

Dosarul nr. 3ra-93/21

prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (V. Chisilița)
instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (V. Clima, G. Dașchevici, M. Guzun)

DECIZIE

16 iunie 2021

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
judecătorii

Tamara Chișca-Doneva
Maria Ghervas
Victor Burduh
Nicolae Craiu
Nina Vascan

examinând recursul depus de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit”,
în cauza de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în
judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” împotriva
Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, terț Emilia
Noșcenco privind contestarea actelor administrative și încasarea cheltuielilor de
judecată,

împotriva deciziei din 21 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, prin care
a fost respins apelul depus de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit”
împotriva hotărârii din 21 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani,

c o n s t a t ă:

La 27 martie 2019 SRL „Orhei-Vit” a depus cerere de chemare în judecată
împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI),
intervenient accesoriu Emilia Noșcenco, cu privire la contestarea actelor
administrative și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea acțiunii reclamanta SRL „Orhei-Vit” a invocat că prin cererea nr.
040008 din 12 ianuarie 2017, Emilia Noșcenco a solicitat Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală înregistrarea mărcii combinate „VITAMIX” cu culori
revendicate: alb-negru, pentru produsele din clasa 29, 31, 35, conform
Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor.

Reclamanta a menționat că, la 30 mai 2017, în temeiul art. 40 din Legea nr.
38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, a depus opoziție împotriva
înregistrării mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia
Noșcenco.

Prin decizia din 22 martie 2018, Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI a
considerat neîntemeiată opoziția depusă de SRL „Orhei-Vit”. Totodată, s-a acceptat
parțial înregistrarea mărcii „VITAMIX”, solicitantă Emilia Noșcenco, pentru toate

produsele din clasele 31 și 35 și pentru următoarele produse din clasa 29: carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri.

Nefiind de acord cu decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI privind respingerea opoziției și acceptarea înregistrării mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, la 20 aprilie 2018 reclamanta SRL „Orhei-Vit” a înaintat contestația nr. 2267 la Comisia de contestații a AGEPI.

Prin Hotărârea din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI, s-a respins revendicarea contestatarului SRL „Orhei-Vit” și s-a menținut decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI privind acceptarea înregistrării mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia Noșcenco, cu transmiterea dosarului la Direcția Mărci și Design Industrial pentru continuarea procedurilor de înregistrare a mărcii.

Consideră reclamanta că Hotărârea din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI este ilegală și nefondată, deoarece marca combinată „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, aduce atingere directă drepturilor anterioare exclusive protejate conform prevederilor legale ale titularului SRL „Orhei-Vit” asupra mai multor mărci și anume:

mărci notorii:

- „Orhei-Vit VITA” nr. 2; „VITA Orhei-Vit Baby” nr. 24;

mărci combinate:

- „Orhei-Vit VITA”, certificat nr. R 8215 - clasa 29 - fructe și legume conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi; clasa 32 - băuturi și sucuri de fructe;

- „VITA Orhei-Vit Baby”, certificat nr. R 9638 - clasa 5 - alimente pentru sugari; clasa 29 - fructe și legume conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi; clasa 32 - băuturi și sucuri din fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; clasa 35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; „

- „VITA Mini”, certificat nr. R 12930 - clasa 32 - băuturi și sucuri din fructe, băuturi nealcoolice conținând fructe; nectar, sucuri de fructe, suc de mere, suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, de vișine și cireșe, de prune, piersici și caise; sucuri de legume, suc de roșii;

- „VITA Mix”, certificat nr. R 12785 - clasa 32 - băuturi și sucuri din fructe, băuturi nealcoolice conținând fructe; nectare, sucuri de fructe, suc de mere, suc de poamă, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, din vișine și cireșe, din prune, din piersici, din caise; sucuri din legume, suc de roșii;

- „VITA Orhei-Vit Baby”, certificat nr. R 19590 - desene industriale: „Etichete”, certificat nr. 858; „Etichete”, certificat nr. 931; „Etichete”, certificat nr. 1721.

Reclamanta a invocat că, fiind producător de produse încadrate în clasele 05, 29, 30, 32, 33 și 35 ale Clasificării Internaționale de la Nisa, toate acestea au la bază multitudinea produselor de origine animală și vegetală. Calitatea produselor sale fabricate este confirmată de nivelul înalt de cunoaștere în rândul consumatorilor obiectelor de PI mai sus enumerate, de rând cu alte mărci, fapte cu valoare juridică confirmate prin constatarea notorietății mărcilor nr. 2 și 24 cu elementul verbal „VITA”.

Astfel, consideră că AGEPI urma să admită contestația sa, în temeiul motivelor relative de refuz specificate la art. 8 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 38 din

29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, deoarece semnul cu nr. de depozit 040008 nu îndeplinește condițiile de înregistrare pentru produsele solicitate.

Conform art. 8 alin. (3) din aceeași Lege, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de PI protejat conform legii.

SRL „Orhei-Vit” a invocat că contrar art. 1 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02 aprilie 2009, Comisia de contestații, ca unicul organ cu drept de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor din domeniul proprietății intelectuale, nu a reparat erorile, omisiunile și concluziile contradictorii ale Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI a AGEPI, în vederea acceptării neîntemeiate a înregistrării mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia Noșcenco, soluționând greșit speța, probele anexate fiind apreciate arbitrar. Erorile admise de Comisie au dus la încălcarea drepturilor, care este un impediment major în promovarea pe piața din Moldova a produselor marcate cu obiectele PI protejate.

În opinia reclamantei, ținând cont de riscul de confuzie a mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, cu marca opusă „VITA Mix” și cu alte mărci similare înregistrate anterior de SRL „Orhei-Vit”, depozitul de marcă „VITAMIX”, nr. 040008, urma să fie respins de AGEPI, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, deoarece este identic ori similar 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 marcă anterioară.

A reiterat că marca „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, este similară cu marca anterioară „VITA Mix”, certificat nr. R 12785, din care motiv există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu această marcă. Marca „VITAMIX”, nr. de depozit 040008 și marca opusă „VITA Mix”, nr. R 12785, prin compararea semnelor, inerentă evaluării globale a riscurilor de confuzie, relevă evident similitudinea vizuală, fonetică și conceptuală, care se bazează pe impresia de ansamblu produsă de acestea ținând cont, în special, de părțile distinctive și dominante componente în percepția mărcilor de către consumatorul mediu al produselor sau serviciilor în cauză. Consumatorul mediu, după cum se știe, percepe în mod normal, o marcă ca un întreg și nu procedează pentru a analiza diversele sale detalii. În determinarea riscului de confuzie este constatarea asemănărilor dintre elementele care produc confuzia, dar nu diferențele.

Compararea semnelor din punct de vedere vizual, relevă că forma grafică a depozitului nr. 040008, dominată de partea verbală „VITA” (amplasată în centru, accentuată prin culoare) este identică cu partea protejată a obiectelor sale PI. Comparând marca opusă „VITA Mix”, nr. R 12785, cu marca „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, se creează o impresie vizuală identică în ansamblul părții verbale.

Componentele părții verbale sunt identice din punct de vedere numeric - 7 semne la ambele obiecte. Părțile comparate sunt constituite din 7 litere în comun

plasate în aceeași ordine, după morfemul „VITA”, situat la începutul elementului verbal, urmează 3 litere „MIX”. Divizarea părții verbale în semnul contestat este subliniată prin culoarea părților „VITA” și „MIX”. Toate literele au o grafică asemănătoare: sunt variații ale înscrisului cu majuscule, slab stilizate. Înscrisul elementului verbal, în mod figurativ, în formă de cerc al mărcii nr. R 12785 și înscrisul elementului verbal al mărcii contestate, atestă similitudinea vizuală între cele două semne.

În ceea ce privește elementul figurativ, o asociere se poate crea între imaginile sugestive ale ambelor semne. Atât „felia citricelui” (marca nr. R 12785), cât și „frunzele” (marca nr. 040008) se consideră de origine vegetală, astfel fiind puțin probabil ca publicul să rețină o diferență.

Pe plan fonetic, elementele verbale, morfeme fără semnificație, se citesc, se pronunță în mod identic, au un număr identic de sunete (7). Nu există careva circumstanțe (diacritice, pronunție, engleza ș.a.) care ar putea modifica sau cauza pronunții diferite ale morfemelor.

Reclamanta mai menționează că jurisprudența constantă pune valoare pe aspectul fonetic/verbal al semnelor, acest lucru fiind justificat de faptul că consumatorii folosesc elementul verbal pentru a identifica semnul, elementele figurative fiind considerate mai degrabă ca elemente decorative.

Conceptual, în esență, mărcile în cauză prezintă similitudine bazată pe combinarea unor morfeme cu elementul „VITA” (viață) și elemente decorative vegetale - semnul contestat reia mesajul sugerat de marca nr. R 12785 - făcând o legătură dintre semnul în sine și lista produselor/serviciilor pentru care este desemnat. Jurisprudența constantă cu privire la compararea bunurilor și serviciilor constată similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, prin care trebuie să se ia în considerare toți factorii relevanți care caracterizează relația dintre produse.

A mai indicat că produsele care fac obiectul înregistrărilor mărcilor (mărcile anterioare nr. 8215 clasele 29 și 32; nr. 9638 clase 05, 29, 32, 35; nr. 12930 clasele 32; nr. 12785 clasa 32; nr. 19590 clasele 05, 29, 30, 32 și 35; marca notorie nr. 2) pot fi considerate ca fiind parte identică cu cele solicitate prin depozitul nr. 040008, fiind similare după natura și originea lor - toate sunt de origine naturală, au rețele de distribuție identice și similare, sunt destinate unei utilizări finale identice.

În mare măsură, produsele din clasele 29 și 31, vizează consumatorul direct, ele în esența lor fiind complementare pentru cele din clasele 30 și 32, iar clasa 35 este identică.

În consecință, interdependența dintre factorii anteriori luați în considerare și, în special, similitudinea mărcilor și cea a bunurilor și serviciilor desemnate ale mărcilor deținute de SRL „Orhei-Vit” și depozitului nr. 040008, cu certitudine denotă prezența riscului de confuzie. Un grad mai mic de similitudine între produsele sau serviciile desemnate este compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci.

SRL „Orhei-Vit” a menționat referitor la caracterul distinctiv accentuat al mărcilor anterioare, care s-a constituit din utilizarea susținută, extinsă și activă pe piață. Acesta constituie un factor important care trebuie luat în considerare în constatarea unui risc de confuzie din partea unor agenții noi pe piață, care indubitabil ar dori să beneficieze de roadele renumelui său.

Condițiile cu valoare juridică bazată pe caracterul distinctiv s-au întrunit cu mult înainte de data depunerii cererii de depozit nr. 040008 și sunt îndeplinite în continuare la momentul emiterii deciziei de înregistrare.

Reclamanta SRL „Orhei-Vit” consideră că admiterea înregistrării mărcii solicitate prin depozitul nr. 040008, cu aceleași semne „VITA” și „MIX”, diluează și slăbește caracterul distinctiv al mărcilor anterioare înregistrate, ca în final să creeze o confuzie și să dezorienteze consumatorul în privința produselor.

De asemenea, reclamanta a invocat că semnul „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, este similar cu mărcile anterioare notorii „Orhei-Vit VITA” și „VITA Orhei-Vit Baby” care se bucură de renume în Republica Moldova. Desemnarea solicitată pentru înregistrare „VITAMIX” este similară cu mai multe mărci anterioare notorii, care se bucură de renume în Republica Moldova, iar utilizarea mărcii solicitate pentru înregistrare, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv sau din renumele mărcii anterioare și ar aduce atingere acestora. Deci, depozitul nr. 040008 trebuia refuzat de AGEPI, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor.

Subliniază că, la înregistrarea mărcii anterioare „Orhei-Vit VITA”, a venit cu o noutate când a solicitat înregistrarea conceptului de marcă „VITA”. Însăși solicitanta depozitului contestat, prin punctul de vedere exprimat, recunoaște coincidența și similitudinea mărcilor opuse.

Menționează că instanța de judecată este obligată să interzică orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui comerciant, indicațiile sau afirmațiile a căror folosire, în exercitarea comerțului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricație, caracteristica, aptitudinile la întrebuințare sau cantitatea mărfurilor. Agentul economic care are o intrare pe piață a unui produs, trebuie să asigure evitarea oricărei confuzii sau similitudini cu alte produse și semne similare de marcă sau desen industrial, iar în mod deosebit - cu cele care au reușit să fie recunoscute de consumator la momentul apariției producției noului participant. Neîntrunirea condițiilor expuse la produsele de aceeași natură, existența similitudinii, adresarea către același consumator este suficientă pentru a considera că este prezent riscul unei confuzii în percepția consumatorului. Utilizarea de către un terț a elementelor similare mărcilor anterior înregistrate, ce se bucură de renume pe teritoriul Republicii Moldova, fără consimțământul titularului de drept, duce la dezorientarea consumatorului în privința produselor și se creează o confuzie referitor la titularul de drept al acestor mărci.

SRL „Orhei-Vit” a solicitat anularea deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI a AGEPI privind respingerea opoziției sale și acceptarea înregistrării mărcii combinate „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia Noșcenco; anularea Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin care a fost respinsă revendicarea contestatarului și menținută decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI a AGEPI; încasarea cheltuielilor de judecată.

Prin hotărârea din 21 februarie 2020 a Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani a fost respinsă ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Orhei-Vit” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoană terță Emilia Noșcenco cu privire la anularea deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci

și Design Industrial a AGEPI privind înregistrarea mărcii combinate, anularea Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de respingere a contestației și încasarea cheltuielilor de judecată.

La 10 martie 2020 SRL „Orhei-Vit” a depus apel împotriva hotărârii din 21 februarie 2020 a Judecătorei Chișinău, sediul Râșcani, solicitând casarea acesteia și emiterea unei noi decizii de admitere a acțiunii.

Ulterior, la data 11 iunie 2020 SRL „Orhei-Vit”, prin intermediul oficiului poștal, a depus motivarea apelului, în care a reiterat pretențiile inițiale și a solicitat admiterea acestora (f.d. 137).

Conform extrasului din poșta electronică, hotărârea motivată din 21 februarie 2020 a Judecătorei Chișinău, sediul Râșcani, a fost expediată reprezentantului apelantei SRL „Orhei-Vit, avocatului Aurel Lefter, la data de 04 mai 2020 (f.d. 132), astfel termenul depunerii motivării apelului a expirat la data de 03 iunie 2020, iar apelul a fost depus la data de 11 iunie 2020.

Totodată, conform art. 1 al Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 55 din 17 martie 2020 privind declararea stării de urgență, starea de urgență s-a declarat pe întreg teritoriu Republicii Moldova pe perioada 17 martie 2020 - 15 mai 2020.

La 18 martie 2020 a fost emisă Dispoziția nr. 1 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, prin care la pct. 8 s-au stabilit măsurile specifice în domeniul justiției pe perioada instituirii stării de urgență, conform anexei.

Anexa nr. 1 la Dispoziția menționată, prevede că pe durata stării de urgență, termenele de prescripție și termenele de decădere de orice fel nu încep să curgă, iar dacă au început să curgă, se suspendă pe toată durata stării de urgență instituite prin Hotărârii Parlamentului nr. 55 din 17 martie 2020.

Astfel, reieșind din faptul că reprezentantul apelantei SRL „Orhei-Vit”, avocatul Aurel Lefter a recepționat copia hotărârii motivate a primei instanțe la data de 04 mai 2020, în perioada declarării stării de urgență pe întreg teritoriul țării, care cuprinde perioada 17 martie 2020 - 15 mai 2020 și luând în considerare regula suspendării curgerii termenului pe durata stării de urgență, instanța de recurs consideră că instanța de apel corect a stabilit că apelul este depus în termen.

Prin decizia din 21 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, a fost respins apelul depus de SRL „Orhei-Vit” împotriva hotărârii din 21 februarie 2020 a Judecătorei Chișinău, sediul Râșcani.

La 18 noiembrie 2020 SRL „Orhei-Vit” a depus recurs împotriva deciziei din 21 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea acestuia, casarea deciziei instanței de apel și hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi decizii de admitere a acțiunii și anularea deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI privind respingerea opoziției sale și acceptarea înregistrării mărcii combinate „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia Noșenco; anularea Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală prin care a fost respinsă revendicarea contestatarului și menținută decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI.

În susținerea recursului s-au indicat motivele de drept și de fapt invocate în cererea de chemare în judecată și în cererea de apel.

Suplimentar, recurenta SRL „Orhei-Vit” a indicat că instanțele ierarhic inferioare neîntemeiat și contrar prevederilor legale au conchis că autoritatea

publică, în speță, AGEPI, și-ar fi exercitat dreptul discreționar în limitele și în conformitate cu prevederile legii.

În opinia recurente, decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI și Hotărârea din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI au fost emise ilegal cu depășirea dreptului discreționar și bazate pe concluzii contradictorii, iar circumstanțele importante pentru soluționarea pricinii referitor la existența componentelor de similitudine a riscului de confuzie pentru consumator și riscului de asociere a acestor semne în conflict, nu au fost constatate și elucidate pe deplin.

A susținut că prevederile art. 4, 6, 9, 61 din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, precum și art. 10 alin. (3) din Convenția de la Paris, obligă AGEPI să interzică înregistrarea desemnării solicitate care este de natură să creeze o confuzie cu alte mărci. Corespunzător, contrar obligațiilor stabilite la art. 2 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02 aprilie 2009, AGEPI nu s-a călăuzit de actele normative în vigoare și tratatele internaționale din domeniul proprietății intelectuale, la care Republica Moldova este parte și în mod ilegal și cu încălcarea procedurii a permis solicitantei Emilia Noșcenco înregistrarea mărcii cu nr. de depozit 040008, ce creează o confuzie cu mărcile anterioare înregistrate de SRL „Orhei-Vit”.

A susținut că instanțele ierarhic inferioare nu au evidențiat viciile juridice și încălcările admise de AGEPI, precum și lipsa probelor ce combat argumentele SRL „Orhei-Vit” referitor la similitudinea desemnării solicitate spre înregistrare.

Astfel, instanțele ierarhic inferioare eronat s-au bazat pe aprecierea dată de AGEPI, precum că semnele în conflict comparate, nu pot fi considerate similare, fapt combătut de constatările companiei SRL „Quantus Consulting” (ASK Moldova), expuse în Studiul privind gradul de similitudine a mărcilor „VITA ORHEI VIT” și „VITAMIX”, ce demonstrează clar prezența riscului de confundare. Or, AGEPI s-a bazat pe concluzii false și lipsite de probe concludente referitor la lipsa semnelor de similitudine, fiind declarative și preluate eronat de instanța de judecată de la intimată.

Mai mult, instanțele de judecată ierarhic inferioare nu au motivat cum au constatat aceste deosebiri în lipsa unei reglementări clare stabilite de norma de drept material, în situația în care Comisia de contestații a AGEPI nici nu este competentă și nici nu a fost împuternicită să stabilească asemenea deosebiri în conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02 aprilie 2009.

Dimpotrivă, art. 5 lit. c) din Regulamentul nominalizat, prevede că Comisia de contestații urma să antreneze, în modul stabilit, și alte persoane, decât cele implicate în litigiu, specialiști din domeniu, la soluționarea obiectivă a cauzelor, pentru elucidarea acestor aspecte care au importanță directă în prezenta cauză, dar nu să aprecieze arbitrar, în lipsa concluziilor date de specialiști, că semnul solicitat spre înregistrare se deosebește de mărcile înregistrate de SRL „Orhei-Vit”.

În opinia recurente, astfel se atestă că AGEPI cu încălcarea procedurii stabilite în Regulamentul menționat supra, nu a antrenat specialiști în domeniu pentru elucidarea conflictului între semne și formal a dat o apreciere critică în lipsa

probelor, ce ar convinge oponentul că desemnarea solicitată este diferită față de mărcile înregistrate de SRL „Orhei-Vit”.

Cu referire la riscul de confuzie a semnului „VITAMIX”, solicitantă Emilia Noșcenco, cu marca opusă „VITA Mix”, titular SRL „Orhei-Vit” și cu alte mărci similare înregistrate anterior de SRL „Orhei-VIT”, recurenta a indicat că există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu această marcă, circumstanțe cărora prima instanță și instanța de apel le-au dat o apreciere eronată.

În ceea ce privește compararea semnelor depozitului de marcă „VITAMIX” a solicitantei Emilia Noșcenco, cu marca opusă „VITA Mix” a titularului SRL „Orhei-VIT” și inerența evaluării globale a riscului de confuzie, reclamanta susține că se relevă evident similitudinea vizuală, fonetică și conceptuală.

În susținerea cererii de recurs, recurenta SRL „Orhei-Vit” a mai indicat că în cadrul examinării cauzei a demonstrat prezența elementelor de similitudine, cele mai importante fiind componentele părții verbale, care identifică semnele în coliziune bazate pe combinarea morfemelor comune.

Cu referire la gradul de asociere a semnului „VITAMIX”, solicitantă Emilia Noșcenco, cu marca opusă „ORHEI VIT VITA”, titular SRL „Orhei-Vit”, reclamanta a indicat că conform Studiului privind gradul de similitudine a mărcilor „VITA ORHEI VIT” și „VITAMIX”, elaborat de compania SRL „Quantos Consulting” (ASK Moldova) în luna iunie 2019, s-a demonstrat instanței de judecată că respondenții au stabilit o legătură certă între marca înregistrată de SRL „Orhei-Vit” și semnul solicitat spre înregistrare „VITAMIX”, în așa mod fiind demonstrată existența riscului de confuzie.

Recurenta SRL „Orhei-Vit” atenționează asupra netemeinicii afirmațiilor instanțelor ierarhic inferioare despre lipsa similitudinii între semnele caracteristice mărcilor puse spre comparație, deoarece AGEPI, în calitate de oficiu național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecția mărcilor, contrar condițiilor legii, s-a limitat la etapa cercetărilor, consultând doar spațiul virtual și dicționarul, dar nu a întreprins acțiuni de consultare a consumatorului final referitor la similitudinea semnelor în coliziune. În așa fel, recurenta consideră că AGEPI și-a derogat ilegal atribuții ce nu intră în competența oficiului național de protecție a mărcilor și răspunde în numele consumatorilor fără consultări directe. Astfel, AGEPI nu a prezentat nicio probă în susținerea afirmației că semnele comparate în ansamblu, nu pot fi considerate similare.

De asemenea, recurenta consideră că semnul „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, este similar cu mărcile anterioare „Orhei-Vit VITA” și „VITA Orhei-Vit Baby”, titular „SRL Orhei-Vit”, care se bucură de renume în Republica Moldova”.

În acest sens, reclamanta a indicat că prin utilizarea elementelor similare mărcilor anterior înregistrate ce se bucură de renume pe teritoriul Republicii Moldova, fără consimțământul titularului de drept, consumatorul este dezorientat de către terțul Emilia Noșcenco în privința produselor și se creează o confuzie referitor la titularul de drept al acestei mărci.

În final, recurenta a menționat că actele judecătorești emise de instanțele de judecată ierarhic inferioare sunt nemotivate și nu răspund în mod sigur și expres la cererea și obiecțiile formulate de reclamanta SRL „Orhei-VIT” în acțiune.

În conformitate cu art. 244 alin. (1) Cod administrativ, hotărârile curții de apel ca instanța de fond, precum și deciziile instanței de apel pot fi contestate cu recurs.

Conform art. 245 din Codul administrativ, recursul se depune la instanța de apel în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei instanței de apel, dacă legea nu stabilește un termen mai mic. Motivarea recursului se prezintă Curții Supreme de Justiție în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei instanței de apel. Dacă se depune împreună cu cererea de recurs, motivarea recursului se depune la instanța de apel.

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat decizia contestată la 21 octombrie 2020.

Prin urmare, recursul depus de SRL „Orhei-Vit” la data de 18 noiembrie 2020, este în termen.

La data de 01 decembrie 2020 în adresa AGEPI și Emiliei Noșcenco a fost expediat recursul depus de SRL „Orhei-Vit”.

Prin referința depusă la 04 ianuarie 2021 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a solicitat respingerea recursului și menținerea deciziei instanței de apel și hotărârii primei instanțe. Însă, Emilia Noșcenco nu și-a valorificat dreptul procedural respectiv și nu a depus referință.

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție, examinând admisibilitatea recursului depus de SRL „Orhei-Vit”, a considerat că acesta este admisibil, motiv pentru care, prin încheierea din 03 februarie 2021 a fost numit pentru examinare în complet de 5 judecători.

În conformitate cu art. 258 alin. (3) Cod administrativ, procedurile de contencios administrativ inițiate până la intrarea în vigoare a prezentului cod se vor examina în continuare, după intrarea în vigoare a prezentului cod, conform prevederilor prezentului cod. Prin derogare, admisibilitatea unei astfel de acțiuni în contenciosul administrativ se va face conform prevederilor în vigoare până la intrarea în vigoare a prezentului cod. Prevederile prezentului alineat se vor aplica corespunzător pentru procedurile de apel, de recurs și de contestare cu recurs a încheierilor judecătorești.

Din sensul normei de drept enunțate, urmează că legiuitorul a optat pentru principiul aplicării imediate a noilor reglementări procedurale. Respectiv, procedura de contencios administrativ în prezenta speță în partea procedurală urmează a fi examinată prin prisma dispozițiilor Codului administrativ, aprobat prin Legea nr. 116 din 19 iulie 2018, iar în partea materială urmează a fi aplicate prevederile legale în vigoare la momentul emiterii actului administrativ contestat, și anume a Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (abrogată la 1 aprilie 2019). Or, în speță procedura administrativă se referă la o activitate administrativă inițiată până la 1 aprilie 2019, aspect care determină că la caz se vor aplica dispozițiile legale vechi, care reglementau aceste instituții.

În conformitate cu art. 247 din Codul administrativ, Curtea Supremă de Justiție examinează și soluționează recursul fără ședință de judecată. Dacă consideră necesar, Curtea Supremă de Justiție poate decide citarea participanților la proces.

În speță, Colegiul nu a considerat oportun de a cita participanții la proces pentru a se pronunța cu privire la problemele invocate în recurs, deoarece criticele prezentate de SRL „Orhei-Vit” au fost expuse cu suficientă claritate.

Examinând și analizând argumentele invocate în cererea de recurs, studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite recursul, de a casa integral decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, cu emiterea unei noi

decizii, de admitere parțială a acțiunii depuse de SRL „Orhei-Vit” și anulării deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind respingerea contestației depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” și acceptarea înregistrării mărcii combinate „VITAMIX” cu numărul de depozit 040008 și Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova, prin care a fost respinsă revindicarea contestatarului și a fost menținută decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

În conformitate cu art. 248 alin. (1) lit. c) Cod administrativ, examinând recursul, Curtea Supremă de Justiție casează integral decizia instanței de apel și emite o nouă decizie.

Totodată, în corespundere cu art. 22 alin. (1) coroborat cu art. 219 alin. (1) Cod administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți.

Iar, potrivit art. 194 alin. (1) și (2) Cod administrativ, 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.

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.

La rândul său, aplicabile litigiului sunt și prevederile art. 244 alin. (2) în coroborare cu art. 231 alin. (2) Cod administrativ, conform cărora 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.

La acest capitol, Completul reține și prevederile art. 219 alin. (1) – (3) Cod administrativ, potrivit cărora instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți. Instanța de judecată depune eforturi pentru înlăturarea greșelilor de formă, explicarea cererilor neclare, depunerea corectă a cererilor, completarea datelor incomplete și pentru depunerea tuturor declarațiilor necesare constatării și aprecierii stării de fapt. Instanța de judecată indică asupra aspectelor de fapt și de drept ale litigiului care nu au fost discutate de participanții la proces.

Articolul 224 alin. (1) lit. b) Cod administrativ prevede că, examinând acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă hotărâre în baza unei acțiuni în obligare, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedura prealabilă și obligă autoritatea publică să emită un act administrativ individual, dacă revindicarea pretenției reclamantului de emitere a actului este întemeiată.

Din actele cauzei se atestă, că la 12 ianuarie 2017, Emilia Noșcenco a depus la AGEPI cerere cu privire la înregistrarea mărcii combinate, individuale „VITAMIX”, având la bază un desen stilizat, reprezentat prin două frunze, pentru produsele și serviciile din clasele: 29 - carne, pește, pasări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri,

compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile; 31 - produse agricole, acvatice, horticoale și forestiere neprelucrate; cereale și semințe neprelucrate; fructe și legume proaspete, ierburi proaspete; plante și flori naturale; bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare; animale vii; alimente și băuturi pentru animale, malț; 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

La 30 mai 2017, SRL „Orhei-Vit” a depus opoziție la înregistrarea mărcii „VITAMIX”, nr. depozit 040008, solicitantă Emilia Noșcenco.

În rezultatul examinării dosarului, cererii de înregistrare a mărcii, a opoziției, a răspunsului solicitantei și a punctului de vedere al opozantului, la 10 noiembrie 2017 a fost emis avizul provizoriu, conform căruia opoziția a fost calificată ca neîntemeiată. Totodată, ținând cont de faptul că se opune marca internațională combinată „VITA”, nr. 783911, din 15 iulie 2001, a titularului Zakłady Tluszczowe „Kruszwica” SA, Polonia, s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, a solicitantei Emilia Noșcenco, pentru toate produsele și serviciile din clasele 31, 35 și pentru următoarele produse din clasa 29: ,carne, pește, pasări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri dulcetuiri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri.

Astfel, prin decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI s-a considerat neîntemeiată opoziția depusă de SRL „Orhei-VIT” și s-a acceptat cererea de înregistrare a mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia Noșcenco, pentru produsele și serviciile revendicate din clasa 29, 31 și 35.

La 20 aprilie 2018, SRL „Orhei-Vit” a depus contestație împotriva deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI privind înregistrarea mărcii „VITAMIX”, nr. depozit 040008.

Examinând contestația depusă de SRL „Orhei-VIT”, prin Hotărârea din 11 septembrie 2018 Comisia de contestații a AGEPI a respins revendicările contestatarului, a menținut decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI și a dispus transmiterea dosarului către Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI pentru continuarea procedurii de înregistrare a mărcii.

Nefiind de acord cu Hotărârea din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI, la data de 27 martie 2019 SRL „Orhei-Vit” s-a adresat în instanța de judecată cu prezenta acțiune împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând anularea deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI privind respingerea opoziției înaintate de SRL „Orhei-Vit” și acceptarea înregistrării mărcii combinate „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, solicitantă Emilia Noșcenco, precum și anularea Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI, prin care a fost respinsă contestația nr. 2267 din 20 aprilie 2018 depusă de SRL „Orhei-Vit” și a fost menținută decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI, și încasarea cheltuielilor de judecată.

Fiind investită cu examinarea cauzei în fond, prima instanță, având ca obiect contestarea actelor administrative, s-a pronunțat în defavoarea temeiniciei acțiunii.

Judecând apelul depus de SRL „Orhei-VIT”, Curtea de Apel Chișinău prin decizia din 21 octombrie 2020, a conchis asupra netemeiniciei acestuia, motiv pentru care a menținut hotărârea primei instanțe.

Pentru a se pronunța astfel, instanțele de judecată ierarhic inferioare au reținut, că la caz, nu există riscul de confuzie pentru consumator și nici riscul de asociere între desemnarea solicitată și mărcile combinate înregistrate pe numele contestatarului.

Instanțele de judecată ierarhic inferioare au stabilit că Comisia de contestații a AGEPI corect a apreciat că elementul verbal comun „VITA”, ca impresie generală a semnului solicitat și impresie generală de la etichetele producției companiei SRL „Orhei-Vit”, nu creează impresia de similitudine, deoarece la analiza comparativă a semnelor, se constată că desemnarea solicitată spre înregistrare nu este similară până la confuzie cu mărcile anterioare ale contestatarului. Chiar dacă în componența semnului contestat este prezent elementul verbal „VITA”, semnele comparate nu pot fi considerate similare, deoarece sunt diferite sub aspect grafic și vizual, iar partea figurativă a desemnării solicitate se deosebește de mărcile contestatarului.

Prin urmare, instanțele de judecată ierarhic inferioare au stabilit că nu există riscul de confuzie pentru consumator și nici riscul de asociere, deoarece la aprecierea de către consumator a similitudinii dintre mărci se ține cont de prima percepție pe care marca o creează, și anume percepția vizuală. Consumatorul nu analizează mărcile, împărțindu-le în elementele lor componente pentru a căuta diferențe, ci se va baza pe imaginea generală a mărcii, care este totuși diferită.

În opinia primei instanțe și instanței de apel, desemnarea solicitată este un semn combinat, care reprezintă imaginea stilizată a două frunze, ce conține elementul verbal „VITAMIX”, iar toate luate împreună formează o imagine specială pentru consumator. Pe când, marca „VITA Mix”, certificat nr. R 12785, reprezintă combinația dintre elementele verbale „VITA” și „Mix” cu reprezentarea grafică a unei felii de citrice.

De asemenea, desemnarea solicitată „VITAMIX”, nr. de depozit 040008 și marca înregistrată anterior „VITA Mix”, nr. R 1278, se referă la clase de produse diferite, prima fiind solicitată pentru produsele din clasele 31, 35 și 29. Iar, marca „VITA Mix”, nr. R 12785, este înregistrată pentru produsele din clasa 32.

Instanțele au mai specificat că deși marca „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, se referă la clase de produse care implică un grad de similitudine cu clasele de produse asupra cărora sunt înregistrate mărcile deținute de reclamanta SRL „Orhei-Vit VITA” - „VITA Orhei-Vit Baby”, „VITA Mini”, „VITA Mix”, nu se poate concluziona despre riscul de confuzie doar pe baza acestui criteriu, fiind constată lipsa riscului de confuzie pe baza elementului verbal „VITA”, aspectelor grafice și vizuale.

Instanța de recurs constată, însă, că concluziile instanțelor de judecată ierarhic inferioare și soluția dată în sensul respingerii acțiuni sunt neîntemeiate, fapt ce rezultă din interpretarea greșită a prevederilor legale aplicabile raportului juridic în litigiu.

La caz, instanța de recurs menționează prevederile art. 1 alin. (2) din Legea contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000 (în vigoare până la 01 aprilie 2019), conform cărora orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Conform pct.2.2.2 al Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, publicat pe pagina oficială a AGEPI, similitudinea mărcilor se apreciază după trei elemente de baza: fonetică, vizuală, semantică.

La caz, instanța de recurs reține, 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.

Prin 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).

Noțiunea de „marcă” este definită în Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor și reprezintă orice semn susceptibil de reprezentare grafică și servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Marca are rolul de a distinge produsele și serviciile unei firme de cele ale concurenților și are o importanță economică prin capacitatea de a atrage și a păstra clientela care este tratată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în calitate de „bun”.

Mai mult ca atât, Curtea Europeană a Drepturilor Omului notează că articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale este aplicabil proprietății intelectuale (a se vedea cauza Anheuser-Busch Inc. vs Portugalia). Conceptul de „bun”, are un sens autonom, care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale și este independent de clasificarea formală din dreptul național: unele drepturi și interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” și, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi. Ea ajută deținătorul mărcii să-și comercializeze și să-și promoveze produsele, iar marca ajută consumatorii să facă alegerea, protejând și încurajând titularul mărcii să mențină și să amelioreze calitatea produselor care poartă această marcă. Înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice persoanelor terțe să folosească, fără consimțământul său, în operațiunile comerciale semne identice ori similare în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie.

În conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcii 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.

În conformitate cu art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcii și în cazul când marca 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 când 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.

În conformitate cu art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Totodată, art. 10 alin. (3) a Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale din 20 martie 1883, ratificată prin Hotărârea Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328 din 11 martie 1993, prevede că sunt interzise orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

Astfel, norma citată obligă AGEPI să interzică înregistrarea desemnării solicitate, care este de natură să creeze confuzie cu mărcile unui titular de marcă.

Studiind actele și probele administrate la materialele cauzei, în raport cu normele de drept menționate, instanța de recurs consideră că AGEPI neîntemeiat a respins contestația înaintată de SRL „Orhei-VIT” și nu a corectat erorile Comisiei de contestații a AGEPI.

În continuare, instanța de recurs menționează că SRL „Orhei-Vit” consideră decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI și Hotărârea din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI ilegale și nefondate, deoarece semnul combinat „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, aduce atingere directă drepturilor anterioare exclusive ale SRL „Orhei-Vit” protejate conform prevederilor legale a titularului asupra mai multor mărci și modele industriale, după cum urmează:

mărci notorii:

- „Orhei-Vit VITA” nr. 2; „VITA Orhei-Vit Baby” nr. 24;

mărci combinate:

- „Orhei-Vit VITA”, certificat nr. R 8215 - clasa 29 - fructe și legume conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi; clasa 32 - băuturi și sucuri de fructe; „VITA Orhei-Vit Baby”, certificat nr. R 9638 - clasa 5 - alimente pentru sugari; clasa 29 - fructe și legume conservate, uscate și fierte, jeleuri, dulcețuri, compoturi; clasa 32 - băuturi și sucuri din fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; clasa 35 - publicitate, gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;

- „VITA Mini”, certificat nr. R 12930 - clasa 32 - băuturi și sucuri din fructe, băuturi nealcoolice conținând fructe; nectar, sucuri de fructe, suc de mere, suc de struguri,

suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, de vișine și cireșe, de prune, piersici și caise; sucuri de legume, suc de roșii;

- „VITA Mix”, certificat nr. R 12785 - clasa 32 - băuturi și sucuri din fructe, băuturi nealcoolice conținând fructe; nectare, sucuri de fructe, suc de mere, suc de poamă, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, din vișine și cireșe, din prune, din piersici, din caise; sucuri din legume, suc de roșii;

- „VITA Orhei-Vit Baby”, certificat nr. R 19590 - desene industriale: „Etichete”, Certificat nr. 858; „Etichete”, certificat nr. 931; „Etichete”, certificat nr. 1721.

SRL „Orhei-Vit” este producător de produse încadrate în clasele 05, 29, 30, 32, 33 și 35 ale Clasificării Internaționale de la Nisa, toate acestea au la bază multitudinea produselor de origine animală și vegetală. Calitatea produselor sale fabricate este confirmată de nivelul înalt de cunoaștere în rândul consumatorilor obiectelor de PI menționate, de rând cu alte mărci.

Raportând prevederile normelor legale privind protecția mărcilor la circumstanțele cauzei, instanța de recurs stabilește că prima instanță, dar și instanța de apel nu au evidențiat viciile juridice și încălcările admise de emitentul actelor administrative, precum și lipsa probelor ce combat argumentele SRL „Orhei-Vit” referitor la similitudinea semnului solicitat spre înregistrare, care în cumul conduc la anularea deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI și a Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a AGEPI.

Cu referire la riscul de confuzie a semnului „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, cu marca opusă „VITA Mix” nr. R 12785 a titularului SRL „Orhei-Vit” și alte mărci similare înregistrate anterior de către SRL „Orhei-Vit”, instanța de recurs, având ca reper dispozițiile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, menționează următoarele.

Conform metodologiei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, similitudinea mărcilor poate fi determinată după următoarele criteriile: a) grafică (vizuală); b) fonetică (sonoră); c) semantică (de sens). Pentru a stabili similitudinea mărcilor este suficient să se stabilească asemănarea lor în conformitate cu unul dintre aceste criterii.

Comparând semnele depozitului de marcă „VITAMIX” a solicitantei Emilia Noșcenco, cu marca opusă „VITA Mix” a titularului SRL „Orhei -Vit ”și inerența evaluării globale a riscurilor de confuzie, se relevă evident similitudinea vizuală, fonetică și conceptuală, care se bazează pe impresia de ansamblu produsă de acestea, ținând cont, în special, de părțile distinctive dominante, componente în percepția mărcilor de către consumatorul mediu al produselor de servicii în cauză. Or, consumatorul mediu, după cum se știe, percepe în mod normal, o marcă ca un întreg și nu procedează pentru a analiza diversele sale detalii. În determinarea riscului de confuzie este constatată asemănarea dintre elementele care produc confuzia, dar nu diferențele.

Astfel, comparația semnelor din punct de vedere vizual, relevă că forma depozitului nr. 040008, dominată de partea verbală „VITA”, amplasată în centru, accentuată prin culoare, este identică cu partea protejată a obiectelor de proprietate intelectuală a SRL „Orhei-Vit”.

Referitor la compararea mărcii „VITA Mix”, nr. R 12785 și semnul contestat al mărcii „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, se remarcă că acesta este capabil de a crea o impresie vizuală identică în ansamblul părții verbale.

Astfel, componentele părții verbale sunt identice din punct de vedere numeric - 7 semne la ambele obiecte. Părțile comparate sunt constituite din 7 litere în comun plasate în aceeași ordine, după morfemul „VITA”, situat la începutul elementului verbal, urmează 3 litere „MIX”. Divizarea părții verbale în semnul contestat este subliniată prin culoarea părților „VITA” și „MIX”. Toate literele au o grafică asemănătoare: sunt variații ale înscrisului cu majuscule, slab stilizate. Înscrisul elementului verbal, în mod figurativ în formă de cerc în marca nr. R 12785 și înscrisul elementului verbal al mărcii contestate, subliniază similitudinea vizuală între cele două semne.

Pe plan fonetic, elementele verbale, morfeme fără semnificație, se citesc, se pronunță în mod identic, au un număr identic de sunete (7). Nu există careva circumstanțe (diacritice, pronunție, engleza ș.a.) care ar putea modifica sau cauza pronunții diferite ale morfemelor.

În ceea ce privește elementul figurativ, o asociere se poate crea între imaginile sugestive ale ambelor semne. Atât „felia citricelui” (marca nr. R 12785), cât și „frunzele” (marca nr. 040008) se consideră de origine vegetală, astfel fiind puțin probabil ca publicul să rețină o diferență.

În acest context, se menționează că consumatorii folosesc elementul verbal pentru a identifica semnul, elementele figurative fiind considerate, mai degrabă, ca elemente decorative.

Conceptual, în esență, mărcile în cauză prezintă similitudine bazată pe combinarea unor morfeme cu elementul „VITA” (viață) și elemente decorative vegetale – semnul contestat reia mesajul sugerat de marca nr. R 12785, făcând o legătură dintre semnul în sine și lista produselor/serviciilor pentru care este desemnat.

În afară de aceasta, produsele care fac obiectul înregistrării mărcilor SRL „Orhei-Vit” (mărcile anterioare nr. 8215 clasele 29 și 32; nr. 9638 clasele 05,29,35, 35; nr. 12930 clasele 32; nr. 12785 clasa 32; nr. 19590 clasele 05,29, 30,32 și 35; marca notorie nr. 2) pot fi considerate ca fiind parte identică cu cele solicitate prin depozitul nr. 040008, fiind similare după natura și originea lor: toate sunt de origine naturală, au rețele de distribuție identice și similare, sunt destinate unei utilizări finale identice, în mare măsură vizează consumatorul direct, produsele din clasele 29 și 31 în esența lor sunt complementare pentru cele din clasele 30 și 32 ale SRL „Orhei-Vit”, iar clasa 35 este identică.

În astfel de circumstanțe, instanța de recurs califică ca fiind eronate concluziile instanțelor de judecată ierarhic inferioare, că semnul solicitat pentru înregistrare „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, în clasele 29, 31, 35 este diferit de clasele mărcilor, desenelor și modelelor industriale ale titularului SRL „Orhei-Vit”. Or, acestea se combat prin probele ce atestă că SRL „Orhei-Vit” este titular de mărci și desene industriale anume în clasele pretinse de solicitanta Emilia Noșcenco .

În consecință, instanța de recurs menționează că interdependența dintre factorii anteriori luați în considerare și în special, similitudinea mărcilor și cea a bunurilor și serviciilor desemnate ale mărcilor deținute de SRL „Orhei-Vit” și depozitului nr. 040008, denotă prezența riscului de confuzie. Or, un grad mai mic de similitudine între produsele sau serviciile desemnate este compensat printr-un grad ridicat de similitudine între mărci.

Ca urmare, Colegiul consideră că admiterea înregistrării mărcii solicitate prin depozitul nr. 040008, cu aceleași semne „VITA” și „MIX”, diluează și slăbește

caracterul distinctiv al mărcilor anterioare înregistrate de SRL „Orhei-Vit”, ca în final să creeze o confuzie și să dezorienteze consumatorul în privința produselor SRL „Orhei-Vit”.

Astfel, prezența riscului de confuzie între semnul „VITAMIX”, nr. de depozit 040008 și marca opusă „VITA Mix”, nr. R 12785, este demonstrată prin prezența elementelor de similitudine, cele mai importante fiind componentele părții verbale, care identifică semnele în coliziune bazată pe combinarea morfemelor comune.

Cu referire la gradul de asociere a semnului „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, cu marca opusă „VITA ORHEI VIT”, instanța de recurs menționează că potrivit Studiului privind gradul de similitudine a mărcilor „VITA ORHEI VIT” și „VITAMIX”, elaborat de compania SRL „Quantos Consulting” (ASK Moldova) efectuat în luna iunie 2019, respondenții au stabilit o legătură certă între marca SRL „Orhei-Vit” și semnul „VITAMIX”, nr. de depozit 040008, în așa mod fiind demonstrat existența riscului de confuzie (f.d. 94-103).

Astfel, conform studiului realizat, ca răspuns la întrebările companiei de consulting, consumatorii au confirmat existența gradului de asociere cu marca opusă și prezența confuziei semnelor prezentate pentru comparare:

86 % din respondenți – consumatori (504 interviuri) consideră că ”VITAMIX” este fabricat de compania care produce produse cu marca „VITA ORHEI VIT”;

86% din respondenți – consumatori (504 interviuri) consideră că „VITAMIX”, este denumirea unei noi linii de produse, denumire nouă a producției și sunt produse noi destinate pentru export ale producătorului mărcii „VITA ORHEI VIT”;

87% din respondenți – consumatori (504 interviuri) asociază „VITAMIX” cu marca „VITA ORHEI VIT” și consideră că are careva legătură directă cu marca „VITA ORHEI VIT”.

Corespunzător, potrivit studiului efectuat, rezultă că marca contestată „VITAMIX”, în percepția consumatorului este asociată cu produsele titularului mărcilor anterioare „VITA ORHEI VIT”.

În astfel de circumstanțe, instanța de recurs consideră eronate concluziile instanțelor de judecată ierarhic inferioare privind lipsa similitudinii între mărcile menționate, având la bază doar probele prezentate de AGEPI, care s-a limitat la etapa cercetărilor, consultând doar spațiul virtual, dar nu a întreprins măsuri pentru a consulta consumatorul final referitor la similitudinea semnelor în coliziune.

Or, conform art. 5 lit. c) din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 257 din 02 aprilie 2009, Comisia de contestații urmează să antreneze în modul stabilit, și alte persoane, decât cele implicate în litigiu, specialiști din domeniu, la soluționarea obiectivă a cauzelor.

Astfel, este eronată aprecierea instanțelor de judecată ierarhic inferioare referitor la mențiunile AGEPI, precum că semnele comparate în ansamblu nu pot fi considerate similare, în condițiile în care nu au fost aduse probe în susținerea acestei afirmații și ignorând în totalitate studiul prezentat.

Or, în conformitate cu art. 219 alin. (1) Cod administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți.

Totodată, instanța de recurs consideră că este justă afirmația reclamantei SRL „Orhei-Vit” că semnul „VITAMIX” este similar cu mărcile anterioare notorii „Orhei-Vit VITA” și „VITA Orhei-vit Baby” care se bucură de renume în Republica Moldova.

În acest context, raportând dispozițiile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor la circumstanțele speței, Colegiul menționează că toate drepturile anterioare invocate de SRL „Orhei-Vit” decurg din semne folosite efectiv în circuitul comercial și au fost dobândite și sunt menținute în vigoare până la data de depozit a cererii de înregistrare nr. 040008. Dreptul exclusiv asupra acestor obiecte conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.

Astfel, instanța de recurs consideră că AGEPI urma să interzică orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui comerciant, indicațiile sau afirmațiile a căror folosire, în exercitarea comerțului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricație, caracteristica, aptitudinile la întrebuintare sau cantitatea mărfurilor. Agentul economic care are o intrare pe piața a unui produs trebuie să evite oricare confuzii sau similitudini cu alte produse și semne similare de marcă sau design industrial, iar în mod deosebit cu cele care au reușit să fie recunoscute de consumator la momentul apariției producției noului participant. Neîntrunirea condițiilor expuse la produsele de aceeași natură, existența similitudinii, adresarea către același consumator este suficientă pentru a considera că este prezent riscul unei confuzii în percepția consumatorului.

Or, prin utilizarea de către de terța persoană Emilia Noșcenco a elementelor similare mărcilor anterior înregistrate de către recurenta SRL „Orhei-Vit”, ce se bucură de renume pe teritoriul Republicii Moldova, fără consimțământul titularului de drept, consumatorul este dezorientat în privința produselor și se creează o confuzie referitor la titularul de drept al acestor mărci.

Conform art. 6^{bis} alin. (1) din Convenția de la Paris privind protecția proprietății intelectuale din 20 martie 1883, 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 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 când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

Reieșind din cele expuse, Colegiul relevă că se impune ilegalitatea actelor administrative emise de AGEPI, deoarece aceasta a respins înregistrarea semnului „VITAMIX” pentru o parte de produse din clasa 29, pe motiv că se opune marca internațională combinată „VITA” nr. 783911 a titularului Zaklady Pluszezowe, „Kruszwica” SA, Polonia, iar pe de altă parte AGEPI a ignorat mărcile locale ale titularului SA „Orhei-Vit” înregistrate în aceeași clasă, care, de asemenea, conțin elementul „VITA” și de asemenea, se opun înregistrării acestui semn, fapt ce denotă încălcarea prevederilor legale de către AGEPI ca oficiu național în domeniul protecției mărcilor în condițiile legii.

Mai mult, instanța de recurs remarcă că după înaintarea acțiunii în judecată, la data de 26 septembrie 2019 AGEPI a retras cererea de înregistrare a mărcii „VITAMIX” pe motiv că solicitanta Emilia Noșcenco nu a achitat taxa de înregistrare și eliberare a certificatului de înregistrare a mărcii.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a reiterat că marca este calificată ca un drept de ocupare. Rolul instanțelor naționale este de a aprecia obiectiv similitudinile și riscul de confuzie ce poate fi creat la adresa a două sau mai multe mărci. În acest sens, instanțele trebuie să ia în considerație faptul că interpretarea dreptului la marcă nu trebuie să fie nici prea largă, nici prea îngustă, astfel încât să se evite riscurile pentru concurență cât și să nu denatureze scopul și importanța mărcii.

În același sens, dreptul proprietății intelectuale implică o subiectivitate inerentă. Curtea Supremă de Justiție a avut deja ocazia de a oferi un aspect cât se poate de practic, pragmatic și obiectiv materiei, diminuând marja de apreciere a circumstanțelor faptice prin considerentul expus în cauza SA Bucuria împotriva OAO „Красный Октябрь”, și anume faptul, că opinia respondenților sondajului efectuat prevalează în aprecierea similitudinilor între două mărci.

În ceea ce ține de similitudinile vizuale, mărimea componentelor nu are nici o importanță (Hotărârea Curții Europene de Justiție, LV POWER ENERGY DRINK, T-372/17, paragraful 79), iar elementele geografice banale nu permit distincția între mărci (Hotărârea Curții Europene de Justiție, Cain Cellars/OHMI, T-304/05, paragraful 22).

La fel, nu este exclusă coexistența a două mărci similare precum exemplul mărcilor WEST, APPLE, PRINCESS sau PRICE, dacă sectoarele de activitate sunt întratât de depărtate că produsele ambelor mărci nu au conexiuni posibile. În acest sens, Curtea Europeană a Drepturilor Omului evidențiază că simpla diferență de categorie a produselor nu este suficientă pentru a înlătura riscul de confuzie, însă trebuie efectuată o analiză per ansamblu a naturii produselor, destinației acestora, utilizării, complimentării, publicului pertinent, originea cât și circuitele de distribuție și locurile de comercializare.

Astfel, instanțele ierarhic inferioare eronat au tras concluziile din aprecierea criteriilor stabilite conform metodologiei AGEPI.

În același sens, instanțele de fond nu au luat în considerație concluziile Studiului privind gradul de similitudine a mărcilor, elaborat de SRL „Quantos Consulting” (ASK Moldova), prezentat de recurentă în prima instanță, datorită căruia se poate de stabilit cu certitudine existența similitudinii și riscului de confuzie pentru consumator, precum și cel de asociere cu mărcile anterioare.

Conform jurisprudenței Curții Europene de Justiție, există două situații în care există riscul asocierii unei mărci cu una preexistentă și anume, dacă publicul confundă în mod direct mărcile în conflict, luând a doua pentru prima și în cazul în care publicul stabilește o legătură între mărcile în conflict și presupune că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau de la întreprinderi economice legate (cauza Canon, EU:C:1998:442, paragraful 29-30).

La caz, renumele recurente este incontestabil, la fel ca și faptul că există un risc rezonabil ca activitatea solicitantei să beneficieze sau să afecteze imaginea recurente, rezultând din analiza psihologică a consumatorului. De fapt, consumatorul mediu aflat în proces de alegere nu va analiza mărcile, împărțindu-le în elementele lor componente pentru a căuta diferențele, ci se va baza pe imaginea

generală a mărcii. Consumatorul mediu este considerat a fi rezonabil, dar cu toate acestea trebuie să țină cont de faptul că nivelul de atenție al consumatorului mediu poate varia în funcție de categoria de bunuri despre care este vorba (Curtea Europeană de Justiție, cauza Lloyd Schuhfabrik, 1999, paragraful 26).

Circumstanțele descrise permit instanței de recurs să conchidă că atât prima instanță, cât și instanța de apel au aplicat eronat prevederile legale aplicabile speței, motiv din care actele judecătorești de dispoziție, nu pot fi menținute, iar cererea de chemare în judecată depusă de către SRL „Orhei-Vit” urmează a fi admisă.

Din considerentele menționate și reieșind din faptul, că cererea de recurs este întemeiată, 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 de a admite recursul, de a casa integral decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe și de a emite o nouă decizie de admitere parțială a acțiunii depuse de SRL „Orhei-Vit” și anulării deciziei din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind respingerea contestației depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” și acceptarea înregistrării mărcii combinate „VITAMIX” cu numărul de depozit 040008 și Hotărârii din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova prin care a fost respinsă revendicarea contestatarului și a fost menținută decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Potrivit prevederilor art. 94 alin. (1) CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârâtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

Cu referire la norma de drept menționată, instanța de recurs remarcă că cerința SRL „Orhei-Vit” cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată suportate pe parcursul examinării prezentei cauze, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, or, la materialele cauzei nu au fost prezentate probe care ar confirma aceste cheltuieli.

În conformitate cu art. 248 alin. (1) lit. c), art. 248 alin. (2) Cod administrativ, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se admite recursul depus de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit”.

Se casează integral decizia din 21 octombrie 2020 a Curții de Apel Chișinău și hotărârea din 21 februarie 2020 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, în cauza de contencios administrativ intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, terț Emilia Noșcenco privind contestarea actelor administrative și încasarea cheltuielilor de judecată și se emite o nouă decizie, prin care:

Se admite parțial acțiunea depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii

Moldova, terț Emilia Noșcenco privind contestarea actelor administrative și încasarea cheltuielilor de judecată.

Se anulează decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind respingerea contestației depuse de Societatea cu Răspundere Limitată „Orhei-Vit” și acceptarea înregistrării mărcii combinate „VITAMIX” cu numărul de depozit 040008.

Se anulează Hotărârea din 11 septembrie 2018 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova prin care a fost respinsă revindicarea contestatarului și a fost menținută decizia din 22 martie 2018 a Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

În rest, cerința cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată se respinge.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Maria Ghervas

Victor Burduh

Nicolae Craiu

Nina Vascan