

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău
Judecătorul: Nina Cernat

Republica Moldova
Curtea Supremă de Justiție
D E C I Z I E

09 iulie 2014

mun. Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte, judecător:

Valeriu Doagă

Judecătorii:

Svetlana Novac, Nicolae Clima,

Sveatoslav Moldovan și Vera Macinskaia,

examinând recursul declarat de „ORHEI – VIT” SA,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de „ORHEI – VIT” SA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co, cu privire la recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova, recunoașterea faptului similitudinii mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA, cu mărcile 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co, constatarea încălcării drepturilor „ORHEI – VIT” SA asupra mărcii 19590, anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013, prin care acțiunea înaintată de „ORHEI – VIT” SA, a fost admisă parțial,

A C O N S T A T A T:

La 21 ianuarie 2013, reclamantul „ORHEI – VIT” SA, a înaintat în instanța de judecată o acțiune împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co, cu privire la recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova, recunoașterea faptului similitudinii mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA, cu mărcile 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co, constatarea încălcării drepturilor „ORHEI – VIT” SA asupra mărcii 19590, anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 23

decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co.

În motivarea acțiunii a invocat că, „ORHEI – VIT” SA este titularul mărcilor naționale 9638 din 21 ianuarie 2003, nr. 19590 din clasele 05, 29, 32, 35 cât și a cererilor internaționale depuse în baza acestora: IR 807601 și IR 1036325. Începând cu anul 2003 mărcile sunt utilizate și promovate de către reclamant atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în țările de export, produsele marcate cu mărcile numite sunt promovate prin participare la expoziții naționale și internaționale. În acest termen semnele au devenit renumite și binecunoscute consumatorilor.

A precizat reclamantul că, în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială (BOPI) nr. 6/2011 a depistat că, a fost publicată cererea de marca Бебивита (Bebivita) depozit 028310, solicitant Hipp&Co, Elveția, pentru produsele din clasele 05,29,30,32.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 11 mai 2013, a fost admis demersul înaintat de „ORHEI – VIT” SA privind aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 10 iulie 2013, au fost admise recursurile înaintate de AGEPI și Hipp&Co. A fost casată încheierea Curții de Apel Chișinău din 11 mai 2013, emițându-se o nouă hotărârea sub formă de încheiere prin care a fost respins demersul înaintat de „ORHEI – VIT” SA privind aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii.

La 27 septembrie 2013, reclamantul a depus instanței o cerere prin care și-a concretizat pretențiile din acțiunea inițială.

În motivarea cererii, „ORHEI – VIT” SA a invocat, în mod prioritar, drepturile care decurg din titlurile de protecție a mărcilor naționale 9638 din 21 ianuarie 2003, Nr. 19590 din clasele 05,29,32,35 cât și a cererilor internaționale depuse în baza acestora: IR 807601 și IR 1036325, mărcii notorii ORHEI- VIT VITA, certificatul nr. 2 din 20 octombrie 2004.

Reclamantul „ORHEI – VIT” SA a precizat că, începând cu anul 2003, mărcile sunt real utilizate și promovate atât pe teritoriul Republicii Moldova, cât și în țările de export, produsele marcate cu mărcile enunțate sunt promovate prin participare la expoziții naționale și internaționale. În acest termen, semnele au primit renume comercial devenind binecunoscute consumatorilor, marca ORHEI – VIT, VITA fiind recunoscuta notorie din 2004.

Consideră reclamantul că, în aceste condiții, și prin prisma drepturilor pretinse mai sus, a prevederilor art. 8, alin. (1), art. 9, alin (1), lit. b), art. 40 din Legea 38-XVI/2008, privind protecția mărcilor, corect s-a opus cererii de marcă Бебивита (BEBIVITA), depozit 028310, solicitant Hipp&Co., Elveția, pentru produsele din clasele 05,29,30,32.

Ulterior, „ORHEI – VIT” SA a formulat opoziția pe faptul similitudinii verbale, fonetice și identității semantice ale semnului contestat cu mărcile aparținând companiei, cât și în baza identității claselor de produse și servicii solicitate pentru înregistrare și a celor desemnate prin titlurile de protecție invocate ale reclamantului, fapte ce fac iminent inducerea în eroare a consumatorului în privința produselor și a producătorului.

A menționat reclamantul că, AGEPI a respins opoziția ca neîntemeiată, emițând Decizia de înregistrare a mărcii solicitate prin depozitul 028310.

La 29 martie 2012 reclamantul a contestat decizia de înregistrare la Comisia de Contestații a AGEPI, prin care a solicitat, anularea deciziei și respingerea în totalitate a înregistrării mărcii, depozit 028310.

Comisia de Contestații AGEPI în ședința din 30 octombrie 2012, a respins contestația înaintată de „ORHEI – VIT” SA și a menținut în vigoare decizia din 29 februarie 2012.

Reclamantul consideră că, hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI este nemotivată, în acest sens invocând că, dispozițiile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor, se referă la motive relative de refuz. Prin aplicarea acestor motive, este refuzată de la înregistrare marca care „este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”. Prevederile acestui articol sunt similare celor din Legea 588/1995 precedentă privind mărcile și denumirile de origine a produselor, aplicat la momentul litigiului din anul 2003-2005, însa interpretarea acestor prevederi s-a făcut în moduri total diferite de către organul specializat.

Reclamantul mai invocă faptul că, la capitolul înregistrarea mărcii internaționale 633148, în 2005, AGEPI din oficiu opune acestei cereri marca națională 9638 a reclamantului, considerând iminenta inducerea în eroare a consumatorului. În cadrul procedurii de înregistrare Hipp & Co a depus o contestație, în urma examinării căreia la 26 octombrie 2005 Comisia de Apel a emis hotărâre prin care „acceptă înregistrarea mărcii în temeiul revendicărilor contestatorului, cu disclamarea părților semantice „BEBI” și „VITA”. Termenului „disclamare” este stabilit din ST. 60, grupa (C) din 21 noiembrie 2008 a Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală.

A precizat reclamantul că, Legea națională specială nu conține definiția expresă a acestui termen. Însa, aplicarea disclamariei, după cum se constata în Hotărârea Curții de Apel Chișinău 2-272/08, cu referire la referința AGEPI art. 6 alin. (3) din Legea nr. 588 prevede că, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiția folosirii loiale a acestora elemente și respectarea intereselor legitime ale titularilor mărcii și ale terților. Disclamarea se face reieșind din prevederile art. 6 alin. (3) al Legii nr. 588 și în limitele acestor prevederi. Reieșind din comentariul AGEPI referitor la fenomenul disclamare, Hotărârea AGEPI privind înregistrarea 3148, disclamînd părțile verbale ale semnului Bebivita, evident acordă protecția doar imaginii, iar titularul nu poate invoca dreptul disclamat în caz de litigiu.

A mai menționat reclamantul că, prevederile art. 6, alin 3 al Legii 588/1995 abrogate, decurg din actele normative internaționale la care RM face parte, evident fiind preluate în art. 10, alin. (1), Legea 38/2008, Lege care creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (CE) nr. 4/94 din 20 decembrie 1993 după cum este

menționat în preambulul acesteia. La rândul sau art. 38, alin. (2) al Regulamentului conține prevederile referitoare la aplicarea disclămării.

Consideră reclamantul că, în aceste condiții, la depunerea unei cereri de marca verbală Бебивита, depozit 28310, constituită din elementele disclamate ale mărcii precedente, AGEPI, analogic cazului precedent, urma din oficiu să respingă înregistrarea.

Reclamantul accentuează că, hotărârea Comisiei de Contestații menționează introducerea modificărilor efectuate de către solicitant, operată după opoziția depusă de reclamant. Modificarea semnului, la care se face referire, și anume din БЕБИВИТА în Бебивита, nu este altceva decât conștientizarea de către solicitant a faptului că semnul nu poate fi înregistrat, și acesta îl aduce în forma similară cererii anterioare.

Consideră „ORHEI – VIT” SA că, acest fapt, de ajustare a structurii morfemului cu cererea anterioară: Bebivita/Бебивита (structura Xxxxxxxx) nu are valoare juridică. Din Hotărârea referitoare la marca 633148 s-a constatat disclamarea părții verbale, reiese că solicitantul are dreptul doar la imagine. Dacă aceasta o codificăm după structura Xxxxxxxx, apoi înscrisul în grafie chirilică din cererea 028310 care a fost modificat nu are nimic comun cu aceste semne, ea fiind vizual complet diferită (codificat ar fi Dedddddd, (doar litera e_, comuna la ambele morfeme).

Susține reclamantul că, din data pregătirii și depunerii acțiunii în instanța de judecată, procedura de înregistrare a mărcii, nr. depozit 028310 a fost finalizată de către AGEPI, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii și eliberat certificatul de înregistrare marca Nr. 23536 în baza depozitului contestat.

Consideră reclamantul decizia AGEPI ilegală și solicită a fi anularea ei invocând prevederile art. 22 din Legea sus enunțată, „motive relative de nulitate, prevede că 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, și în cazul când: a) există o marcă anterioară menționată la art. 8 alin. (2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) din articolul respectiv; b) există o marcă menționată la art. 8 alin. (3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv; c) există un drept anterior menționat la art. 8 alin. (4) lit. a).

Capătul de cerere privind anularea Hotărârii Comisiei de contestații din 30 octombrie 2012 solicită să fie repus în termen, pe motiv că, hotărârea le-a fost adusă la cunoștință târziu.

Solicită reclamantul „ORHEI – VIT” SA:

- recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT”, SA pe teritoriul Republicii Moldova;
- recunoașterea faptului similitudinii mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT”, SA, cu mărcile 633148 și 23536 titular compania Hipp&Co;
- recunoașterea încălcării drepturilor „ORHEI – VIT”, SA asupra mărcii 19590;
- anularea Hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012, prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310;

- anularea Decizia AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea mărcii, nr. depozit 028310, solicitant Hipp&Co.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 23 octombrie 2013, a fost respins demersul înaintat de Hipp&Co cu privire la adoptarea unei încheieri prin care a nu da curs cererii „ORHEI – VIT” SA în latura ce privește recunoașterea notorietății mărcii nr 19590 titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul RM, ca fiind neîntemeiată.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 23 octombrie 2013, a fost respins demersul înaintat de Hipp&Co cu privire la adoptarea unei încheieri de scoatere de pe rol a capătului de cerere înaintat de „ORHEI – VIT” SA împotriva AGEPI și Hipp&Co privind anularea deciziei AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536 solicitant Hipp&Co.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013, a fost admisă parțial acțiunea înaintată de „ORHEI – VIT” SA. A fost recunoscută notorietatea mărcii 19590, titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova. În rest, pretențiile înaintate de „ORHEI – VIT” SA, au fost respinse ca neîntemeiate.

Invocînd ilegalitatea acestei decizii, la 17 ianuarie 2014, „ORHEI – VIT” SA, a contestat-o cu recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea parțială a hotărîrii Curții de Apel Chișinău, cu pronunțarea unei noi hotărîri prin care acțiunea să fie admisă integral.

În motivarea recursului a indicat că, hotărîrea Curții de Apel Chișinău, în partea respingerii acțiunii este ilegală și neîntemeiată, deoarece, instanța de judecată nu a constatat și elucidat toate circumstanțele care au importanță pentru soluționarea corectă a pricinii și a fost aplicate eronat normele de drept material.

Instanța de recurs reiterează prevederile art. 434 CPC, care statuiază expres că, 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.

Copia motivată a deciziei instanței de apel, a fost recepționată de către recurent la 11 decembrie 2013, iar recursul a fost declarat la 17 ianuarie 2014.

Astfel, prin prisma art. 434 CPC, instanța de recurs constată că recursul a fost declarat în termen.

Referința înaintată de AGEPI la cererea de recurs declarată de „ORHEI – VIT” SA, a parvenit în adresa Curții Supreme de Justiție la 17 aprilie 2014

Referința înaintată de reprezentantul Hipp&Co, la cererea de recurs declarată de „ORHEI – VIT” SA, a parvenit în adresa Curții Supreme de Justiție la 24 aprilie 2014.

Ulterior, la 10 iunie 2014 „ORHEI – VIT” SA, a înaintat o cerere de completare a recursului declarat la 17 ianuarie 2014.

La 03 iulie 2014, în adresa Curții Supreme de Justiție a parvenit referința înaintată de AGEPI la cererea de recurs suplimentară înaintată de „ORHEI – VIT” SA.

Studiind materialele dosarului, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, consideră recursul declarat de „ORHEI – VIT” SA întemeiat și care urmează a fi admis.

În favoarea concluziei enunțate se invocă următoarele argumente.

În conformitate cu prevederile 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 hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre.

Din materialele cauzei rezultă cu certitudine că, la 21 ianuarie 2013, reclamantul – recurent „ORHEI – VIT” SA, a înaintat în instanța de judecată o acțiune împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co, prin care a solicitat, recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova, recunoașterea faptului similitudinii mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA, cu mărcile 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co, constatarea încălcării drepturilor „ORHEI – VIT” SA asupra mărcii 19590, anularea Hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co.

Totodată, instanța de recurs menționează faptul că, actele pricinii atestă faptul că, la 15 decembrie 2010, compania Hipp & Co a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii Бебивита pentru produsele din clasele 05, 29, 30 și 32 CIPS.

La 19 iulie 2011, compania „ORHEI-VIT” SA, bazându-se pe prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 40 din Legea nr. 38-XVI/2008, privind protecția mărcilor, a depus o opoziție împotriva înregistrării mărcii Бебивита, cu depozitul nr. 028310, solicitant Hipp & Co.

La 29 februarie 2012, Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale al AGEPI, a respins contestația companiei „ORHEI-VIT” SA ca fiind nefondată și a înregistrat marca Бебивита, conform cererii, cu depozitul nr. 028310, solicitant compania Hipp & Co.

La 29 martie 2012, „ORHEI-VIT” SA, bazându-se pe prevederile art. 47 din Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor, a înaintat o contestație în Comisia de Contestații privind înregistrarea mărcii Бебивита, conform cererii cu depozitul nr. 028310, solicitant Hipp & Co.

Prin Hotărârea din 30 octombrie 2012, Comisia de Contestații a AGEPI a respins revendicarea contestatarului și a menținut în vigoare Decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 29 februarie 2012 cu privire la înregistrarea mărcii Бебивита, conform cererii cu depozitul nr. 028310, solicitant Hipp & Co.

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, analizând legalitatea și temeinicia hotărârii recurate, menționează că, Curtea de Apel Chișinău, în partea admiterii acțiunii înaintate de „ORHEI-VIT” SA, corect a constatat și recunoscut notorietatea mărcii 19590, titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, instanța de judecată corect a stabilit că acțiunea este depusă în termen.

În acest sens, instanța de recurs consideră oportun de a reitera prevederile art. 32¹ din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, privind protecția mărcilor, care statuiază expres că, 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. Mărcii notorii i se acordă protecție juridică în conformitate cu prezenta lege. Durata de protecție a mărcii notorii este nelimitată.

Totodată, instanța de recurs reiterează și prevederile art. 32² din Legea enunțată, potrivit căroră, 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 sensul alin.(1), prin *segment de public vizat* se înțeleg: a) consumatorii actuali și/sau consumatorii potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se folosește marca; b) specialiștii în ramura respectivă; c) persoanele implicate în rețelele de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se folosește marca; d) rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele și/sau serviciile pentru care se folosește marca (importatori, licențiați, vânzători angro etc.).

Colegiul instanței de recurs, menționează că, Curtea de Apel Chișinău, corect a stabilit că, la înaintarea cererii de constatare a notorietății mărcii „ORHEI – VIT” SA a respectat rigorile stabilite de art. art. 32⁴, 32⁵ din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, privind protecția mărcilor,

Prin urmare, Curtea de Apel Chișinău întemeiat a admis pretenția înaintată de „ORHEI – VIT” SA privind recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova, astfel, în partea admiterii acțiunii, hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013, urmează a fi menținută, deoarece, în această parte nu a fost contestată.

Totodată, instanța de recurs menționează că, Curtea de apel Chișinău neîntemeiat a respins pretențiile înaintate de ORHEI – VIT” SA privind recunoașterea faptului similitudinii mărcilor 19590 titular „ORHEI – VIT” SA, 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co și încălcării drepturilor SA „ORHEI – VIT”, anularea Hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co.

Astfel, în partea respingerii acțiunii, hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013, urmează a fi casată, cu pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri, de admitere a pretențiilor.

În acest sens, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră oportun de a reitera prevederile art. 8, alin. (1), lit. lit. b), c), din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care statuiază expres că, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca, este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza

identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară, este identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

Instanța de recurs, consideră necesar de a scoate în vizor și prevederile art. 6 bis, alin. (1), din Convenția de la Paris, pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, intrată în vigoare la 7 iulie 1884, ratificată de Republica Moldova prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328-XII din 11 martie 1993, potrivit căroră, țările uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere putînd crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci cînd partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putînd fi confundată cu aceasta.

Colegiul Curții Supreme de Justiție, avînd la bază normele naționale și normele de drept internațional, specifică faptul că, în ceea ce privește riscul de confuzie și de asociere în cazul mărcilor verbale, această asociere se face din punct de vedere grafic, fonetic și semantic.

Asemănarea semnelor verbale poate fi sonoră (fonetică), grafică (vizuală) și de sens (semantică). În consecință, chiar dacă nu există asemănare vizuală între mărcile respective, se constată cu certitudine existența similitudinii sonore (fonetică) și semantice (de sens).

Astfel, similitudinea fonetică (sonoră) apare atunci cînd cele două desemnări (denumirii) de mărci se pronunță foarte apropiat, caz în care datorită apropierii mărcilor și identității produselor - este posibilă confundarea produselor de către consumatori.

În acest sens, instanța de recurs, consideră oportun de a specifica faptul că, actele pricinii și anume Raportul elaborat de Compania “X-PLANE” SRL, atestă faptul că, în baza sondajului efectuat în luna noiembrie 2012, avînd ca obiect studierea gradului de confuzie între mărcile comerciale opuse, a fost demonstrat că 80,4 % din respondenți confundă mărcile, considerînd că sunt denumirile la aceeași marcă.

Astfel, Colegiul Curții Supreme de Justiție precizează că, potrivit celor specificate mai sus, este demonstrată similitudinea verbală și fonetică a mărcilor comparate. Prin urmare, acest aspect urma să determine refuzul AGEPI de a înregistra marca Бебивита, chiar dacă reprezentarea sa grafică diferă de cea a mărcilor deținute de „ORHEI – VIT” SA.

Instanța de recurs, consideră relevant de a face referire la principiul distinctivității dobândite, atunci când, în rezultatul utilizării intense a mărcii o perioadă de timp relativ lungă, se face legătură directă între marcă și producător sau între marcă și produsul concret al unui anumit producător.

Colegiul, în acest sens menționează că, mărcile deținute de „ORHEI – VIT” SA, au fost înregistrate în anul 2003. Astfel, se constată utilizarea de către „ORHEI – VIT” SA a mărcii respective pe o perioadă de peste 5 ani. În sensul dat, instanța de recurs specifică faptul că, au fost întrunite prevederile art. 6 bis, alin. (2) din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, care statuează expres că, un termen de cel puțin 5 ani de la data înregistrării va trebui acordat pentru a se cere radierea unei astfel de mărci. Țările uniunii vor putea să prevadă un termen în care să fie cerută interzicerea folosirii.

Colegiul instanței de recurs, menționează faptul că, argumentele invocate și probele prezentate de „ORHEI – VIT” SA atestă incontestabil existența similitudinii semnelor și produselor desemnate prin mărcile 9638 și 19590 titular „ORHEI – VIT” SA cu mărcile 633148 și 23536 titular compania Hipp&Co, ceea ce creează riscul iminent de inducere în eroare a consumatorului.

De menționat că, avînd în vedere respingerea obiecțiilor și a contestației înaintate de „ORHEI – VIT” SA, cu toate că erau întrunite condițiile impuse de lege pentru a fi refuzată înregistrarea mărcii Бебивита, este evident că actele emise de AGEPI contravin prevederilor legale.

În aceste condiții, instanța de recurs precizează că, urmează a fi anulată hotărîrea Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA, precum și decizia AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant HIPPI & Co (f.d. 61).

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție în ceea ce privește dreptul exclusiv asupra elementelor mărcii, consideră oportun de a reitera prevederile art. 7, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care statuiază expres că, se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.

Totodată, instanța de recurs reiterează și prevederile art. 10 din Legea enunțată, potrivit căreia dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiția folosirii loiale a acestor elemente și respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

În acest sens, Colegiul menționează că, este neîntemeiată concluzia Curții de Apel Chișinău precum că, cuvîntul „vita” ar fi un termen descriptiv, care nu poate fi protejat independent cu drept exclusiv în calitate de marcă.

Or, actele pricinii atestă faptul că, este înregistrată mărcă verbală „VITA” (în caractere standard), 177322, titular Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG Spitalgasse 379713 Bad Sackingen Germany, pentru clase 03,05,10.

Astfel, concluzia respectivă limitează drepturile recurentului – reclamant recunoscute prin certificatele R 8215, 9638, 13667, 19590, 23514, 21390, 21396, eliberate de AGEPI, care nu conțin nici un element disclamat.

În asemenea circumstanțe, este evident că prin înregistrarea mărcilor respective, care cuprind elementele „BABY” și „VITA” este recunoscut și protejat dreptul exclusiv al titularului „ORHEI – VIT” SA.

Prin prisma art. 10 al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, instanța de recurs menționează că, în speța dată este evidentă folosirea neloială a elementelor respective, deoarece compania HIPP & Co a solicitat înregistrarea mărcii Бебивита, pentru aceeași categorie de produse, pentru care marca VITA BABY este folosită de către „ORHEI – VIT” SA din 2003, cu o largă răspîndire pe teritoriul Republicii Moldova.

De menționat că, acest fapt este probat prin sondajul realizat de “X-PLANE” SRL, rezultatele căruia au fost indicate în Appendix-ul „Cunoașterea mărcii Vita Baby”. Astfel, potrivit sondajului 51,9% din consumatori cunosc că marca „Vita Baby” se referă la producătorul „ORHEI – VIT” SA.

Colegiul Curții Supreme de Justiție, consideră oportun de a preciza că, prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 30 ianuarie 2014, a fost recunoscut faptul neutilizării efective și continue o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii internaționale IR 633148 Bebivita pe teritoriul RM de către HIPP & Co Bruningstrasse 141 CH-6072, Sachseln (Elveția) și a decăzut titularul din drepturile asupra mărcii respective în Republica Moldova. Hotărîrea care a rămas irevocabilă prin neatacare.

În concluzie, instanța de recurs accentuează că, sunt întemeiate pretențiile invocate de „ORHEI – VIT” SA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) și companiei Hipp&Co, privind recunoașterea faptului similitudinii mărcilor 19590 titular „ORHEI – VIT” SA, 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co și încălcării drepturilor SA „ORHEI – VIT”, anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co, din care considerente urmează a fi admise.

Din considerentele sus-menționate și avînd în vedere faptul că circumstanțele pricinii au fost constatate pe deplin de către prima instanță, însă normele de drept material au fost aplicate eronat, nefiind necesară verificarea suplimentară de dovezi, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de „ORHEI – VIT” SA, a casa parțial hotărîrea Curții de Apel Chișinău, cu pronunțarea în partea casată a unei noi hotărîri.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

D E C I D E :

Se admite recursul declarat de „ORHEI – VIT” SA.

Se casează parțial hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de „ORHEI – VIT” SA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co, cu privire la recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA pe teritoriul Republicii Moldova, recunoașterea faptului similitudinii mărcii 19590 titular „ORHEI – VIT” SA, cu mărcile 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co, constatarea încălcării drepturilor „ORHEI – VIT” SA asupra mărcii 19590, anularea Hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310, anularea Deciziei AGEPI din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co, în partea respingerii acțiunii, cu pronunțarea în această parte a unei noi hotărâri după cum urmează:

Se recunoaște similitudinea dintre marca 19590 titular „ORHEI – VIT” SA și marca 23536 titular compania Hipp & Co.

Se recunoaște încălcarea drepturilor „ORHEI – VIT” SA asupra mărcii 19590.

Se anulează hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI – VIT” SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310.

Se anulează decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) din 23 decembrie 2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp & Co.

În rest, hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013, se menține.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte, judecătorul

Valeriu Doagă

Judecătorii

Svetlana Novac

Nicolae Clima

Sveatoslav Moldovan

Vera Macinskaia