

prima instanță: V. Ciumac  
instanța de apel: L. Popova, V. Efros, I. Muruianu

dosarul nr. 3ra-657/17

## DECIZIE

8 noiembrie 2017

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul  
Judecătorii

Ala Cobăneanu  
Dumitru Mardari  
Oleg Sternioală  
Mariana Pitic  
Luiza Gafton

examinând recursul declarat de către Societate pe Acțiuni „Basvinex”  
în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe  
Acțiuni „Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu  
privire la anularea actelor și înregistrarea mărcii  
împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, prin care a  
fost respins apelul declarat de către reprezentantul Societății pe  
Acțiuni „Basvinex”, Victoria Gonciaruc și menținută hotărârea Judecătoriei  
Rîșcani mun. Chișinău din 29 septembrie 2016, prin care acțiunea a fost respinsă  
ca nefondată

constată:

La 16 decembrie 2015, SA „Basvinex” a depus cerere de chemare în  
judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la  
anularea actelor și înregistrarea mărcii.

În motivarea acțiunii a invocat că la data de 10 martie 2014, s-a adresat  
Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu cerere de înregistrare a mărcii  
combinată cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, pentru produsele din  
clasa 33, conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.

Menționează că la data de 30 decembrie 2014, Departamentul mărci, modele  
și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a emis  
Avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii.

Indică că la 25 februarie 2015, SA „Basvinex” a depus contestație la Avizul  
provizoriu emis de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, iar la  
8 aprilie 2015 Departamentul mărci, modele și desene industriale al Agenției de  
Stat pentru Proprietate Intelectuală a emis decizia nr. 4676 de respingere a cererii

de înregistrare a mărcii, motivând că la examinarea cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 034758, „Букет Бессарабии”, s-ar opune 5 mărci naționale „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „BUCHET MOLDOVENESC”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „BUCHET MOLDOVENESC” al căror titular este „BUKET MOLDAVII” SA, precum și o marcă internațională „BOUCHET”, titular Sebastian Stroh Gesellschat m.b.H, astfel încât, în conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, se întrunesc motive relative de refuz.

Relevă că la 25 mai 2015, SA „Basvinex” a depus o contestație la Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală împotriva deciziei nr. 4676 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 34758, „Букет Бессарабии”, iar la 29 septembrie 2015, a avut loc ședința Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Notează că la 19 noiembrie 2015, SA „Basvinex” a recepționat hotărârea Comisiei de contestație a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală prin care au fost respinse revendicările contestatarului și menținută în vigoare decizia Departamentului mărci, modele și desene industriale din 8 aprilie 2015.

Invocând prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, consideră decizia nr. 4676 din 8 aprilie 2015 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, precum și hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 29 septembrie 2015 drept neîntemeiate, neprobate, nefiind specificat prin ce marca cu nr. de depozit nr. 034758 aduce atingere mărcilor anterioare, precum și faptul că nu a fost demonstrată similitudinea mărcii solicitate cu cele anterioare.

Astfel, consideră reclamantul că marca cu nr. depozit 34758 nu aduce atingere mărcilor anterior înregistrate și că aceasta nu este nici similară și cu atât mai puțin identică mărcilor indicate în decizie, marca solicitantului fiind în grad înalt de distinctivitate atât vizuală, fonetică, cât și semantic/conceptual, astfel încât nu există riscul asocierii, confuziei directe în forma substituirii involuntare a produselor.

Consideră că la caz sunt relevante constatările din decizia Curții Supreme de Justiție din 14 decembrie 2013 și anume că:

a) marca „Букет Бессарабии” a fost promovată pe teritoriul Republicii Moldova și în afara acestuia de SA „Basvinex”;

b) prin certificatul de înregistrare a obiectelor ocrotite de drepturile de autor și drepturile conexe nr. 2835/2866 din 30 decembrie 2010, eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, au fost înregistrate ca obiecte ale dreptului de autor un set de etichete cu denumirea „Букет Бессарабии”, titular fiind SA „Basvinex”;

c) prin certificatul nr. 250226 din 30 iunie 2003 marca comercială „Букет Бессарабии” a fost înregistrată în Federația Rusă după SRL „Trade House Holding of Wines”, care este reprezentatul comercial oficial (Dealer) al SA „Basvinex” în afara Republicii Moldova;

d) SA „Buket Moldavii” a cunoscut despre existența mărcii „Букет Бессарабии” și intenția SA „Basvinex” de a o înregistra pe teritoriul Republicii

Moldova și nu a obiectat sub nicio formă, fapt confirmat prin scrisoare-acord de la SA „Buket Moldavii” nr. 23 din 17 ianuarie 2003, cât și de alte constatări din aceeași decizie.

Insistă că la materialele dosarului de examinare a mărcii cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии” nu există niciun raport, sondaj care ar confirma că mărcile sunt similare până la gradul de confuzie.

Consideră că determinarea gradului de confuzie sau lipsa acestuia urmează a fi realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat de către o instituție specializată în acest domeniu.

Notează că aprecierea similitudinii nu se poate face doar ținând cont de prima percepție pe care marca o creează, dar trebuie să se țină seama și de elementele grafice și vizuale ale acesteia.

Relevă că la adoptarea deciziei de înregistrare sau refuz de înregistrare a mărcii urmează să se țină cont de toate cele trei criterii de examinare: percepția vizuală, auditivă, semantică.

Solicită admiterea acțiunii, anularea deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015, de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 34758 „Букет Бессарабии”, anularea hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, emisă asupra contestației depuse împotriva deciziei nr. 4676 din 8 aprilie 2015 și dispunerea înregistrării mărcii combinate cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare.

Prin încheierea protocolară a Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 29 ianuarie 2016, în proces a fost atrasă SA „Buket Moldavii” în calitate de intervenient accesoriu.

La 16 iunie 2016, SA „Basvinex” a depus cerere de concretizare a cererii de chemare în judecată prin care la fel a solicitat admiterea acțiunii, anularea deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 08 aprilie 2015 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 34758 „Букет Бессарабии”, anularea hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, emisă asupra contestației depuse împotriva deciziei nr. 4676 din 8 aprilie 2015 și dispunerea înregistrării mărcii combinate cu numărul de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare.

Prin hotărârea Judecătoriei Rîșcani mun. Chișinău din 29 septembrie 2016, acțiunea a fost respinsă ca nefondată.

Prin decizia Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, a fost respins apelul declarat de către reprezentantul SA „Basvinex”, Victoria Gonciaruc și menținută hotărârea Judecătoriei Rîșcani, mun. Chișinău din 29 septembrie 2016.

La 25 aprilie 2017, SA „Basvinex” a declarat recurs împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, prin care a solicitat admiterea acestuia, casarea deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe, cu emiterea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii.

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, considerându-le ca ilegale și neîntemeiate.

Obiectează că instanța de apel nu a examinat pe deplin și obiectiv argumentele demonstrate prin probe de către SA „Basvinex”, iar decizia emisă este bazată doar pe concluziile primei instanțe, fără a lua în considerație probele prezentate de către SA „Basvinex”.

Menționează că în ședința de judecată din 23 februarie 2017, SA „Basvinex” a prezentat raportul SRL „INTELS-MDTV” SRL, prin care s-a efectuat studiul sociologic privind percepția de către consumatori a deosebirilor/asemănarilor mărcilor din litigiu pentru perioada 28 ianuarie 2017-15 februarie 2017, prin care acest studiu reprezintă cu certitudine că inducerea în eroare a consumatorului nu este posibilă datorită deosebirii atât a mărcii, cât și al aspectului exterior al produsului, majoritatea consumatorilor respondenți afirmând că nu pot fi induși în eroare analizând aceste două mărci și nu le pot confunda.

Obiectează că deși instanța de judecată a acceptat să anexeze la dosar acest studiu sociologic și a pus în discuție înscrisul probatoriu și circumstanțele pe care le demonstrează, a ascultat opinia părților adverse privind conținutul acestuia, instanța de apel nu s-a referit la acest raport în conținutul deciziei sale, ci din contra a afirmat că apelanta nu a prezentat probe de natură să răstoarne concluziile expuse în hotărârea contestată.

Insistă că concluziile primei instanțe și a instanței de apel expuse în hotărâre, sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii.

Indică că Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a refuzat să înregistreze marca solicitată de SA „Basvinex” inclusiv pe motivul că aceasta conține un element verbal „Buchet” scris în limba rusă, care se regăsește în totalitate în marca opusă internațională „BOUCHET”.

Sușine că în baza de date a mărcilor naționale înregistrate de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală conform site-ului <http://www.db.agepi.md/marcirepresentanti/Results.aspx>, pentru categoria 33 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii de la NISA, în Republica Moldova au fost înregistrate la moment circa 14 mărci care conțin același cuvânt „Buchet”/ „Buket” inclus în conținutul reprezentării lor verbale, fapt confirmat prin extrasele din baza de date a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, mai mult decât atât cuvântul „Buchet”/„Buket” se conține în denumirea tuturor celor 5 mărci înregistrate după intervenientul accesoriu „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. R 2549, „BUCHET MOLDOVENESC” nr. R, „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. 22460, „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. 22513, „BUCHET MOLDOVENESC” nr. 22462.

Obiectează că Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a înregistrat cele 14 mărci menționate fără careva rezerve și doar în cazul SA „Basvinex” aceasta a invocat opunerea față de marca internațională pe motivul similarității fonetice, ceea ce consideră că Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală duce o practică neuniformă, procedând arbitrar la înregistrarea mărcilor fără respectarea cărorva criterii stabile, recurgând la încălcarea principiului concurenței loiale prin

refuzul său de a înregistra marca SA „Basvinex” în aceleași condiții ca și pentru ceilalți titulari ai mărcilor înregistrate.

Mai menționează că instanțele de judecată ierarhic inferioare urmau să ia în considerație constatările instanței de recurs din decizia Curții Supreme de Justiție din 14 decembrie 2013, prin care s-a constatat că SA „Buket Moldavii” a cunoscut despre existența mărcii „Букет Бессарабии” și intenția SA „Basvinex” de a o înregistra pe teritoriul Republicii Moldova, cât și de alte constatări prin care instanța de recurs s-a expus asupra mărcii „Букет Бессарабии”.

Subliniază că instanțele de judecată ierarhic inferioare greșit au aplicat prevederile art. 8 alin (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 referitor la marca „Букет Бессарабии” solicitată spre a fi înregistrată, ori distinctivitatea mărcii cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии” a fost argumentată în privința următoarelor aspecte și anume că este distinctă sub aspect grafic, vizual, distinctă sub aspect fonetic, distinctă sub aspect semantic și conceptual și că distinctivitatea mărcilor este confirmată de opinia consumatorului.

La 9 iunie 2017, SA „Buket Moldavii” a depus referință, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de către SA „Basvinex”.

La 16 iunie 2017, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de către SA „Basvinex”.

La 7 iulie 2017, SA „Basvinex” a depus cererea de recurs suplimentară împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, prin care a solicitat admiterea recursului, casarea integrală a deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe, cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii.

În motivarea acesteia a invocat că de către instanțele de judecată ierarhice inferioare nu s-a aplicat legea care trebuie să fie aplicată.

Menționează că înregistrarea mărcii cu numărul de depozit 034758, denumirea „Букет Бессарабии” pentru produsele din clasa 33, conform Clasificatorului de Produse și Servicii a fost refuzată pe temeiul relativ prevăzut la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor.

Relevă că nu s-a atras atenția asupra faptului că potrivit art. 8 alin. (5) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin. (1) și (3), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior, ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea semnelui posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii.

Indică că un asemenea consimțământ a fost acordat de către SA „Buket Moldavii” prin scrisoarea-acord de la SA „Buket Moldavii” nr. 23 din 17 ianuarie 2003, unde este expres menționat faptul că SA „Buket Moldavii”, proprietarul mărcilor comerciale BUKET MOLDOVENESC nr. 2549, 3272, confirmă acordul la înregistrarea pe numele solicitantului SA „Basvinex” a cererii

de înregistrare asupra mărcii comerciale BUCHET DE BASARABIA nr. 010846 din 12 decembrie 2001 pentru produsele din clasa 33-băuturi alcoolice (cu excepția berii).

Explică că un asemenea acord a fost eliberat de către SA „Buket Moldavii” care confirmă aprobarea înregistrării mărcii BUCHET DE BASARABIA după SA „Basvinex” fără careva pretenții.

Relevă că faptul că respectiva marcă este scrisă în limba română nu are relevanță pentru examinarea litigiului în cauză, ori, în speță se rezumă la pretinsa similitudine a denumirilor invocată de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Buket Moldavii”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”/„BUCHET MOLDOVENESC” cu „Букет Бессарабии”, iar, prins scrisoarea-acord de la SA „Buket Moldavii nr. 23 din 17 ianuarie 2003 este expres menționat că proprietarul mărcii „BUCHET MOLDOVENESC” consimte la înregistrarea mărcii BUCHET DE BASARABIA ce conțin aceleași îmbinații de cuvinte ca și mărcile din prezentul litigiu.

Iar, potrivit dispozițiilor art. 8 alin. (5) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2009 privind protecția mărcilor, este expres menționat că poate fi înregistrată o marcă dacă există acordul proprietarului mărcii anterioare, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru servicii identice.

Susține că mărcile nu sunt identice.

Remarcă că faptul inducerii consumatorului mediu în eroare nu a fost probat de către Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, nici de către SA „Buket Moldavii”, iar instanțele de judecată ierarhic inferioare au preluat acest argument fără a avea careva probă.

Totodată, indică că instanțele de judecată ierarhic inferioare au evitat proba adusă de SA „Basvinex” și anume raportul „INTELS-MDTV” SRL, prin care s-a efectuat studiul sociologic privind percepția de către consumatori a deosebirilor/asemănarilor mărcilor din litigiu pentru perioada 28 ianuarie 2017-15 februarie 2017, concluziile căruia constau în faptul că nu poate fi vorba despre inducerea consumatorului în eroare, ori face deosebire dintre mărcile analizate în prezentul litigiu pe care le consideră distincte.

La 31 octombrie 2017, SA „Basvinex” a depus obiecții la referințele depuse de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Buket Moldavii”, în care a invocat dezacordul cu acestea.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Astfel, se constată că SA „Basvinex” s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul la 25 aprilie 2017 împotriva deciziei Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017, în termenul legal.

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 că recursul este întemeiat și care urmează a fi admis, din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. b) CPC, instanța, 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.

După cum rezultă din materialele cauzei, SA „Basvinex” înaintând acțiunea în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, intervenient accesoriu SA „Buket Moldavii”, cu ulterioarele concretizări, a solicitat anularea deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 34758 „Букет Бессарабии”, anularea hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, emisă asupra contestației depuse împotriva deciziei nr. 4676 din 8 aprilie 2015 și dispunerea înregistrării mărcii combinate cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare.

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză prima instanță a ajuns la concluzia netemeinicii acțiunii, respingând-o, soluție care a fost menținută și de instanța de apel.

Astfel, instanțele, cu referire la prevederile art. 4, 5, 7, 8, 40 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor au concluzionat că la înregistrarea desemnării mărcii „Букет Бессарабии”, se opun mărcile naționale „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. R 2549 din 18 noiembrie 1994, „BUCHET MOLDOVENESC” nr. R 3272 din 18 noiembrie 1994, „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. 22460 din 13 iulie 2010, „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. 22513 din 29 iulie 2010, „BUCHET MOLDOVENESC” nr. 22462 din 29 iulie 2010, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33, titularul căroră este SA „Buket Moldavii” și marca internațională „BOUCHET” nr. 574305 din 14 august 1991, înregistrată pentru o parte de produse din clasa 33, conform CIPS, titularul căreia este Sebastian Stroh Gesellschat.

Au conchis instanțele de judecată că solicitarea SA „Basvinex” privind dispunerea înregistrării mărcii combinate cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare, se opune mărcilor deja existente pentru aceeași categorie de produse și că este prezent riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Verificând legalitatea și temeinicia hotărârilor instanțelor ierarhic inferioare în raport cu criticele formulate în recurs și materialul probator, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție conchide că soluția instanțelor de judecată cu privire la respingerea integrală a cererii de chemare în judecată este una greșită, rezultată din aprecierea incorectă a materialului probator și interpretarea eronată a normelor de drept material.

Așadar, după cum denotă actele cauzei SA „Basvinex” la 7 martie 2014, a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea nr. 37361, prin care a solicitat înregistrarea mărcii individuale și combinate „Букет Бессарабии”, cu numărul de depozit 034758 din 10 martie 2014, care reprezintă denumirea băuturilor alcoolice (f. d. 9-10 vol. I).

Se mai constată că la 30 decembrie 2014, Departamentul mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a emis Avizul

provizoriu nr. 18943, de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu numărul de depozit 034758 din 10 martie 2014, din motiv că la înregistrarea desemnării „Букет Бессарабии”, se opun marca națională „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. R 2549 din 18 noiembrie 1994, înregistrată pentru produse similare din clasa 33 conform CIPS, marca națională „BUCHET MOLDOVENESC” nr. R 3272 din 18 noiembrie 1994, înregistrată pentru produse similare din clasa 33 conform CIPS, marca națională „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. 22460 din 13 iulie 2010, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33 conform CIPS, marca națională „БУКЕТ МОЛДАВИИ” nr. 22513 din 29 iulie 2010, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33 conform CIPS, marca națională „BUCHET MOLDOVENESC” nr. 22462 din 29 iulie 2010, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33, conform CIPS, titularul cărora este SA „Buket Moldavii” și marca internațională „BOUCHET” nr. 574305 din 14 august 1991, înregistrată pentru o parte de produse din clasa 33, conform CIPS, titularul căreia este Sebastian Stroh Gesellschat (f. d. 11).

Este cert și faptul că la 25 februarie 2015, SA „Basvinex” a înaintat obiecții asupra Avizului provizoriu al Departamentul mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr.18943 din 30 decembrie 2014.

Iar la 8 aprilie 2015, Departamentul mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a emis decizia nr. 4676 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, motivând că la examinarea dosarului cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 034758, „Букет Бессарабии”, s-ar opune 5 mărci naționale „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „BUCHET MOLDOVENESC”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „BUCHET MOLDOVENESC” al căror titular este „BUKET MOLDAVII” SA, precum și o marcă internațională „BOUCHET”, titular Sebastian Stroh Gesellschat m.b.H.

La 25 mai 2015, SA „Basvinex” a depus contestație împotriva deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии”, care, prin hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, a fost respinsă ca neîntemeiată contestația SA „Basvinex” și respinsă cererea de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии”, din motiv că desemnarea este similară cu 5 mărci naționale, titularul cărora este SA „Buket Moldavii” și marca internațională „BOUCHET”, titularul căreia este Sebastian Stroh Gesellschat (f. d. 21-28).

Instanța de recurs relevă că, potrivit art. 2 din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, prin marcă se înțelege orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, 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.

Cu referire la prevederile enunțate, instanța de recurs reține ca lipsite de suport concluziile instanțelor de judecată ierarhic inferioare precum că solicitarea SA „Basvinex” privind dispunerea înregistrării mărcii combinate cu numărul de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare, se opune mărcilor deja existente pentru aceeași categorie de produse și că este prezent riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Astfel, este de relevat că în interpretarea corectă a normei de drept enunțate, se vor considera mărci anterioare, în sensul art. 8 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, următoarele:

1) mărcile, a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art. 34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținând cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art. 33 sau, la necesitate, în sensul art. 35, invocat în sprijinul acestei mărci, și care aparțin următoarelor categorii:

- mărci înregistrate în Republica Moldova;
- înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova;

2) cererile de înregistrare a mărcilor menționate la lit. a), sub rezerva înregistrării acestora;

3) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii, în conformitate cu art. 36, sunt recunoscute notorii în Republica Moldova. În sensul art. 6 bis din Convenția de la Paris.

Prin „dată de depozit” se va înțelege data, la care solicitantul a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii, cu respectarea prevederilor legale (art. 30 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor).

Din ansamblul dispozițiilor legale citate rezultă că pentru determinarea termenului „marcă similară” se va ține cont de faptul că aprecierea globală a similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu, pe care o creează mărcile, având în vedere, în special componentele lor distinctive și dominante.

Drept urmare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât și separat, caracterul distinctiv al diferitor componente ale mărcilor compuse, constituie criterii importante, care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie (Hotărârea Curții Europene de Justiție din 11 noiembrie 1997, „Sabel”, C-251/95, punctul 23).

În aceste condiții, instanța de recurs atestă netemeinicia hotărârilor instanțelor de judecată ierarhic inferioare cu privire la legalitatea deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015 și hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, prin care a fost respinsă cererea SA „Basvinex” de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии”.

Or, deși drept motiv de respingere a cererii SA „Basvinex” de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии” a fost invocat faptul că înregistrării mărcii cu numărul de depozit 034758, „Букет Бессарабии” s-ar opune 5 mărci naționale: „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „BUCHET MOLDOVENESC”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „БУКЕТ МОЛДАВИИ”, „BUCHET MOLDOVENESC” al căror titular este „BUKET MOLDAVII” SA, precum și o marcă internațională „BOUCHET”, titular Sebastian Stroh Gesellschat m.b.H., actele contestate nu demonstrează prin ce anume marca cu numărul de depozit 034758 „Букет Бессарабии” ar aduce atingere mărcilor menționate.

Dimpotrivă, conform raportului privind studiul sociologic „Percepția de către consumatori a deosebirilor/asemănărilor mărcilor” efectuat de INTELS-MDTV SRL la 20 februarie 2017, ca urmare a efectuării studiului sociologic privind percepția de către consumatori a deosebirilor/asemănărilor mărcilor în litigiu pentru perioada 28 ianuarie 2017-15 februarie 2017, s-a constatat că inducerea consumatorului în eroare în ceea ce privește produsul numai în baza denumirii lui sau a mărcii nu este posibilă datorită deosebirii atât a mărcii cât și a aspectului exterior al produsului (f. .d 193 - 202).

Se va mai menționa că deși prezentul raport a fost prezentat de către SA „Basvinex” instanței de apel, care l-a acceptat și examinat, acesta a rămas fără apreciere de instanța de judecată.

Mai mult decât atât, în speță, de principiu sunt de reținut și prevederile art. 123 alin. (2) CPC, potrivit cărora faptele stabilite printr-o hotărâre judecătorească irevocabilă într-o pricină civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sunt obligatorii pentru instanța care judecă pricina și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte pricini civile la care participă aceleași persoane.

Cu referire la dispozițiile normei enunțate, instanța de recurs reține că prin decizia irevocabilă a Curții Supreme de Justiție din 14 decembrie 2013, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a SA „Basvinex” împotriva SA „Buket Moldavii” cu privire la anularea înregistrării mărcii „Букет Бессарабии” nr. 22613 pentru toate produsele și serviciile după SA „Buket Moldavii”, a fost stabilit în mod incontestabil promovarea mărcii „Букет Бессарабии” de către SA „Basvinex” pe teritoriul Republicii Moldova și în afara acestuia, cât și deținerea de către titularul SA „Basvinex” a dreptului de autor asupra unui set de etichete cu denumirea „Букет Бессарабии”, acordat prin certificatul de înregistrare a obiectelor ocrotite de drepturile de autor și drepturile conexe nr. 2835/2866 din 30 decembrie 2010, eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală.

Și tot din aceeași decizie a Curții Supreme de Justiție din 14 decembrie 2013 rezultă cu certitudine că prin instrucțiunea tehnologică referitoare la fabricarea vinurilor de struguri spumante albe brut, sec, demisec, demidulce „Букет Бессарабии” înregistrată la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare la 30 mai 2002 certifică existența unui produs cu denumirea de „Букет Бессарабии” încă din anul 2002 realizat de SA „Basvinex” (f. d. 81-83 vol. I).

Nu mai puțin important, la caz, este de menționat și faptul că SA „Buket Moldavii” a cunoscut despre existența mărcii „Букет Бессарабии” și intenția

SA „Basvinex” de a o înregistra pe teritoriul Republicii Moldova, fapt confirmat prin scrisoarea-acord a SA „Buket Moldavii” nr. 23 din 17 ianuarie 2003, unde SA „Buket Moldavii” confirmă aprobarea înregistrării mărcii BUCHET DE BASARABIA pentru produsele din clasa 33-băututi alcoolice (cu excepția berii), după SA „Basvinex”, fără careva pretenții (f. d. 204 vol. I).

Faptul că respectiva marcă este scrisă în limba de stat, nu are relevanță pentru examinarea litigiului în cauză, or, în speță se invocă pretinsa similitudine a denumirilor invocate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și SA „Buket Moldavii”, și anume „БУКЕТ МОЛДАВИИ”/„BUCHET MOLDOVENESC” cu „Букет Бессарабии”, iar prin scrisoarea acord nr. 23 din 17 ianuarie 2003, proprietarul mărcii „BUCHET MOLDOVENESC” consimte la înregistrarea mărcii „BUCHET DE BASARABIA” ce conține aceleași îmbinații de cuvinte ca și mărcile din prezentul litigiu.

Ca consecință, la caz vor fi aplicate prevederile art. 8 alin. (5) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, potrivit căreia nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin. (1) și (3), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice.

În același timp, instanța de recurs relevă ca lipsită de tangență cazului dat decizia Curții Supreme de Justiție din 5 februarie 2014, prin care a fost respinsă cererea de chemare în judecată depusă de SA „Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la constatarea notorietății mărcii „Букет Бессарабии” și înregistrarea mărcii în registrul mărcilor notorii, reținută atât de Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în hotărârea sa din 29 septembrie 2015, cât și instanțele de judecată ierarhic inferioare ca temei de respingere a cererii SA „Basvinex” cu privire la înregistrarea mărcii „Букет Бессарабии”.

Și asta deoarece faptul că nu a fost constată notorietatea mărcii „Букет Бессарабии”, nu constituie temei de a respinge cererea SA „Basvinex” de înregistrare a mărcii „Букет Бессарабии”, în situația existenței circumstanțelor descrise mai sus.

În raport de cele reținute supra și având în susținere prevederile art. 26 alin. (1) lit. a) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 decizia Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu număr de depozit 034758 „Букет Бессарабии” și hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, emisă asupra contestației depuse de Societate pe Acțiuni „Basvinex” împotriva deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015 urmează a fi anulate și obligată Agenția de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală de a înregistra marca combinată cu nr. de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare depusă de SA „Basvinex”.

Față de cele ce preced, instanța de recurs consideră că decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe sunt neîntemeiate, fapt ce impune admiterea recursului, casarea deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri de admitere integrală a acțiunii.

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

decide :

Se admite recursul declarat de către Societatea pe Acțiuni „Basvinex”.

Se casează decizia Curții de Apel Chișinău din 23 februarie 2017 și hotărârea Judecătoriai Rîșcani mun. Chișinău din 29 septembrie 2016, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Societății pe Acțiuni „Basvinex” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actelor și înregistrarea mărcii și se emite o nouă hotărâre prin care:

Se admite acțiunea Societății pe Acțiuni „Basvinex” cu privire la anularea actelor și înregistrarea mărcii.

Se anulează decizia Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii cu numărul de depozit 034758 „Букет Бессарабии”.

Se anulează hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 septembrie 2015, emisă asupra contestației depuse de Societatea pe Acțiuni „Basvinex” împotriva deciziei Departamentului mărci, modele și desene industriale al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 4676 din 8 aprilie 2015.

Se obligă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca combinată cu numărul de depozit 034758 „Букет Бессарабии”, în conformitate cu cererea de înregistrare depusă de Societate pe Acțiuni „Basvinex”.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței, judecătorul

Ala Cobăneanu

Judecătorii

Dumitru Mardari

Oleg Sternioală

Mariana Pitic

Luiza Gafton