

DECIZIE

04 noiembrie 2020

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
judecătorii

Maria Ghervas
Victor Burduh
Ala Cobăneanu
Victor Boico
Elena Cobzac

examinând recursurile depuse de Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica și Societatea pe Acțiuni „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari,

în cauza de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoană terță Societatea pe Acțiuni „Moren Group” cu privire la contestarea actului administrativ și recunoașterea legalității actului, și

la acțiunea intervenientului principal Societatea pe Acțiuni „Moren Group” împotriva Societății pe Acțiuni „Tutun-CTC”, persoană terță Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii,

împotriva deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, prin care s-a respins apelul depus de Societatea pe Acțiuni „Moren Group”, s-a admis apelul depus de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, s-au casat încheierile din 14 aprilie 2017 și 09 iunie 2017, precum și hotărârea din 24 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani și s-a emis o decizie nouă, prin care s-a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC” și s-a declarat inadmisibilă acțiunea intervenientului principal Societatea pe Acțiuni „Moren Group”,

constată:

La 20 decembrie 2016, Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC” (în continuare SA „Tutun-CTC”) a depus cerere de chemare în judecată în procedura contenciosului administrativ împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI), intervenient accesoriu Societatea pe Acțiuni „Moren Group” (în continuare SA „Moren Group”) cu privire la contestarea actului și recunoașterea legalității actului.

În motivarea acțiunii a invocat că, la 27 februarie 2014, AGEPI a înregistrat cererea SC „Inter Tabac” SRL de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental

Blend” cu nr. 034703, cu următoarea listă a produselor: clasa 34 – tutun, produse de tutun, țigarete conform Clasificării de la Nisa.

Prin cererea nr. 2719 din 01 aprilie 2015, SC „Inter Tabac” SRL și SA „Moren Group” au solicitat AGEPI înregistrarea contractului de cesiune, prin care drepturile SC „Inter Tabac” SRL referitoare la cererea cu nr. 034703 au fost transmise SA „Moren Group”.

Reclamanta a menționat că, nefiind de acord cu înregistrarea mărcii combinate nominalizate, la 30 septembrie 2014, a depus opoziție, prin care a solicitat AGEPI respingerea înregistrării mărcii „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703.

Prin decizia nr. 5457 din 11 mai 2016 a Direcției mărci și design industrial a AGEPI a fost considerată întemeiată opoziția depusă conform art. 40 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 și a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703.

La 12 iulie 2016, AGEPI a înregistrat cererea de examinare a contestației nr. 3604 depusă de solicitantul SA „Moren Group”, prin intermediul mandatarului autorizat Anastasia Didenco, prin care a solicitat admiterea cererii cu nr. de depozit nr. 034703 spre înregistrare pentru produsele din clasa 34, și anume „țigarete”.

Prin această cerere, solicitantul a decis limitarea listei produselor pentru care solicită înregistrarea de la tutun; produse din tutun; țigarete la țigarete, solicitând înregistrarea doar pentru „țigarete”.

Contestația a fost examinată la ședințele Comisiei de contestații a AGEPI din 29 septembrie 2016 și 25 octombrie 2016.

Prin scrisoarea nr. 12891 din 17 noiembrie 2016, expediată la 22 noiembrie 2016 și recepționată de SA „Tutun-CTC” la 23 noiembrie 2016, AGEPI a informat-o că prin hotărârea Comisiei de contestații pronunțată la 03 noiembrie 2016 pe marginea examinării contestației depuse de SA „Moren Group” în cadrul dosarului de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703, a fost acceptată revendicarea contestatarului, fiind abrogată decizia din 11 mai 2016 a Direcției mărci și design industrial și a fost acceptată înregistrarea mărcii solicitate pentru produse din clasa 34 „țigarete”, dosarul fiind transmis în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor.

În opinia reclamantei Hotărârea Comisei de contestații a AGEPI este ilegală, fiind emisă contrar prevederilor legale, cu încălcarea competenței și cu încălcarea procedurii stabilite, din care motiv este pasibilă anulării integrale. Or, prin cererea de contestație nr. 3604 din 12 iulie 2016 depusă la AGEPI, solicitantul SA „Moren Group” într-adevăr și-a limitat lista de mărfuri pentru care solicită înregistrarea mărcii de la tutun; produse din tutun; țigarete la țigarete. Însă, contrar prevederilor legale, în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nu au fost publicate datele privind limitarea listei produselor pentru care SA „Moren Group” a solicitat înregistrarea mărcii de la tutun; produse din tutun; țigarete la țigarete. Drept consecință a nepublicării, SA „Tutun-CTC” i-a fost încălcat dreptul de a înainta opoziție.

Prin urmare, Comisia de contestații a AGEPI urma să examineze legalitatea deciziei nr. 5457 din 11 mai 2016 a Direcției mărci design industrial a AGEPI prin prisma cererii solicitantului SA „Moren Group” de a înregistra marca pentru produsele tutun; produse din tutun, țigarete, opoziției depuse de SA „Tutun-CTC” și soluției oferite de Direcția mărci și design industrial, prin decizia din 11 mai 2016.

Distinct acestor circumstanțe, Comisia de contestații a examinat decizia enunțată doar prin prisma solicitării SA „Moren Group” de a înregistra marca combinată pentru țigarete, dar nu și prin prisma cererii solicitantului SA „Moren Group” de a înregistra marca pentru tutun; produse din tutun; țigarete, precum a examinat-o Direcția mărci și design industrial a AGEPI.

Succesiv, reclamanta a notat că, prin scrisoarea nr. 10507 din 12 septembrie 2016, AGEPI a informat-o că pentru data de 29 septembrie 2016, ora 11.00, a fost fixată ședința Comisiei de contestații cu privire la examinarea Contestației depuse de solicitantul SA „Moren Group” împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend” nr. de depozit 034703.

Ședința din 29 septembrie 2016 a Comisiei de contestații s-a desfășurat în componența membrilor: Svetlana Munteanu – președinte, Andrei Popa – vicepreședinte, Diana Stici, Natalia Mogol și Rodica Popescu – membri și Luminița Bodarev — secretar. Ulterior, însă, unii membri ai comisiei au fost substituiți în lipsa unui motiv întemeiat, fapt ce contravine Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02 aprilie 2009.

Subsecvent, SA „Tutun-CTC” nu a fost informată nici în cadrul ședințelor din 29 septembrie 2016 și 25 octombrie 2016, nici ulterior despre locul, data și ora pronunțării dispozitivului hotărârii, fapt care a lipsit-o de dreptul de a participa la pronunțarea hotărârii și de a fi informată despre procedura și termenul de atac a acesteia.

Mai mult ca atât, partea dispozitivă a hotărârii Comisiei de contestații din 03 noiembrie 2016 nici nu conține careva dispoziții referitor la termenul de atac.

În opinia reclamantei, la caz, a fost încălcată și competența, deoarece conform art. 41 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, înregistrarea mărcilor este de competența AGEPI. Aceste competente sunt îndeplinite de Direcția mărci și design industrial din subdiviziunea AGEPI. Legea privind protecția mărcilor și Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02 aprilie 2009 fac o distincție între Direcția mărci și design industrial din subdiviziunea AGEPI, care are competența de înregistrare a mărcilor și Comisia de contestații a AGEPI, care a fost investită cu funcții de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor ce țin de contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI.

Astfel, prin prisma Legii privind protecția mărcilor și Regulamentul aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02 aprilie 2009, Comisia de contestații nu este competentă să aprobe o nouă hotărâre/decizie prin care să accepte înregistrarea mărcii. Or, în cazul în care Comisia de contestații constată că o decizie a unei subdiviziuni a AGEPI este ilegală, de competența acesteia este anularea în tot sau în parte a deciziei contestate și remiterea dosarului spre reexaminare la subdiviziunea respectivă a AGEPI.

Cu privire la fondul disensiunii, reclamanta SA „Tutun-CTC” a invocat că deține marca combinată individuală „ASTRA”, înregistrată cu numărul R11103 (certificatul eliberat de AGEPI), culori revendicate alb, roșu, cafeniu-închis, pentru produse din clasele 34 (articole pentru fumători, chibrituri), 35 (comercializarea produselor din tutungerie), 39 (organizare călătorii, transport), conform clasificării de la Nisa, valabilă până la 22 iulie 2022. Această protecție fiind extinsă asupra tuturor elementelor mărcii, cu excepția cuvântului ASTRA.

Marca combinată „Astra Oriental Blend” nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group” și înregistrarea căreia a fost respinsă de Direcția mărci și design industrial a AGEPI, dar a fost înregistrată prin Hotărârea Comisiei de contestații din 03 noiembrie 2016 pentru „țigarete”, este similară (este o reproducere a liniei conturilor, așezării în pagină, gamei de culori) cu marca anterioară „ASTRA” nr. R11103, titular SA „Tutun-CTC” 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 deținută de SA „Tutun-CTC”, fapt ce constituie motiv de refuz de înregistrare a mărcii conform art. 8 din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008.

La fel, reclamanta a evocat că SRL „Inter-Tabac”, care a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. depozit 034703, fiind ulterior cesionată către SA „Moren Group”, a produs și plasat pe piață țigarete „ASTRA” cu ambalaj identic/similar al mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. depozit 034703. Având în vedere că ambalajul țigaretelor ASTRA produse de SRL „Inter Tabac” era similar cu ambalajul țigaretelor ASTRU produse de SA „Tutun-CTC”, protejate prin marca combinată ASTRA nr. R11103, titularul SA „Tutun-CTC”, ultima a sesizat Agenția Națională pentru Protecția Concurenței (ANPC) cu privire la acțiunile anticoncurențiale ale SRL „Inter-Tabac”.

Așa, prin hotărârea Consiliului administrativ al ANPC nr. CNP-03-12/61 din 06 septembrie 2012, decizia din 20 martie 2013 a Curții Supreme de Justiție și prin hotărârea din 7 mai 2013 a Curții de Apel Chișinău (menținută prin decizia din 06 noiembrie 2013 a Curții Supreme de Justiție) s-a constatat că folosirea mărcii combinate ASTRA nr. R11103, titular SA „Tutun-CTC”, de către SRL „Inter-Tabac” la fabricarea țigaretelor Astra, ambalajul căroră este similar cu marca „Astra Oriental Blend” nr. de depozit 034703, înregistrată prin hotărârea contestată a Comisiei de contestații, este ilegală și a fost interzisă.

Însă, în pofida acestor circumstanțe, la 15 septembrie 2011, AGEPI a înregistrat cererea de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 029810 solicitant SA „Moren Group” pentru produsul din clasa 34 „țigarete”, conform Clasificării de la Nisa, iar la 15 februarie 2012 SA „Tutun-CTC” a depus cererea de examinare a opoziției, prin care a solicitat respingerea înregistrării mărcii „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 029810, solicitant SA „Moren Group”.

Prin Decizia Departamentului mărci, modele și desene industriale nr. 15262 din 07 decembrie 2012 opoziția a fost considerată întemeiată depusă de și a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 029810.

La 13 februarie 2013, SA „Moren Group” a depus contestație împotriva deciziei nr. 15252 din 07 decembrie 2012 a Departamentului mărci, modele și desene industriale, iar prin hotărârea Comisiei de contestații din 28 ianuarie 2014 a fost respinsă revendicarea contestatarului și a fost menținută decizia din 07 decembrie 2012 a Departamentului mărci, modele și desene industriale.

Astfel, hotărârea Comisiei de contestații din 28 ianuarie 2014 este în vigoare, nefiind atacată.

Reclamanta a subliniat că cererile de înregistrare a mărcilor „Astra Oriental Blend”, numerele de depozit 029810 și 034703 au același solicitant – SA „Moren Group”; înregistrarea mărcii pentru aceleași produse – clasa 34 „țigarete”, conform Clasificării de la Nisa; mărcile care se solicită a fi înregistrate sunt similare, dacă

nu chiar identice.

Prin urmare, rezultă că AGEPI s-a expus deja cu privire la înregistrarea mărcii combinate „Astra Oriental Blend” pentru produsele din clasa 34 „țigarete”, solicitant SA „Moren Group”, respingând cererea de înregistrare a mărcii „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 029810, decizie care a fost menținută prin hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 28 ianuarie 2014, iar hotărârea Comisiei de contestații din 03 noiembrie 2016, care este opusă Hotărârii Comisiei de contestații din 28 ianuarie 2014 este ilegală.

Reclamanta SA „Tutun-CTC” a solicitat prin cererea de chemare în judecată anularea hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI din 03 noiembrie 2016, aprobată la cererea de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group” și recunoașterea legalității deciziei nr. 5457 din 11 mai 2016 a Direcției mărci și design industrial.

Pe parcursul examinării cauzei, SA „Moren Group” a depus cerere reconvențională împotriva SA „Tutun-CTC”, intervenient accesoriu AGEPI, prin care a solicitat anularea mărcii nr. 11103 din 03 septembrie 2004 și a mărcii nr. 06372 din 24 noiembrie 2014, titular SA „Tutun-CTC” (vol. I, f.d. 150-153).

Prin încheierea din 14 aprilie 2017 a Judecătorei Chișinău, sediul Rîșcani s-a primit spre examinare acțiunea reconvențională depusă de SA „Moren Group” (vol. I, f.d. 154).

Ulterior, SA „Moren Group”, acționând în calitate de intervenient principal, a înaintat acțiune împotriva SA „Tutun-CTC”, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la anularea mărcii (vol. I, f.d. 174-176).

În motivarea acțiunii SA „Moren Group” a invocat că, marca „Astra” nr. 11103 din 03 septembrie 2004, titular SA „Tutun-CTC” a fost intenționat înregistrată pentru produse similare, de fapt această marcă fiind înregistrată pentru „articole pentru fumători, chibrituri” și nicidecum pentru produse din tutun.

În opinia intervenientului principal, SA „Tutun-CTC” intenționat a depus spre înregistrare marca „Astra”, urmărind scopul de a produce țigări fără a solicita permisiunea titularului legal – SA „Moren Group”. Or, la 07 octombrie 2005, SA „Tutun-CTC” a semnat un contract cu privire la utilizarea mărcii R 6468 din 28 mai 1999, titular SA „Moren Group”, prin care se atestă că SA „Tutun-CTC” recunoaște legalitatea și drepturile asupra mărcii R6468 din 28 mai 1999.

Deci, la acel moment SA „Tutun-CTC” era conștientă de faptul că nu a fost în drept să utilizeze marca sa nr. 11103 din 03 septembrie 2004 pentru producerea țigărilor.

Marca comercială combinată nr. 11103 pe care o deține SA „Tutun-CTC” nu este înregistrată pentru toate produsele din clasa 34, ci doar pentru „articole pentru fumători, chibrituri”. Respectiv, SA „Tutun-CTC” a fost în drept să utilizeze marca respectivă doar pentru gama de produse pentru care aceasta a fost înregistrată și nicidecum pentru producerea țigaretelor.

Intervenientul principal SA „Moren Group” a notat că, semnul nr. 26372 (ASTRU) din 24 noiembrie 2010 este utilizat în circuitul comercial pe fundalul mărcii nr. R11103, fapt care duce la crearea impresiei globale ca fiind o marcă similar cu semnul nr. 034703.

Așa, din considerent că SA „Tutun-CTC” utilizează intenționat această înregistrare pentru a profita pe seama mărcii anterioare Astra nr. R6468, a fost depusă prezenta acțiune.

Intervenientul principal SA „Moren Group” a solicitat instanței de judecată

anularea mărcii nr. 11103 din 03 septembrie 2004 și a mărcii nr. 26372 din 24 noiembrie 2014, titular SA „Tutun-CTC”.

Prin încheierea din 09 iunie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, s-a anulat încheierea din 14 aprilie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani privind primirea acțiunii reconvenționale; s-a respins cererea SA „Moren Group” de primire a acțiunii reconvenționale, ca fiind neîntemeiată; s-a primit acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group” pentru a fi examinată concomitent cu acțiunea principală la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Tutun-CTC” (vol. I, f.d. 199).

Prin hotărârea din 24 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, s-a respins ca neîntemeiată acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group”, s-a admis parțial acțiunea depusă de SA „Tutun-CTC” și s-a anulat hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 03 noiembrie 2016, aprobată la cererea de înregistrare a mărcii combinate Astra Oriental Blend nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group”, iar în rest s-a respins ca fiind neîntemeiată (vol. II, f.d. 58, 59-65 recto-verso).

Prin decizia din 26 septembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău s-au respins apelurile declarate de AGEPI și SA „Moren Group” și s-a menținut hotărârea din 24 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani (vol. II, f.d. 103-104, 105-124).

Prin decizia din 22 mai 2019 a Curții Supreme de Justiție s-a casat integral decizia din 26 septembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, cu restituirea cauzei pentru examinare la Curtea de Apel Chișinău (vol. II, f.d. 166-178).

Prin decizia din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău s-a respins apelul depus de SA „Moren Group”, s-a admis apelul depus de AGEPI, s-au casat încheierile din 14 aprilie 2017 și 09 iunie 2017, precum și hotărârea din 24 aprilie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani și s-a emis o decizie nouă, prin care s-a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de SA „Tutun-CTC” și s-a declarat inadmisibilă acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group” (vol. III, f.d. 6-7, 8-37).

În motivarea soluției instanța de apel a reținut că, prin limitarea listei de produse asupra cărora s-a solicitat înregistrarea mărcii, nu a fost adusă atingere drepturilor SA „Tutun-CTC” și nu au fost admise încălcări de procedură, iar cumul probatoriului administrat la dosar în coraport cu criticile participanților la proces denotă că, hotărârea Comisiei de contestații din 03 noiembrie 2016 este legală și întemeiată.

În privința acțiunii intervenientului principal, instanța de apel a notat că, inițial SA „Moren Group” a depus acțiune reconvențională, deși prin prisma articolului 172 alin. (1) din Codul de procedură civilă doar pârâul dispune de dreptul de a depune acțiune reconvențională.

Prin urmare, acțiunea reconvențională a fost depusă de un subiect activ necorespunzător, deoarece SA „Moren Group” deținea calitatea procedurală de intervenient accesoriu. Astfel, prima instanță trebuia să restituie acțiunea reconvențională înaintată de SA „Moren Group”, deoarece reclamantul reconvenient deținea calitatea de intervenient accesoriu și în virtutea normelor procedurale nu putea intenta o astfel de acțiune.

La fel, instanța de apel a constatat că, în lipsa suportului legal, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, a anulat încheierea din 14 aprilie 2017 privind primirea acțiunii reconvenționale, deși Codul de procedură civilă nu acordă instanței de

judecată dreptul și posibilitatea de a-și anula propria încheiere de acceptare spre examinare a cererii reconvenționale.

Totodată, instanța de apel a remarcat că, prima instanță în mod nejustificat a acceptat pe rol și acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group”, deoarece pretențiile proprii ale intervenientului principal urmează a fi înaintate asupra obiectului litigiului. În speță, prin cererea de intervenție în proces în calitate de intervenient principal au fost formulate pretenții distincte obiectului litigiului deferit judecării, solicitând declararea nulității mărcii, obiect care este distinct de obiectul acțiunii de bază – anularea hotărârii Comisiei de Contestatăii a AGEPI din 03 noiembrie 2016.

La 20 noiembrie 2019, SA „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica a depus la Curtea de Apel Chișinău recurs împotriva deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău (vol. III, f.d. 40).

La 04 decembrie 2019, SA „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari a depus la Curtea Supremă de Justiție recurs motivat împotriva deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău (vol. III, f.d. 44-47).

Argumentele recursului în esență se rezumă la reiterarea temeiurilor faptice ale cauzei, indicând suplimentar că, la stabilirea statutului procesual al SA „Moren Group” instanța de apel a interpretat în mod eronat legea procedurală. Or, din coroborarea normelor articolelor 172 și 173 din Codul de procedură civilă rezultă cert că, aceasta a dispus de dreptul procesual de a înainta acțiunea reconvențională.

Curtea de Apel a privat în mod direct SA „Moren Group” de accesul la justiție.

Soluția instanței de apel de a respinge acțiunea depusă de SA „Tutun-CTC” și a declara inadmisibilă acțiunea intervenientului principal nu oferă o soluție ce clarifică situația de conflict existentă între părțile litigante.

Recurenta SA „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari, a solicitat Curții Supreme de Justiție admiterea recursului și casarea deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău în partea declarării acțiunii intervenientului principal inadmisibile, cu emiterea în această parte a unei decizii noi, prin care să fie admisă integral acțiunea.

La 09 ianuarie 2020, SA „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica, a depus la Curtea Supremă de Justiție motivarea recursului împotriva deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău (vol. III, f.d. 49-54).

Argumentele recursului în esență se rezumă la faptul că, instanța de apel s-a expus doar în raport cu argumentele privind respectarea competenței și procedurii de adoptare a actului administrativ contestat, însă nu a dat apreciere argumentelor și probelor reținute de prima instanță, care demonstrează ilegalitatea în fond a actului administrativ contestat, ceea ce constituie temei suficient de anulare a actului administrativ.

Instanța de apel a încălcat principiul securității raporturilor juridice, deoarece hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 28 ianuarie 2014 nu a fost contestată și a devenit irevocabilă prin neatacare.

Recurenta SA „Tutun-CTC” a relevat că la momentul actual există două hotărâri diametral opuse, adoptate de Comisia de contestații a AGEPI, cu privire la una și aceeași marcă: hotărârea din 28 ianuarie 2014 și hotărârea din 03 noiembrie 2016.

În această consecvență este evident că, una și aceeași marcă „Astra Oriental Blend” nu poate fi concomitent și similară până la confuzie cu marca opusă

„Astra” și distinctă de marca opusă „Astra”.

De asemenea, recurenta SA „Tutun-CTC” a menționat că instanța de apel nu a făcut trimitere la normele de drept, care permit Comisiei de contestații a AGEPI să adopte la distanță de doi ani hotărâri diametral opuse, cu privire la una și aceeași marcă. Or, la adoptarea hotărârii din 03 noiembrie 2016, Comisia de contestații a AGEPI a încălcat securitatea raporturilor juridice, desconsiderând situația juridică definitivă și afectând drepturile SA „Tutun-CTC”, recunoscute prin hotărârea anterioară din 28 ianuarie 2014 a Comisiei de contestații a AGEPI.

Dealtfel, instanța de apel în mod eronat a considerat că, în speță, nu este aplicabil principiul autorității lucrului judecat prin decizia din 20 martie 2013 a Curții Supreme de Justiție adoptată în cauza nr. 2rs-451/13, prin care a fost menținută hotărârea Consiliului Administrativ al Agenției Naționale Pentru Protecția Concurenței nr. CNP-03-12/61 din 06 septembrie 2012 și hotărârea din 07 mai 2013 a Curții de Apel Chișinău, menținută în vigoare prin decizia din 06 noiembrie 2013 a Curții Supreme de Justiție adoptată în cauza nr. 2ra-3006/2013, din motiv că aceste hotărâri nu sunt incidente obiectului litigiului, deoarece SA „Moren Grup” nu a avut calitate procesuală în acele cauze, iar obiectul litigiilor anterioare nu este similar cu obiectul prezentei cauze.

Or, cererea de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, cu nr. de depozit 034703 a fost depusă la AGEPI de către SRL „Inter-Tabac”, care este parte în litigiile anterioare și care prin contract de cesiune a transmis terțului SA „Moren Group” toate drepturile referitoare la această cerere.

Prin urmare, cesionarului îi sunt opozabile toate excepțiile care puteau fi opuse cedentului SRL „Inter-Tabac”, inclusiv și faptele constatate cu autoritate de lucru judecat prin hotărâri judecătorești irevocabile adoptate în pricinile la care cedentul a fost parte.

La fel, concluzia instanței de apel precum că obiectul litigiilor anterioare nu ar fi similar cu obiectul prezentei cauze, denotă o apreciere distorsionată și eronată a Legii privind protecția mărcilor, Legii Concurenței și a Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale.

Este absolut inadmisibil ca un ambalaj calificat de instanța de judecată drept act de concurență neloială, să fie înregistrat ca marcă.

SA „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica, a solicitat Curții Supreme de Justiție casarea deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău în partea respingerii acțiunii principale, cu menținerea în această parte a hotărârii primei instanțe.

La 21 ianuarie 2020, AGEPI a depus referință asupra recursurilor SA „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica și SA „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari, solicitând respingerea recursurilor, ca neîntemeiate și menținerea în vigoare a deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău (vol. III, f.d. 65-67 recto-verso).

Prin încheierea din 26 februarie 2020 a Curții Supreme de Justiție s-au declarat admisibile recursurile depuse de către SA „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica și SA „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari, împotriva deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău și s-au numit spre examinare în fond, în complet de cinci judecători (vol. III, f.d. 103).

Conform articolului 247 din Codul administrativ, Curtea Supremă de Justiție examinează și soluționează recursul fără ședință de judecată.

Verificând argumentele invocate în recursuri, prin prisma materialelor din dosar, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție a ajuns la concluzia că instanța de apel nu a stabilit corect obiectul speței dedusă judecătii, în special a mărcii care s-a solicitat spre înregistrare, iar drept consecință nu a cercetat în tot starea de fapt a speței, nu a efectuat controlul judecătoresc asupra obiectului fondului cauzei și nu a dat răspuns cert la întrebările ridicate de litiganți în fața instanței de judecată, fapt ce a determinat adoptarea unei hotărâri neîntemeiate, din următoarele motive.

Articolul 248 din Codul administrativ stipulează la alin. (1) lit. d) că, examinând recursul, Curtea Supremă de Justiție adoptă decizie prin care casează integral decizia instanței de apel și restituie cauza instanței de apel dacă, în baza limitelor stabilite de lege ale examinării recursului, nu poate adopta o soluție finală în acest caz.

În interpretarea art. 244 alin. (2) coroborat cu art. 231 alin. (2) din Codul administrativ, pentru procedura de recurs se aplică corespunzător prevederile cap. III din cartea a treia, dacă din prevederile prezentului capitol nu rezultă altceva. Pentru procedura în apel se aplică corespunzător prevederile cap. II din cartea a treia, dacă din prevederile prezentului capitol nu rezultă altceva.

Potrivit articolului 219 alin. (1) din Codul administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile.

În conformitate cu prevederile art. 194 din Codul administrativ, (1) în procedura în prima instanță, în procedura de apel și în procedura de examinare a recursurilor împotriva încheierilor judecătorești se soluționează din oficiu probleme de fapt și de drept. (2) În procedura de examinare a cererilor de recurs, hotărârile și deciziile contestate se examinează din oficiu în privința existenței greșelilor procedurale și aplicării corecte a dreptului material.

Din materialele și lucrările cauzei Colegiul atestă că, prin cererea de chemare în judecată depusă la 20 decembrie 2016, reclamanta SA „Tutun-CTC” a solicitat anularea hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI din 03 noiembrie 2016, aprobată la cererea de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group” și recunoașterea legalității deciziei nr. 5457 din 11 mai 2016 a Direcției mărci și design industrial.

Pe parcursul examinării cauzei, SA „Moren Group” a depus cerere reconvențională împotriva SA „Tutun-CTC”, intervenient accesoriu AGEPI, prin care a solicitat anularea mărcii nr. 11103 din 03 septembrie 2004 și a mărcii nr. 06372 din 24 noiembrie 2014, titular SA „Tutun-CTC” (vol. I, f.d. 150-153).

Prin încheierea din 14 aprilie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani s-a primit spre examinare acțiunea reconvențională depusă de SA „Moren Group” (vol. I, f.d. 154).

Ulterior, SA „Moren Group”, acționând în calitate de intervenient principal a înaintat acțiune împotriva SA „Tutun-CTC”, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la anularea mărcii, prin care a solicitat anularea mărcii nr. 11103 din 03 septembrie 2004 și a mărcii nr. 26372 din 24 noiembrie 2014, titular SA „Tutun-CTC” (vol. I, f.d. 174-176).

Prin încheierea din 09 iunie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, s-a anulat încheierea din 14 aprilie 2017 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani privind primirea acțiunii reconvenționale; s-a respins cererea SA „Moren Group”

de primire a acțiunii reconvenționale, ca fiind neîntemeiată; s-a primit acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group” pentru a fi examinată concomitent cu acțiunea principală la cererea de chemare în judecată depusă de SA „Tutun-CTC” (vol. I, f.d. 199).

Fiind investită cu judecarea cauzei în prima instanță, Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, prin hotărârea din 24 aprilie 2018 a respins ca neîntemeiată acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group” și a admis parțial acțiunea depusă de SA „Tutun-CTC”, anulând hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din 03 noiembrie 2016 aprobată la cererea de înregistrare a mărcii combinate Astra Oriental Blend nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group”, iar în rest s-a respins ca fiind neîntemeiată (vol. II, f.d. 58, 59-65 recto-verso).

Judecând cauza în ordine de apel, Curtea de Apel Chișinău, prin decizia din 22 octombrie 2019 a respins apelul depus de SA „Moren Group”, a admis apelul depus de AGEPI, a casat încheierile din 14 aprilie 2017, 09 iunie 2017 și hotărârea din 24 aprilie 2018 ale Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani și a emis o decizie nouă, prin care a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de SA „Tutun-CTC” și a declarat inadmisibilă acțiunea intervenientului principal SA „Moren Group” (vol. III, f.d. 6-7, 8-37).

Efectuând controlul judiciar al deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău, instanța de recurs constată că instanța de apel nu a stabilit corect obiectul cererii de înregistrare a mărcii, nu a cercetat toată starea de fapt a cauzei și nu a răspuns cert la toate întrebările ridicate de litiganți în fața instanței, circumstanțe din care se deduce că instanța de apel a judecat formal cauza și a adoptat o hotărâre neîntemeiată.

La capitolul dat instanța de recurs învederează că, prin prisma caracterului devolutiv al apelului și respectând principiile dreptului administrativ și dreptului procesual civil, Curții de Apel Chișinău îi revenea o deosebită obligație de a exercita controlul judiciar complet, în fapt și în drept, manifestat prin verificarea corectitudinii soluției pronunțate de prima instanță, precum și să efectueze o nouă judecare în fond a cauzei. În acest sens, instanța de apel trebuia *ab initio* să determine obiectele materiale ale acțiunii, temeiurile apariției litigiului, să stabilească obiectul probațiunii și reieșind din acestea să identifice cadrul legal pertinent și aplicabil speței.

Din cererea de chemare în judecată și suportul probator administrat și cercetat rezultă cert că reclamanta SA „Tutun-CTC” a solicitat anularea hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI din 03 noiembrie 2016, aprobată la cererea de înregistrare a mărcii combinate „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group” și recunoașterea legalității deciziei nr. 5457 din 11 mai 2016 a Direcției mărci și design industrial.

Astfel, din cuprinsul cererii de chemare în judecată depuse de SA „Tutun-CTC”, cât și a acțiunii intervenientului principal SA „Moren Group” și a suportului probator rezultă în afara oricărui dubiu că disensiunea apărută între litiganți ține de înregistrarea mărcii „Astra Oriental Blend”, nr. de depozit 034703, solicitant SA „Moren Group”.

Însă, distinct acestor circumstanțe, instanța de apel a judecat litigiul apărut între SA „Tutun-CTC” și SA „Moren Group” în privința mărcii „ASTRA American Blend”, solicitată spre înregistrare de către SA „Moren Group”.

În atare circumstanțe Colegiul apreciază ca fiind străină obiectului prezentului litigiu concluzia instanței de apel, precum că „[...] marca „ASTRA

American Blend”, solicitată spre înregistrare de către SA „Moren Group”, corect a fost acceptată spre înregistrare de către Comisia de contestații, în condițiile în care, semnul solicitat spre înregistrare reprezintă un semn combinat, destul de complex, revendicat în culori, și este constituit din mai multe elemente verbale „ASTRA”, „Oriental Blend”, „Fumatul dăunează grav sănătății”, dar și diverse elemente figurative reprezentate prin figuri grafice [...] și că între marca titularului SA „Tutun-CTC” „ASTRA American Blend”, titular SA „Moren Group”, există și unele diferențe pentru sfera produselor de utilizare, care nu le pot face similare, motive din care înregistrarea mărcii „ASTRA American Blend”, titular SA „Moren Group” de către Comisia de contestații este întemeiată” (vol. II, f.d. 30 §§ 1, 4).

În această ordine de idei, instanța de recurs consideră că este incert în rezultatul cercetării căror probe instanța de apel a ajuns la concluzia că, în speță, obiectul controlului judecătoresc ține de înregistrarea mărcii „ASTRA American Blend”, solicitată spre înregistrare de către SA „Moren Group”.

Succesiv, instanța de recurs denotă că unul din argumentele de bază invocate de SA „Tutun-CTC” în susținerea acțiunii și ilegalității actului administrativ contestat este faptul că a fost încălcată procedura de înregistrare a mărcii.

Așa, în cererea de chemare în judecată SA „Tutun-CTC” a indicat că, prin cererea din 27 februarie 2014, SC „Inter Tabac” SRL, succedată de SA „Moren Group”, a solicitat înregistrarea mărcii combinate „Astra Oriental Blend” cu nr. 034703 pentru produsele din clasa 34 – tutun, produse de tutun, țigarete conform Clasificării de la Nisa. Conform procedurii, această cerere a fost publicată în BOPI la 19 mai 2014. Însă, ulterior prin cererea de contestație nr. 3604 din 12 iulie 2016 depusă la AGEPI, solicitantul SA „Moren Group” a limitat lista de mărfuri pentru care solicită înregistrarea mărcii de la „tutun; produse din tutun; țigarete” doar la „țigarete”.

În atare circumstanțe, SA „Tutun-CTC” a relevat că în BOPI nu au fost publicate datele privind limitarea listei produselor pentru care SA „Moren Group” a solicitat înregistrarea mărcii.

La aspectul dat Colegiul învederează că, în sensul art. 44 alin. (1) și (2) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, solicitantul poate oricând să-și retragă cererea de înregistrare a mărcii sau să limiteze lista produselor și/sau serviciilor pe care aceasta le conține. Dacă cererea de înregistrare a mărcii a fost deja publicată, datele privind retragerea cererii sau limitarea listei de asemenea se publică în BOPI.

Cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, doar în cazul când este necesar de a corecta numele sau adresa solicitantului, greșelile de exprimare sau de transcriere ori erorile apărute, astfel încât o asemenea modificare să nu afecteze în mod substanțial marca și să nu extindă lista de produse și/sau servicii. Dacă modificările se referă la reproducerea mărcii sau la lista de produse și/sau servicii și se operează după publicarea cererii, aceasta va fi republicată cu modificările respective.

Astfel, Colegiul opinează că, judecând cauza, instanța de apel avea obligația pozitivă de a verifica dacă a fost publică în BOPI cererea din 12 iulie 2016, prin care SA „Moren Group” a limitat lista de mărfuri pentru care a solicitat înregistrarea mărcii de la „tutun; produse din tutun; țigarete” doar la „țigarete”, conform prevederilor art. 44 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. Totodată, în cazul în care se constată că cererea privind limitarea

listei mărfurilor nu a fost republicată în BOPI, instanța de apel trebuia să verifice în ce măsură această inacțiune viciază procedura de înregistrare a mărfii și drept consecință lezează sau nu drepturile și interesele SA „Tutun-CTC”.

Însă, analizând memoriul deciziei instanței de apel, Colegiul constată că acest argument al SA „Tutun-CTC” nu a fost analizat de instanța care a judecat fondul cauzei, în concret Curtea de Apel Chișinău, fapt din care se deduce că aceasta nu a cercetat în tot starea de fapt a speței.

La fel, instanța de recurs mai constată un aspect neelucidat de către instanța de apel și la care aceasta nu a oferit un răspuns și care ține de argumentul reclamantei SA „Tutun-CTC” privind componența Comisiei de contestații. În acest sens reclamanta a notat că membrii Comisiei de contestații care au participat la ședința din 29 septembrie 2016, la ședința ulterioară, neîntemeiat au fost substituiți cu alți membri.

La capitolul dat Colegiul constată că, prin dispoziția președintelui Comisiei de contestații a AGEPI nr. 14 din 06 septembrie 2016 s-a convocat pentru data de 29 septembrie 2016, ora 10.00, ședința Comisiei de contestații a AGEPI *inter alia* pentru examinarea contestațiilor depuse de către SA „Moren Group” privind obiectul de proprietate industrială cu nr. de depozit a OPI – 034703 din 27 februarie 2014, în următoarea componență a Comisiei: preșdinte – Svetlana Munteanu, membri – Andrei Popa, Diana Stici, Natalia Mogol, Rodica Popescu, secretar – Luminița Bodarev (vol. I, f.d. 52-54, pct. 4).

Conform procesului-verbal al ședinței din 29 septembrie 2016 a Comisiei de contestații a AGEPI, aceasta a fost petrecută în următoarea componență: preșdinte – Svetlana Munteanu, membri – Andrei Popa, Diana Stici, Natalia Mogol, Rodica Popescu, secretar – Luminița Bodarev (vol. I, f.d. 35-38).

Prin încheierea din 29 septembrie 2016 a Comisiei de contestații a AGEPI, convocată prin dispoziția președintelui Comisiei de contestații a AGEPI nr. 14 din 06 septembrie 2016, s-a amânat examinarea contestației depuse de către SA „Moren Group” până la următoarea ședință (vol. I, f.d. 34).

Ulterior, prin dispoziția președintelui Comisiei de contestații a AGEPI nr. 15 din 19 octombrie 2016 s-a convocat pentru data de 25 octombrie 2016, ora 09.00, ședința Comisiei de contestații a AGEPI pentru examinarea *inter alia* a contestației depuse de SA „Moren Group” privind obiectul de proprietate industrială cu nr. de depozit a OPI – 034703 din 27 februarie 2014, în următoarea componență a Comisiei: preșdinte – Svetlana Munteanu, membri – Andrei Popa, Diana Stici, Rodica Popescu, Doinița Vataman, secretar – Luminița Balabanu (vol. I, f. d. 55-58, pct. 3).

Conform procesului-verbal al ședinței din 25 octombrie 2016 a Comisiei de contestații a AGEPI, aceasta a fost petrecută în următoarea componență: preșdinte – Svetlana Munteanu, membri – Andrei Popa, Diana Stici, Rodica Popescu, Doinița Vataman, secretar – Luminița Balabanu (vol. I, f.d. 43-47).

Așadar, suportul probator denotă că pentru ședința din 29 septembrie 2016 raportor al dosarului a fost membrul Comisiei de contestații Natalia Mogol, care pentru ședința din 25 octombrie 2016 a fost substituită cu membrul Doinița Vataman, iar raportor fiind desemnată membrul Comisiei Rodica Popescu. De asemenea, pentru ședința din 25 octombrie 2016 a fost înlocuit și secretarul Luminița Bodarev cu Luminița Balabanu.

Însă, din decizia instanței de apel se constată că aceasta nu a verificat dacă ședința Comisiei de contestații a AGEPI din data de 25 octombrie 2016 a constituit

prelungirea examinării contestației, care a început la ședința din 29 septembrie 2016, ori a fost o reexaminare a contestației.

În cazul în care ședința Comisiei de contestații desfășurată în data de 25 octombrie 2016 a constituit prelungirea examinării contestației, membrii acesteia nu puteau fi substituiți, doar dacă nu erau întrunite și respectate prevederile pct. 48 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinarea contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02 aprilie 2009.

Conform acestei norme legale, președintele sau membrul Comisiei de contestații nu are dreptul să participe la examinarea cauzei, dacă:

a) anterior a participat în calitate de expert sau reprezentant al uneia dintre părțile aflate în litigiu, pe aceeași cauză;

b) se află în raporturi de rudenie cu vreuna dintre părți;

c) a fost sau este tutore, curator, asociat sau angajat al uneia dintre părți;

d) există alte circumstanțe care pun la îndoială nepărtinirea lui.

În cazurile menționate mai sus, președintele Comisiei de contestații, printr-o dispoziție, va substitui persoana cu un alt membru din lista persoanelor aprobată conform pct. 7.

Colegiul consideră că procesul substituirii membrilor Comisiei de contestații trebuie să fie unul transparent, iar în cazul apariției unui temei din cele prevăzute la pct. 48 din Regulamentul nominalizat, președintele Comisiei de contestații a AGEPI urmează să-l reflecte în dispoziția de substituire a membrilor.

În condițiile din speță, însă, în dispoziția președintelui Comisiei de contestații a AGEPI nr. 15 din 19 octombrie 2016 nu este indicat motivul și temeiul legal, norma în baza căreia se operează substituirea membrilor Comisiei formate prin dispoziția președintelui Comisiei de contestații a AGEPI nr. 14 din 06 septembrie 2016 pentru examinarea contestației depuse de SA „Moren Group” privind obiectul de proprietate industrială cu nr. de depozit a OPI – 034703 din 27 februarie 2014.

Colegiul opinează că neelucidarea acestei circumstanțe constituie un grav impediment la efectuarea controlului legalității hotărârii Comisiei de contestații din 03 noiembrie 2016, prin care s-a acceptat revendicarea contestatarului SA „Moren Group”, s-a abrogat decizia Direcției mărci și design industrial din 11 mai 2016 și s-a acceptat înregistrarea mărcii solicitate pentru următoarele produse din clasa 34 – „țigarete”, precum și s-a transmis dosarul în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor.

Continuând șirul logic al dezideratelor sale, Colegiul vedește că instanța de apel nu a verificat, deși avea obligația să o facă, interesul consumatorului și dacă înregistrarea mărcii „Astra Oriental Blend”, solicitată de către recurentul SA „Moren Group” pentru produsele din clasa 34 – „țigarete”, conform Clasificării de la Nisa, ar crea pentru consumator riscul de confuzie și/sau de asociere cu marca similară „Astra”, înregistrată pe numele SA „Tutun-CTC” pentru produse similare din clasa 34. Or, produsele din clasa 34 revendicate de către SA „Moren Group” prin cererea nr. 034703, în esență, sunt similare produselor acoperite de marca nr. 11103, deoarece categoria „articole pentru fumători” include o gamă largă de produse, care sunt destinate aceluiași consumator, aceluiași public relevant, au aceleași rețele de distribuție, de marketing și sunt complementare cu produsele „țigarete”.

Așa, la aprecierea similitudinii produselor și serviciilor, conform Ghidului de

examinare al Oficiului de Proprietate Intelectuală din Uniunea Europeană, trebuie să fie luate în considerare toți factorii relevanți, cum sunt: 1) natura produselor; 2) destinația acestora; 3) modul de utilizare; 4) complementaritatea; 5) existența competiției; 6) canalele de distribuție; 7) publice relevante; 8) originea obișnuită a bunurilor/serviciilor (Curtea Europeană de Justiție, cazul Canon Kabushiki Kaisha vs. Metro-Goldwyn-Mayer Inc., formerly Pathe Communications Corporation, din 29 septembrie, C-39/97).

Deopotrivă, la analiza acestui aspect, instanța de apel urma să țină cont de principiul securității raporturilor juridice și să dea apreciere circumstanțelor speței, prin prisma hotărârii anterioare din 28 ianuarie 2014 a Comisiei de contestații a AGEPI, prin care s-a refuzat înregistrarea mărcii „ASTRA Oriental Blend” în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, din motiv că este similară cu marca națională Astra nr. R11103 din 22 iulie 2002 înregistrată pe numele titularului SA „Tutun-CTC” pentru produse similare din clasa 34 CIPS și există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. Iar, prin hotărârea din 03 noiembrie 2016 Comisia de contestații a AGEPI a acceptat înregistrarea mărcii solicitate de SA „Moren Group” pentru produsele din clasa 34 – „țigarete”, fără o motivare clară și explicită cum consumatorul ar fi capabil să deosebească produsele „țigarete” cu semnul „Astra”, deținut de SA „Moren Group”, de produse marcate cu semnul combinat „Astra”, deținut de SA „Tutun-CTC”, în condițiile în care la prima denumirea suplimentară „Oriental Blend” este aplicată pe versoul ambalajului cu caractere minuscule.

La capitolul dat sunt pertinente dispozițiile articolul 6 bis pct. 1 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328 din 11 martie 1993, care stipulează că 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, putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera ca 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 când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

Aderent, articolul 10 bis pct. 3 subpct. 1 din Convenție stipulează că va trebui să fie interzise mai ales orice fapte care sunt de natura să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

Ipotezele relevate supra profilează incertitudinea concluziei date de instanța de apel, rezultată din judecarea formală a cauzei, fapt ce constituie o violare a articolului 6 § 1 CEDO și a dreptului litiganților la un proces echitabil. Or, actul judecătoresc trebuie să corespundă tuturor normelor de drept, să fie clar, înțeles de părțile implicate în litigiu și să răspundă în mod sigur și expres la toate cererile și obiecțiile formulate de către părți, ceea ce în speță lipsește.

În circumstanțele constatate și expuse supra instanța de recurs este în dificultate de a exercita controlul judiciar asupra unei asemenea soluții date de Curtea de Apel Chișinău, de a verifica temeinicia și legalitatea acestei soluții.

Dat fiind faptul că instanța de apel a emis o decizie neîntemeiată, dictată de concluzii nemotivate și neelucidarea tuturor circumstanțelor pertinente speței, în special marfa care face obiectul litigiului, iar lichidarea acestor lacune în cadrul procedurii de examinare în recurs nu este posibilă, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia necesității admiterii recursurilor depuse de SA „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica și SA „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari, casării integrale a deciziei din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău și restituirii cauzei instanței de apel, pentru o nouă judecare în ordine de apel, în alt complet de judecată.

Conform articolelor, 258 alin. (3) și art. 248 alin. (1) lit. d) din Codul administrativ, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

decide:

Se admit recursurile depuse de către Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC”, reprezentată de avocatul Ariadna Suveica și Societatea pe Acțiuni „Moren Group”, reprezentată de avocatul Victoria Gamurari.

Se casează integral decizia din 22 octombrie 2019 a Curții de Apel Chișinău și se restituie cauza în contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de către Societatea pe Acțiuni „Tutun-CTC” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoană terță Societatea pe Acțiuni „Moren Group” cu privire la contestarea actului administrativ și recunoașterea legalității actului, și la acțiunea intervenientului principal Societatea pe Acțiuni „Moren Group” împotriva Societății pe Acțiuni „Tutun-CTC”, persoană terță Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea mărcii spre judecare la Curtea de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune niciunei căi de atac.

Președintele ședinței,
judecătorul

Maria Ghervas

judecătorii

Victor Burduh

Ala Cobăneanu

Victor Boico

Elena Cobzac