарабии”, 671 respondenți sau 76% - cunosc marca „Букет Бессарабии” drept cunoscută și bine cunoscută, 716 respondenți sau 81% - cunosc denumirea producătorilor: SA „Basvinex” și SA „Românești”, 756 respondenți sau 86% - apreciază calitatea produselor cu denumire „Букет Бессарабии” drept bună, foarte bun și excelentă, iar 442 respondenți sau 50% - cunosc că marca „Букет Бессарабии” este folosită mai mult de cinci ani.

Art. 32<sup>5</sup> din Legea privind protecția mărcilor, stabilește următoarele criterii de constatare a notorietății mărcii, și anume, 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 sînt 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, marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită ca rezultat al utilizării intensive, marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate și marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

Raportînd sondajul în cauză la prevederile art. 32<sup>5</sup> din Legea privind protecția mărcilor, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție constată că studiul nu este reprezentativ pentru a determina gradul de cunoaștere a mărcii „Букет Бессарабии”. Marca produce eroare consumatorului în ceea ce privește producătorul. Or, majoritatea respondenților, și anume 81 % au răspuns că producătorii mărcii „Букет Бессарабии” sunt SA „Basvinex” și SA „Românești”, ceea ce denotă că, marca nu este identificată și distinctivă. Astfel, din sondaj se reține că, marca „Букет Бессарабии” a cărei notorietate o solicită SA „Basvinex” este în corelație cu marca produsă de SA „Românești”, ceea ce nu-i permite să fie identificată ca marcă, și respectiv să dobîndească caracter de notorietate.

Totodată, instanța de recurs reține că, recomandările OMPI cu privire la

protecția mărcilor notorii, aprobată de către Asamblia Uniunii de la Paris din 29 septembrie 1999, stabilesc în art. 2 lit. (b) factorii în baza cărora instanța poate decide dacă marca este notorie sau nu. În special se va examina: gradul de cunoaștere a mărcii, într-un segment corespunzător al societății, perioada utilizării precum și aria geografică unde a fost utilizată marca, perioada și aria geografică în care s-au desfășurat oricare activități de promovare a mărcii, inclusiv reclama și prezentarea la expoziții a mărfurilor și serviciilor pentru care este folosită marca, perioada și regiunea pentru care a fost înregistrată marca sau au fost depuse cereri pentru înregistrare în măsura în care acestea reflectă utilizarea și cunoașterea mărcii, materiale prin care se demonstrează utilizarea cu succes a mărcii, valoarea acestei mărci.

În contextul recomandărilor OMPI cu privire la protecția mărcilor notorii, precum și a criteriilor de constatare a notorietății mărcii stabilite la art. 32<sup>5</sup> din Legea privind protecția mărcilor, în raport cu materialele dosarului, instanța de recurs relevă că, marca „Букет Бессарабии” a cărei notorietate o solicită SA „Basvinex”, nu este și nici nu are de unde să fie cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, fiindcă chiar prin cererea de chemare în judecată reclamantul/intimatul recunoaște că, în perioada anului 2002-2012 a exportat 5 000 000 de sticle cu marca „Букет Бессарабии”, iar din declarațiile de export (f.d. 29-31) rezultă că producția cu marca solicitată a fost furnizată spre comercializare pe alte piețe decât din Republica Moldova. La fel, din răspunsurile magazinelor „Linella”, „Unimarchet” și „Metro” (f.d.177-179) reiese că produsele alcoolice cu denumirea „Букет Бессарабии” nu au fost și nici nu sunt prezente în comercializare în rețelele magazinelor din țară.

În astfel de circumstanțe instanța de recurs conchide că, consumatorul din Republica Moldova nu are de unde de fapt să ia cunoștință cu această producție și respectiv să cunoască marca solicitată. Prin urmare, datele sondajului executat de către SC „NLP Consulting” SRL, în perioada 2012, și prezentat de SA „Basvinex”, vin în contradicție cu preambulul studiului la capitolul procentajului de consumatori ce „cunosc bine” denumirea de „Букет Бессарабии” - 66 %, în situația în care producția cu această denumire nu se regăsește, de fapt, în comercializare pe piața internă a Republicii Moldova.

Astfel, reieșind din sensul art. 32<sup>5</sup> lit.c) din Legea privind protecția mărcilor, instanța ajunge la concluzia că, marca „Букет Бессарабии”, care nu este prezentă în comerțul intern nu poate fi recunoscută și pe seamă, larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova și respectiv, să dobândească caracter de notorietate.

Mai mult ca atât, deși reclamantul a invocat în cererea de chemare în judecată că, a promovat marca și a participat la expoziții naționale și internaționale, la materialele dosarului astfel de probe (medalii, diplome, certificate, date de publicitate) lipsesc, iar înscrisul scos în formă electronică de pe un site (f.d 22-23) și prezentat în acest sens de reclamant, confirmă că băuturile alcoolice din colecția „Букет Бессарабии” au fost prelucrate de specialiștii companiei „ГБ Холдинг Вин” și „Басвинекс”, ci nu a participat la expoziții.

Cît privește argumentul intimatului SA „Basvinex” invocat în referința suplimentară din 21.01.2014, precum că, marca litigioasă „Букет Бессарабии” a fost recunoscută, prin decizia CSJ din 14.12.2013, ca fiind înregistrată cu rea-credință de către SAÎ „Buket Moldavii”, iar acesta constituie temei de respingerea recursului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ menționează că, decizia Curții

Supreme de Justiție din 14.12.2013, nu are nici o relevanță cu litigiul dedus judecății, deoarece temeiurile care au stat la baza recunoașterii mărcii ca fiind înregistrată cu rea – credință și temeiurile de a recunoaște o marcă notorie sunt absolut diferite, de fapt cum sunt diferite și efectele lor. Reieșind din sensul art. 2 din Legea privind protecția mărcilor, o marcă poate fi recunoscută notorie fără a fi înregistrată în Registrul mărcilor. Respectiv, faptul că marca a fost înregistrată în Registrul mărcilor după SAÎ „Buket Moldavii”, iar ulterior prin decizia CSJ din 14.12.2013 recunoscută ca fiind înregistrată cu rea-credință nu constituie temei de a recunoaște-o notorie după o altă companie.

Notorietatea unei mărci se constată în baza probelor prezentate de solicitant, care trebuie să fie suficiente, concludente și să corespundă cerințelor. Gradul de cunoaștere a mărcii/ companiei producătoare în rândul publicului se confirmă prin studiile (sondajele) de notorietate, față de care sunt aplicabile cerințele elaborate în conformitate cu Recomandările OMPI cu privire la protecția mărcilor notorii, aprobată de către Asamblarea Uniunii de la Paris din 29 septembrie 1999, și prevederile art. 32<sup>4</sup>, 32<sup>5</sup>, 32<sup>6</sup> din Legea privind protecția mărcilor. Studiile de notorietate sunt veridice atunci când ele se realizează periodic, iar procentajul la capitolul „gradul de cunoaștere/popularitate a mărcii/ companiei producătoare în rândul publicului larg” este în creștere.

La caz, sondajul de notorietate a mărcii „Букет Бессарабии”, executat de către SC „NLP Consulting” SRL, în perioada 2012, a fost anexat la materialele dosarului după depunerea cererii de chemare în judecată, adică după 01.06.2012 și nu reflectă anii la care se referă SA „Basvinex” în cererea de chemare în judecată, iar alt sondaj din care s-ar deduce că, gradul de cunoaștere/popularitate a mărcii „Букет Бессарабии” după compania producătoare SA „Basvinex” în rândul publicului larg a crescut, nu a fost prezentat, astfel de înregistrări la materialele dosarului lipsesc.

Prin urmare, instanța de recurs consideră că, condițiile stabilite de normele legale privind recunoașterea notorietății mărcii „Букет Бессарабии”, nu sunt întrunite, iar probele administrate în acest sens, nu sunt suficiente, concludente și nu corespund cerințelor cerute de lege, iar aceasta constituie temei de respingere a acțiunii.

În astfel de circumstanțe, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de către SAÎ „Buket Moldavii”, a casa integral hotărârea primei instanțe și a emite o nouă hotărâre, prin care se respinge cererea de chemare în judecată depusă de către SA „Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SAÎ „Buket Moldavii” cu privire la constatarea notorietății mărcii și înregistrarea mărcii în registrul mărcilor notorii.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către societatea pe acțiuni de tip închis „Buket Moldavii”.

Se casează hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17 octombrie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către societatea pe acțiuni

„Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și societății pe acțiuni de tip închis „Buket Moldavii” cu privire la constatarea notorietății mărcii și înregistrarea mărcii în registrul mărcilor notorii, și în cauza dată se emite o nouă hotărâre prin care:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de către societatea pe acțiuni „Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și societății pe acțiuni de tip închis „Buket Moldavii” cu privire la constatarea notorietății mărcii și înregistrarea mărcii în registrul mărcilor notorii.

Decizia este irevocabilă.

Președintele completului,

Judecătorul:

/semnătura/

Svetlana Filincova

Judecătorii:

/semnătura/

Galina Stratulat

/semnătura/

Iurie Bejenaru

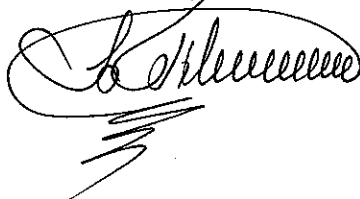
/semnătura/

Elena Covalenco

/semnătura/

Iurie Diaconu

Copia corespunde originalului



Judecător Svetlana Filincova