

DECIZIE

22 iulie 2015

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul – Valeriu Doagă
Judecătorii – Svetlana Filincova, Maria Ghervas,
Ion Corolevschi, Nadejda Toma

examinând recursurile declarate de reprezentantul societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean și reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată, Mandraburca Victor,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de reprezentantul Întreprinderii cu capital străin ”Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată și societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean împotriva Întreprinderii mixte ”Sudzucker Moldova” societate pe acțiuni, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la declararea nulității mărcii și acțiunea reconvențională înaintată de Întreprinderea mixtă ”Sudzucker Moldova” societate pe acțiuni împotriva Întreprinderii cu capital străin ”Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată și societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015

c o n s t a t ă

La data de 18 aprilie 2014 reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată (Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.) și societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa” (“Krajowa Spolka Cukrowa” S.A.), avocatul Andrian Sorocean a depus cerere de chemare în judecată împotriva Întreprinderii mixte ”Sudzucker Moldova” societate pe acțiuni (Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A.), intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (AGEPI) cu privire la declararea nulității mărcii.

În motivarea acțiunii a menționat că, “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. este o societate comercială care activează în Republica Polonă pe piața de producere și comercializare a zahărului, fiind o companie de stat și al nouălea cel mai mare producător din Europa. Produsele sale sunt identificate și recunoscute de consumatori prin marca comercială “POLSKI CUKIER”, care a fost prezentată pentru prima dată la Expoziția Internațională a Industriei Alimentare din or. Poznan, Polonia pe data de 14 septembrie

2009.

Relatează că, marca comercială „POLSKI CUKIER” este compusă din înscrisul „Polski Cukier” (ceea ce poate fi tradus ca zahăr polonez) amplasat într-un cadru stilizat, înscrisul este de culoare bleumarin, umbrele înscrisului sunt realizate cu albastru deschis, punctul de pe litera ”i” din cuvântul „Cukier” este de culoare roșie. Cadrul în care se află înscrisul este bleumarin, partea protuberantă a cadrului este roșie, partea protuberantă inferioară este albastră, fondul înscrisului și al elementelor grafice este alb.

Susține că, marca a fost executată la comanda “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. de compania „Studio DN Design Group Sp z.o.o.” în baza contractului din 27.07.2009, iar dreptul de proprietate asupra mărcii a fost transferat pe numele Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. în temeiul contractului din 17 august 2009.

Relevă că, la 16 septembrie 2009 “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. a depus cerere de înregistrare a mărcii polone la Oficiul de Brevete din Polonia în calitate de Marcă Comunitară și a obținut decizia de înregistrare pe data de 20 ianuarie 2011 pentru clasele 1, 16, 30, 39 conform Clasificării de la Nice, în baza legislației Uniunii Europene marca este protejată în toate țările membre ale Uniunii Europene.

Menționează că, la începutul anului 2011 “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. s-a lansat pe piața Republicii Moldova prin intermediul companiei Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a cărui unic fondator este și ca rezultat al achiziționării fabricii de zahăr din Cupcini. Pentru promovarea și identificarea produselor, “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. a transmis către Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. dreptul de utilizare a elementelor grafice și a culorilor mărcii în baza contractului de licență exclusivă încheiat pe 21 ianuarie 2011.

Afirmă că, pentru asigurarea protecției mărcii, Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a depus pe data de 20 septembrie 2012 la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii „Moldova Zahăr”, căreia i-a fost atribuit numărul de depozit 031798 pentru clasele de produse 30, 35 conform Clasificării de la Nice. Prin cererea nominalizată, Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a solicitat înregistrarea unei mărci combinate și individuale care păstrează aceeași reprezentare grafică a mărcii “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. cu excepția părții verbale „POLSKI CUKIER ” care era înlocuită cu cuvintele „MOLDOVA ZAHĂR”, ceea ce corespundea cu denumirea ei de firmă.

Consemnează că, la 27 februarie 2013 pe parcursul examinării cererii de înregistrare de către AGEPI, în adresa acesteia din partea Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a fost expediată opoziție de respingere a înregistrării mărcii „Moldova Zahăr”. Oponentul a invocat faptul precum că, marca identică deja a fost înregistrată în Moldova, ceea ce face imposibilă înregistrarea mărcii „Moldova Zahăr”, solicitată de către Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. Drept dovadă a fost prezentată marca comercială „Zahăr Cristal” cu nr. 23458 înregistrată pe 02.09.2012 (denumită - „marca competitivă”) pe numele Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. În rezultat AGEPI a emis decizia nr. 2030 din 17.02.2014 prin care a respins cererea de înregistrare a mărcii „Moldova Zahăr”.

Consideră că, marca competitivă a fost înregistrată de către Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. cu rea-credință având scopul de blocaj și în conformitate cu prevederile Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor este afectată de nulitate absolută.

Solicită recunoașterea nulității mărcii nr. 23458 înregistrată pe numele Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să anuleze înregistrarea mărcii nr. 23458 din 02 septembrie 2012.

La data de 26 noiembrie 2014 Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a înaintat acțiune

reconvențională împotriva Î.C.S. ”Moldova Zahăr” S.R.L. și ”Krajowa Spolka Cukrowa” S.A., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală solicitând recunoașterea faptului cu valoare juridică - notorietatea mărcii ”Sudzucker Moldova” din 01 februarie 2011 pentru clasele de produse 30, 35.

În motivarea acțiunii reconvenționale a menționat că, denumirea comercială „Sudzucker Moldova” s-a constituit pe teritoriul Republicii Moldova odată cu crearea la 25 mai 2001 a Întreprinderii mixte moldo-germane Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A., acționarul principal al companiei este concernul european ”Sudzucker” AG, unul din cei mai mari producători de zahăr din Europa.

Relevă că, pe parcursul activității în Republica Moldova Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a investit peste 600 milioane de lei în producerea sfeclei de zahăr și a zahărului, iar în anul 2008 Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a fost certificată după standardele internaționale ISO 9001:2008 și H.A.C.C.P. Evoluția economică pozitivă și poziția activă a întreprinderii pe piața Republicii Moldova, acțiunile largi de publicitate i-au adus o cunoaștere largă printre consumatori, a denumirii comerciale ”Sudzucker Moldova”, a produselor sale, cât și a mărcilor sale comerciale. Afirmă că, Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. este titulara a 12 titluri de mărci comerciale, iar valoarea investițiilor comerciale realizate în aceste obiecte de proprietate intelectuală este de-o importanță semnificativă.

Sușține că, numeroasele acțiuni legate de activitatea de producere, prezența și participarea la acțiuni publice prin demonstrații și sponsorizări constituie dovezi incontestabile a cunoașterii și notorietății mărcii ”Sudzucker Moldova”. Activitatea de sponsorizare contribuie de asemenea la cunoașterea mărcii „Sudzucker Moldova” or, de Ziua Europei 2012 a fost reflectată în circa 30 publicații. În luna mai 2011 Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a marcat 10 ani de la fondare, evenimentul fiind larg reflectat în numeroase emisiuni TV, articole în ziare. Toate aceste evenimente prin amploarea numărului de persoane implicate, contribuie în mod inevitabil la stabilirea nivelului reglementar al cunoașterii generale a mărcii ”Sudzucker Moldova”, atât de către consumatorul mediu, cât și în rândurile clienților actuali, implicați în rețelele de distribuție și rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele pentru care se folosește marca.

Consideră că, marca „Sudzucker Moldova”, își merită pe drept notorietatea construită din renumele mărcilor aparținând companiei, acestea fiind recunoscute de 88% din totalul persoanelor respondenți, cel mai înalt procent de cunoaștere este atestat de către marca „Domnița” - 97,5 %, „Sudzucker Moldova” - 95 %, urmate de marca „Cinci inimioare” - 90,5 % și marca „Dalba” - 66,5%.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015 s-a recunoscut notorietatea mărcii ”Sudzucker Moldova” din 01 februarie 2011 pentru clasele de produse 30, 35. S-a respins ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de reprezentantul Întreprinderii cu capital străin ”Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată și societății pe acțiuni ”Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean împotriva Întreprinderii mixte ”Sudzucker Moldova” societate pe acțiuni, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală al R.M. cu privire la declararea nulității mărcii nr. 23458 din 02 septembrie 2012.

La data de 05 mai 2015 reprezentantul ”Krajowa Spolka Cukrowa” S.A., avocatul Andrian Sorocean a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015, iar la 01 iulie 2015 a depus cerere de recurs suplimentară solicitând admiterea recursului, casarea hotărârii cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a

acțiunii inițiale și de respingere a acțiunii reconvenționale înaintate de Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A.

În motivarea recursului a invocat că, hotărîrea contestată este neîntemeiată și contrară prevederilor legale pasibilă casării or, instanța de judecată a interpretat eronat motivul de nulitate absolută stabilit la art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor precum și a lăsat fără examinare obiecțiile sale și a dat o apreciere arbitrară și ineficientă probelor.

Susține că, instanța de judecată nu a aplicat art. 32² alin. (1) și 32⁵ alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor care prevede temeiurile depunerii cererii cu privire la recunoașterea notorietății unei mărci. Mai mult ca atât, marca solicitată spre recunoaștere a notorietății nu este identică, similară și nici unul din elementele aceste nu se conțin în marca figurativă nr. 23458.

Afirmă că, intimatul pînă la depunerea cererii de înregistrare a mărcii nr. 23458 a cunoscut despre lansarea recurentului pe piața Republicii Moldova prin intermediul Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., totodată primul, întru solicitarea recunoașterii notorietății mărcii conținînd în denumire cuvîntul “Moldova” nu a prezentat dovada obținerii permisiunii de la Guvernul Republicii Moldova în condițiile art. 7 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, încălcări care constituie temei de refuz a înregistrării mărcii.

Menționează că, instanța de judecată a admis ilegal cererea de recunoaștere a notorietății cu încălcarea dispoziției art. 173 alin. (1) din Codul de procedură civilă.

La data de 19 iunie 2015 reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată, Mandraburca Victor a declarat recurs împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015 solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii cu pronunțarea unei noi hotărîri prin care să fie recunoscută ca fiind nulă marca nr. 23458 înregistrată la 02 septembrie 2012 pe numele titularului Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. și obligarea Agenției pentru Protecția Proprietății Intelectuale să anuleze înregistrarea menționată supra.

În motivarea recursului a invocat că, instanța de judecată nu a aplicat legea care urma să fie aplicată precum și a aplicat o lege care nu trebuia să fie aplicată.

Afirmă că, “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A. deține dreptul asupra mărcii pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii de către intimat și este cunoscută în rîndurile producătorilor de zahăr din Europa.

Consideră că, AGEPI prin admiterea înregistrării mărcii pe numele Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. similară după formă, reproducere, folosită pentru același gen de produse care pot crea confuzie, a admis încălcarea drepturilor de proprietate a “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că, recursul declarat de reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată, Mandraburca Victor urmează a fi respins ca tardiv, iar recursul declarat de reprezentantul societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa” S.A., avocatul Andrian Sorocean urmează a fi respins ca neîntemeiat din următoarele motive.

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

Conform art. 442 alin. (1) din Codul de procedură civilă, judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanța verifică, în limitele invocate în recurs și în baza

referinței depuse de către intimat, legalitatea hotărîrii atacate, fără a administra noi dovezi.

Potrivit art. 434 alin. (1) și (2) din Codul de procedură civilă, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărîrii sau a deciziei integrale. Termenul de 2 luni este termen de decădere și nu poate fi restabilit.

Colegiul reține că, reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată, Mandraburca Victor a declarat recurs împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015 cu depășirea termenului legal or, din textul cererii de recurs și a scrisorii de însoțire se confirmă că decizia recurată a fost recepționată de recurent la data de 16 aprilie 2015 (vol. III, f.d. 260, 266), iar recursul a fost exercitat la 19 iunie 2015 (vol. III, f.d. 257).

Instanța de recurs notează că, examinarea unui recurs tardiv declarat împotriva unei hotărîri definitive ar avea un efect incompatibil cu principiul securității raporturilor juridice, garantat de articolul 6 din Convenția pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale și ar încălca dreptul intimatului la un proces echitabil.

Relevantă în acest aspect este hotărîrea CEDO pronunțată în cauza *Ponomaryov vs Ucraina* (cererea nr. 3236/03, 03 aprilie 2008) în conținutul căreia Curtea Europeană a Drepturilor Omului a notat că, deși în speță nu era vorba despre desființarea unei hotărîri judecătorești definitive și irevocabile în urma admiterii unei căi extraordinare de atac în lumina unor circumstanțe nou descoperite, ci de redeschiderea unui proces prin repunerea în termenul de introducere a unei căi ordinare de atac, totuși, reînnoirea acestui termen pentru motive neconvingătoare, reprezintă o decizie care ar putea înfrînge principiul securității raporturilor juridice într-un mod similar cu o cale extraordinară de atac.

Reglementări similare au fost statuate de către înalta Curte și în cauzele *Ceachir vs Moldova*, *Popov vs Moldova* și *Melnic vs Moldova*, în care s-a menționat că prin neaducerea vre-unui motiv pentru prelungirea termenului de depunere de către pârți a unui act procedural, instanțele judecătorești naționale au încălcat drepturile reclamantilor la un proces echitabil.

Cu referire la recursul declarat de reprezentantul societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean, Colegiul constată următoarele circumstanțe relevante.

Potrivit contractului din 27 iulie 2009 cu privire la identificarea vizuală a produselor, înregistrat sub nr. 790 la 13 august 2009, STUDIO DN Design Group Sp. Z.o.o. a elaborat un sistem de identificare vizuală a produselor create și comercializate de societatea pe acțiuni “Compania Națională de Zahăr” (“Krajowa Spolka Cukrowa” S.A.)(vol. II, f.d. 21-33)

Conform contractului cu privire la transferul dreptului de autor la Logo din 17 august 2009, înregistrat sub nr. 794 la 21 august 2009, STUDIO DN Design Group Sp. Z.o.o. a transferat către societatea pe acțiuni “Compania Națională de Zahăr” (“Krajowa Spolka Cukrowa” S.A.) drepturile de autor pentru folosirea proiectului de Logo “Zahăr Polonez” (“Polski Cukier”), reprezentată în anexa nr. 1 la contract (vol. II, f.d. 41-47).

Potrivit extrasului din registrul mărcilor comerciale se confirmă că, marca comercială “Polski Cukier” și datele acesteia sunt introduse în registrul mărcilor comerciale sub numărul R-235429 (vol. II, f.d. 67)

Potrivit contractului de licență nr. 1 din 21 ianuarie 2011 S.A. „Asociația Națională a Zahărului” (“Krajowa Spolka Cukrowa” S.A.) în calitate de licențiator a acordat Î.C.S.

„Moldova Zahăr” S.R.L. în calitate de licențiat dreptul de utilizare a elementelor grafice ale mărcilor comerciale 26.13.25, 27.5.1, 29.1.13 și a culorilor mărcilor comerciale – bleumarin albastru-deschis, roșu, alb, albastru, elaborate conform brevetului licențiatorului (vol. I, f.d. 57-62).

La data de 03 martie 2011 Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a depus la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cerere de înregistrare a mărcilor “Zahăr Moldova” și „Zahăr Cristal” cu numărul de depozit 029151, data depozitului 03 mai 2011 (vol. I, f.d. 88-89).

Prin decizia nr. 9634 din 02 august 2012 emisă de AGEPI s-a acceptat înregistrarea mărcii “Zahăr Moldova” și „Zahăr Cristal”, numărul depozitului 029151, data depozitului 03 mai 2011 (vol. I, f.d. 90-91).

Potrivit registrului național al mărcilor rezultă că, la 02 septembrie 2012 pe numele Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. au fost înregistrate mărcile “Zahăr” și „Zahăr Cristal”, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 23458 (vol. I, f.d. 20, 161).

La data de 20 septembrie 2012 Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii “Moldova Zahăr” cu numărul de depozit 031798 care este amplasată într-un cadru stilizat, înscrisul este de culoare bleumarin, umbrele înscrisului sunt realizate cu albastru deschis, semnul diacritic din cuvântul „Zahăr” este de culoare roșie, cadrul în care se află înscrisul este bleumarin, partea protuberantă a cadrului este roșie, partea protuberantă inferioară este albastră, fondul înscrisului și al elementelor grafice este alb (vol. I, f.d. 18).

La data de 27 februarie 2013 Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. a înaintat opoziție în privința înregistrării mărcii solicitate prin depozitul nr. 031798 deoarece aduce atingere unui drept anterior exclusiv protejat prin prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor (vol. I, f.d. 19).

Potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 19349 din 11 noiembrie 2013 se atestă că, Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L. a fost înregistrată la 21 ianuarie 2011, iar în calitate de fondator unic fiind societatea pe acțiuni “Compania Națională de Zahăr” (“Krajowa Spolka Cukrowa” S.A.)(vol. I, f.d. 34).

Prin decizia nr. 2030 din 17 februarie 2014 emisă de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă de Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. în conformitate cu art. 40 din Legea privind protecția mărcilor, s-a considerat întemeiată observația înaintată și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii “Moldova Zahăr” din motiv că desemnarea solicitată este similară cu marca națională combinată “Zahăr” și “Zahăr Cristal” nr. 23458 din 02 septembrie 2012, titular Î.M. ”Sudzucker Moldova” S.A. înregistrată pentru produsele similare din clasa 30 și pentru toate serviciile din clasa 35 (vol. I, f.d. 22).

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

conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.

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

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

Instanța de recurs verificând legalitatea și temeinicia hotărârii Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015 conchide că, aceasta a fost emisă în corespundere cu normele legale aplicabile precum și în urma elucidării depline a circumstanțelor importante ale pricinii.

Întru soluționarea justă a pricinii, Colegiul consideră necesar de a releva distincția dintre noțiunile de desen sau model industrial, marcă comercială și denumirea de firmă care sunt inconfundabile și au conotații diferite după sens, conținut și regimul juridic aplicabil.

Desenul sau modelul industrial este definit în Legea privind protecția desenelor și modelelor industriale care reprezintă aspectul exterior al unui produs sau al unei părți a lui, rezultat în special din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine.

Noțiunea de “marcă” este definită în Legea cu privire la protecția mărcilor și reprezintă orice semn susceptibil de reprezentare grafică și servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Denumirea de firmă reprezintă denumirea persoanei juridice stabilită prin actele de constituire și înregistrată în modul corespunzător, în temeiul căreia are loc identificarea concretă a persoanei juridice din rîndul celor înregistrate.

Marca are rolul de a distinge produsele și serviciile unei firme de cele ale concurenților și are o importanță economică prin capacitatea de a atrage și păstra clientela care este tratată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului în calitate de “bun”, mai mult ca atât, Curtea notează că articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenție este aplicabil proprietății intelectuale (a se vedea cauza Anheuser-Busch Inc. vs Portugalia). Conceptul de „bun”, are un sens autonom care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale și este independent de clasificarea formală din dreptul național: unele drepturi și interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” și, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi.

Pe de o parte, ea ajută deținătorul mărcii să-și comercializeze și să-și promoveze produsele, pe de altă parte, marca ajută consumatorii să facă alegerea, protejînd și încurajînd titularul mărcii să mențină și să amelioreze calitatea produselor care poartă această marcă. Deținătorul mărcii are dreptul de a folosi marca și fără să o fi înregistrat,

însă drepturile sale asupra mărcii nu vor beneficia de o protecție eficientă. Numai înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice persoanelor terțe să folosească, fără consimțământul său, în operațiunile comerciale semne identice ori similare pentru produse sau servicii identice ori similare celor pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie.

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

Întru stabilirea existenței motivului de nulitate absolută prevăzut la art. 21 alin. (1) lit. b) din legea citată, Colegiul consideră necesar de a constata cumulativ: atitudinea neloială (rea-credință) a solicitantului la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii și urmărirea scopului de blocaj în utilizarea mărcii sau utilizarea acesteia pentru produse care generează conflict cu o altă marcă.

Colegiul analizând acțiunile Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. la momentul înregistrării mărcii "Zahăr Cristal" nu sesizează existența atitudinii de rea-credință, fapt ce se atestă prin exemplificarea în continuare a procedurii de înregistrare a mărcii.

Respectiv, la data de 03 martie 2011 Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a depus la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cerere de înregistrare a mărcilor "Zahăr Moldova" și „Zahăr Cristal”, ulterior după atribuirea de către AGEPI a numărului depozitului 029151, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în BOPI nr. 8/2011. La expirarea perioadei de publicare a mărcii în cadrul examinării în fond a semnului, AGEPI a constatat faptul că, nu există motive absolute și relative de refuz prevăzute la art. 7 și 8 din Legea privind protecția mărcilor, de asemenea nu au fost formulate observații și/sau opoziții întemeiate pe existența unor drepturi anterioare, împotriva cererii de înregistrare a mărcii de către terți interesați, asta în pofida faptului că din 21 ianuarie 2011 "Krajowa Spolka Cukrowa" S.A. (anterior înregistrării mărcii de către Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A.) s-a lansat pe piața din Republica Moldova prin intermediul Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L., avînd posibilitatea să conteste înregistrarea mărcii „Zahăr Cristal” prin înaintarea unei opoziții la AGEPI.

Colegiul reține că, marca „Zahăr Cristal” este utilizată din anul 2010, fapt confirmat de contractul de vânzare-cumpărare nr. 15 din 16 februarie 2011 încheiat între S.R.L. "ARTEMA-PLAST" și Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. în temeiul căruia ultima a cumpărat 5 tone de folii laminate BOPP 20x20 avînd eticheta „Zahăr Cristal” pentru produsele sale, care a fost aprobat de Institutul Național de Standardizare și Metrologie la 09.07.2010 (vol. I, f.d. 96-100)

La caz, contractul de licență exclusivă din 21.01.2011 confirmă existența drepturilor exclusive asupra acestei mărci doar pe teritoriul Poloniei, însă potrivit principiului teritorialității dreptul la marcă obținut pe teritoriul Poloniei nu își extinde efectele juridice pe teritoriul Republicii Moldova.

Cunoașterea de către Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a existenței, inclusiv în străinătate a unei astfel de mărci ce se bucură de renume în țara de origine a "Krajowa Spolka Cukrowa" S.A. și este promovată în Republica Moldova sau se negociază o astfel de promovare nu constituie o prezumție în sensul art. 123 alin. (4) din Codul de procedură civilă, faptul dat urmînd a fi dovedit prin probe consecvente de către recurenți.

Instanța de recurs relevă că, înregistrarea mărcii efectuate în alte jurisdicții produce efectele juridice în limitele teritoriului în care a fost înregistrat. Asemenea altor drepturi de proprietate intelectuală, dreptul la marcă are un caracter teritorial, protecția acestuia fiind recunoscută pe plan național. În Republica Moldova este aplicat sistemul atributiv care statuează că dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de înregistrare și aparține celui care a efectuat dîntîi și în condițiile legii, depozitul unei cereri de înregistrare ca marcă a unui semn distinctiv pentru a fi recunoscut ca titular al mărcii.

Cele menționate supra atestă lipsa în acțiunile de înregistrare a mărcii nr. 23458 de către Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a elementelor de rea-credință, mai mult ca atît urmărirea scopului de blocaj nu și-a găsit confirmarea în succesiunea raționamentelor descrise și reținute supra de instanța de recurs care atestă indubitabil asupra netemeinicii acțiunii înaintate "Krajowa Spolka Cukrowa" S.A. și Î.C.S. „Moldova Zahăr” S.R.L.

Colegiul consideră justă admiterea acțiunii reconvenționale înaintate de Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. cu privire la constatarea notorietății mărcii "Sudzucker Moldova" din următoarele motive.

În corespundere cu art. 32¹ alin. (1) din aceeași lege, 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.

Potrivit art. 32² alin. (1) și (2) din aceeași lege, 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 Curtea de Apel Chișinău, 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 conformitate cu art. 32⁵ din aceeași lege, 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 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; b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită 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 hotărîrii de constatare a notorietății mărcii, pe lîngă criteriile nominalizate la alin. (1), pot fi luate în considerare și alte criterii relevante pentru o marcă notorie, nereflectate în prezentul articol.

Conform art. 24 alin. (5) din Legea nr. 845 din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, firma (denumirea) poate fi utilizată și în calitate de emblemă comercială, cu condiția înregistrării acesteia conform Legii privind mărcile și denumirile de origine a produselor.

Conform registrului mărcilor comerciale deținute de AGEPI se atestă că la 08 septembrie 2014 pe numele Î.M. "Sudzucker Moldova" S.A. a fost înregistrată marca "Sudzucker Moldova" (f.d. 102-103) și în această ordine de idei eventuala constatare a

notorietății mărcii nominalizate poate fi solicitată în condițiile respectării prevederilor art. 32² din Legea cu privire la protecția mărcilor.

Instanța de recurs constată că, cererea de constatare a notorietății mărcii ”Sudzucker Moldova” corect a fost acceptată spre examinare în contextul respectării exigențelor de formă prevăzute de art. 166 din Codul de procedură civilă și potrivit competenței jurisdicțional-materiale.

Totodată, Colegiul constată ca fiind evidentă existența conflictului în privința mărcilor ”Sudzucker Moldova” și ”Moldova Zahăr” luînd în considerare similitudinea semnelor verbale comune: ”zucker” care în traducere înseamnă ”zahăr” și denumirea oficială a statului ”Moldova”.

Colegiul menționează că, prima instanță la constatarea notorietății și-a fundamentat concluzia respectînd criteriile specificate la art. 32⁵ din Legea cu privire la protecția mărcilor precum și a ținut cont de alte circumstanțe relevante ca: activitatea îndelungată a întreprinderii pe piața din Republica Moldova și deținerea a 12 titluri de mărci comerciale sub egida mărcii ”Sudzucker Moldova”, valoarea considerabilă a investițiilor comerciale în ramura de producere a zahărului, recunoașterea mărcii comerciale din rîndul consumatorilor persoane fizice precum și din rîndul persoanelor juridice – 21 de distribuitori ai produselor alimentare și 21 de companii ce utilizează zahărul în calitate de materie primă, activitatea de sponsorizare care a contribuit la cunoașterea mărcii ”Sudzucker Moldova” (sponsorizarea la Ziua Europei 2012 a fost reflectată în circa 30 publicații).

Potrivit studiului asupra notorietății mărcii ”Sudzucker Moldova” în Republica Moldova, realizat de către compania specializată S.R.L. ”Magenta Consulting” în luna noiembrie 2014, la întrebarea privind cunoașterea mărcii ”Sudzucker Moldova” - 79 % din persoane juridice au răspuns afirmativ, iar 88% din respondenți persoane fizice atestă legătura și asocierea dintre denumirea mărcii ”Sudzucker Moldova” cu produsele fabricate.

În lumina celor menționate, instanța de recurs conchide că, hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015 a fost adoptată în conformitate cu normele de drept material și procedural și este bazată pe aprecierea corectă a tuturor probelor și stabilirea completă a circumstanțelor cauzei, motiv pentru care Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată, Mandraburca Victor ca tardiv, iar recursul declarat de reprezentantul societății pe acțiuni ”Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean ca neîntemeiat.

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

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de reprezentantul Întreprinderii cu capital străin „Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată, Mandraburca Victor ca tardiv.

Se respinge recursul declarat de reprezentantul societății pe acțiuni ”Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean ca neîntemeiat.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 05 martie 2015 emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de reprezentantul Întreprinderii cu capital străin ”Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată și societății pe acțiuni

“Krajowa Spolka Cukrowa”, avocatul Andrian Sorocean împotriva Întreprinderii mixte ”Sudzucker Moldova” societate pe acțiuni, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la declararea nulității mărcii și acțiunea reconvențională înaintată de Întreprinderea mixtă ”Sudzucker Moldova” societate pe acțiuni împotriva Întreprinderii cu capital străin ”Moldova Zahăr” societate cu răspundere limitată și societății pe acțiuni “Krajowa Spolka Cukrowa”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Svetlana Filincova

Maria Ghervas

Ion Corolevschi

Nadejda Toma