

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (jud. C. Guzun)

Dosarul nr. 3a-1444/20  
2-19165076-02-3a-14122020

## DECIZIE

26 mai 2021

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții  
de Apel Chișinău

În componența :

Președintele ședinței de  
judecată, Judecătorul

Minciuna Anatolie

Judecătorii

Muruianu Ion și Palanciuc Ecaterina



Grefier

Sechiraș Doina

Examinând în ședință publică apelul declarat de către SRL „Orhei - Vit” împotriva hotărârii Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani din 09 noiembrie 2020, prin care s-a respins acțiunea depusă de SRL „Orhei - Vit” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative, Colegiul Civil,


### CONSTATĂ :


#### Pretențiile reclamantului :

1. La data de 16 octombrie 2019 reclamantul SRL „Orhei - Vit” s-a adresat cu prezenta acțiune în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative.
2. În motivarea acțiunii, reclamantul a indicat că, prin cererea cu numărul de depozit 041109 din 05.09.2017, Roșca Victor a solicitat de la Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală înregistrarea mărcii combinate  culori revendicate: verde și negru, pentru produsele din Clasa 29, 30 și 31 conform Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor (CIPS).
3. La data de 31.01.2018, reclamantul în temeiul art. 40 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, a depus Opoziția împotriva înregistrării mărcii cu numărul de depozit 041109.
4. Ulterior, la data de 02.07.2018, pârâtul a emis Decizia de înregistrare a mărcii, a considerat neîntemeiată opoziția reclamantului și a acceptat înregistrarea mărcii  a solicitantului Roșca Victor pentru toate produsele din clasele: 29 carne, pește, păsări și vînat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri;


- 30 Cafea, ceai, cacao, zahar, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasa, drojdie, praf de copt; sare, muștar, otet, sosuri (condimente); mirodenii; gheata; 31 Produse agricole, horticoale, forestiere și cereale, necuprinse în alte clase; animale vii; fructe și legume proaspete; semințe, plante și flori naturale; alimente pentru animale; malț.
5. Nefiind de acord cu Decizia AGEPI din 02.07.2018 de înregistrare a mărcii, reclamanta, la data de 20.04.2018, a înaintat Contestația nr.13 la Comisia de Contestații AGEPI.
  6. Prin hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 27.11.2018, s-a respins revendicarea contestatarului SRL „Orhei-Vit”, s-a menținut Decizia AGEPI din 02.07.2018 de înregistrare a mărcii și a transmis dosarul în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor de înregistrare a mărcii.
  7. Ulterior, pârâtul a eliberat lui Roșca Victor, certificatul de înregistrare a mărcii cu nr. 32000 din 15.01.2019.
  8. În conformitate cu art. 48 alin. (4) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, hotărârea Comisiei de contestații se comunică părților și poate fi atacată la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI în termenele prevăzute de lege.
  9. Potrivit art. 61 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, persoana ale cărei drepturi sînt încălcate poate să ceară instanței judecătorești apărarea drepturilor în termenul de prescripție extinctivă, stabilit conform legii, și care nu va fi mai mic de 3 ani.
  10. Totodată, conform pct. 13 din hotărârea plenului Curții Supreme de Justiție nr. 1 din 06.02.2017 cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației în domeniul protecției mărcilor, în scopul aplicării uniforme de către instanțele judecătorești a normelor juridice ce vizează tematica abordată, plenul a oferit următoarele explicații că: în cazul contestării hotărârilor Comisiei de contestații a AGEPI, ca acte administrative, ce urmează a fi soluționate în procedura contenciosului administrativ, va fi aplicat termenul de prescripție, prevăzut în Legea privind protecția mărcilor.
  11. Or, potrivit art. 209 alin. (1) Cod administrativ, acțiunea în contestare și acțiunea în obligare se înaintează în decurs de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel. Pe cînd art.61 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, care este o lege specială, stabilește un termen de prescripție extinctivă, nu mai mic


de 3 ani pentru sesizarea instanței de judecată, cu acțiune în apărarea drepturilor asupra mărcii.

12. Reclamantul consideră hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 27.11.2018 ilegală și nefondată, deoarece, marca combinată  aduce atingere directă drepturilor anterioare exclusive, protejate conform prevederilor legale ale reclamantei - titular asupra mai multor mărci, după cum urmează:

Marca notorie:  nr. 13 din Registrul mărcilor notorii;

Mărci combinate:




 „Naturalis TM” certificat nr. R12910, clasa 29 - fructe și legume conservate; clasa 32 - băuturi din fructe și sucuri din fructe și din legume, băuturi nealcoolice conținând fructe; nectar, sucuri naturale din fructe fără aditivi, suc de mere; suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, suc de vișine și cireșe, suc de prune, suc de piersici, suc de caise, de mere și coacăză, suc de mere și vișine, suc multifrut; sucuri de legume, suc de roșii, suc de morcov, suc de mere și morcov;



 „Naturalis TM” certificat nr. 26125- clasa 05 - alimente dietetice pentru copii, alimente pentru copii în formă de sucuri, pireuri, paste alimentare din fructe și legume, deserturi din fructe și legume, piureuri cu pulpă din fructe și legume, băuturi naturale din fructe și legume pentru alimentarea copiilor; clasa 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;

„Naturalis TM” certificat nr. R 15426 clasa 03 - preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinților; clasa 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;

„NATURALIS”, certificat nr. 26055 clasa 05,29, 30,31,32, 35,39; „FAMILIA NATURELLE” certificat nr. 21540 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 și grăsimi comestibile; clasa 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muștar, oțet, sosuri

(condimente); mirodenii; gheață; clasa 32 - bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; clasa 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii); clasa 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii prestate de magazine de firmă și/sau specializate; desene industriale: „Etichete” certificat nr. 801.



13. Reclamantul S.R.L. „Orhei-Vit” menționează că, este producător de produse încadrate în clasele 03, 05, 29, 30, 31, 32, 33, 35 și 39 ale clasificării internaționale de la Nisa, toate acestea având la bază multitudinea produselor de origine animală și vegetală. Calitatea produselor fabricate de S.R.L. „Orhei-Vit” este confirmată de nivelul înalt de cunoaștere în rândul consumatorilor a obiectelor de Proprietate intelectuală enumerate, de rând cu alte mărci ale reclamantului, fapte cu valoare juridică confirmată prin constatarea notorietății mărcii nr. 13 - NATURALIS înscrisă în Registrul mărcilor notorii al AGEPI la 28 noiembrie 2009.
14. Consideră că, AGEPI urma să se pronunțe asupra contestației reclamantei printr-o hotărâre de admitere, în temeiul motivelor relative de refuz specificate la art. 8 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, deoarece, semnul  nu îndeplinește și este contrar condițiilor de înregistrare pentru produsele solicitate.
15. Mai indică că, contrar art. 1 din Regulamentul Comisiei de contestație AGEPI, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009, 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 Deciziei de înregistrare, emisă de Departamentul mărci, modele și desene industriale AGEPI privind admiterea neîntemeiată a înregistrării mărcii  solicitant Roșca Victor, a soluționat greșit speța, iar probele anexate de reclamant au fost apreciate arbitrar, erorile admise de comisie au dus la încălcarea drepturilor reclamantei.
16. Consideră că, depozitul de marcă  cu nr. 041109, urma să fie respins de Comisia de contestații AGEPI în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, deoarece, este identic ori similar cu o marcă (mărcile) 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.

17. În susținerea acestui argument, reclamantul a susținut în fața Comisiei de contestații AGEPI că, depozitul de marcă  cu numărul 041109 este similar cu mărcile anterioare NATURALIS și Familia Naturelle ale titularului SRL „Orhei-Vit”, din care motiv există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu această marcă.
18. În ceea ce privește circumstanțele cauzei, marca  și mărcile opuse NATURALIS și Familia Naturelle, la compararea semnelor, inerentă evaluării globale a riscurilor de confuzie, relevă 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. Or, consumatorul mediu, după cum se vede, percepe în mod normal, o marcă ca un întreg și nu procedează pentru a analiza diversele sale detalii.
19. În determinarea riscului de confuzie este constatarea asemănărilor dintre elementele care produc confuzia, dar nu diferențele.
20. Menționează reclamantul că, comparația semnelor din punct de vedere vizual, relevă că forma grafică a depozitului 041109, dominată de partea verbală NATUR (amplasată în centru, accentuată prin culoare) este identică și se încadrează complet în partea protejată a obiectelor PI ale Reclamantului. Referitor la compararea mărcilor reclamantei și depozitul contestat, remarcă că, acesta este capabil de a crea o impresie vizuală identică în ansamblul părții verbale. Componentele părții verbale sunt identice din punct de vedere numeric - 5 semne la ambele obiecte. Părțile comparate sunt constituite din 5 litere în comun plasate în aceeași ordine, adică, după morfemul NATUR, situat la începutul elementului verbal, urmează 2 litere .md. Divizarea părții verbale în semnul contestat este subliniată prin culoarea părților NATUR și MD, despărțită de un punct (.). Toate literele au o grafică asemănătoare: sunt variații ale înscrisului cu majuscule, slab stilizate.
21. Consideră reclamantul că, înscrisul elementului verbal, în mod figurativ în fața elementului verbal al mărcii contestate subliniază similitudinea vizuală între cele două semne. În ceea ce privește elementul figurativ, o asociere se poate crea între imaginile sugestive ale ambelor semne, este 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 (5). Nu există careva circumstanțe (diacritice, pronunție, engleza ș.a.) care ar putea modifica, cauza pronunții diferite ale morfemelor. 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.

22. Conceptual, în esență, mărcile în cauză prezintă un grad înalt de similitudine bazată pe combinarea unor morfeme cu elementul NATUR și elemente decorative - semnul contestat reia mesajul sugerat de marca Reclamantului - făcând o legătură dintre semnul în sine și lista produselor/serviciilor pentru care este desemnat. În ceea ce privește compararea bunurilor și serviciilor, la fel, jurisprudența constantă constată similitudinea dintre produsele sau serviciile în cauză, prin care se constată că trebuie să se ia în considerare toți factorii relevanți care caracterizează relația dintre produse. Acești factori de stabilire a similarității produselor/serviciilor include, conform jurisprudenței, următorii parametri: natura produselor, destinația de utilizare, metoda de utilizare, complementaritatea, concurența între produse/servicii sau caracterul interschimbabil, canalele de distribuție/punctele de vânzare, publicul relevant, originea obișnuită. Toți acești factori reprezintă concepte juridice, iar stabilirea criteriilor pentru evaluarea lor este, de asemenea, o chestiune de drept. Cu toate acestea, este o chestiune de fapt dacă și în ce măsură sunt îndeplinite criteriile juridice de stabilire a „naturii” în condițiile în acest sens trebuie să fi fost întrunite cel târziu până la data depunerii cererii.
23. Produsele care fac obiectul înregistrărilor mărcilor Reclamantului, după cum urmează, marca notorie Naturalis nr.13; mărcile combinate Naturalis TM, Certificat nr. R 12910 clasa 29 și 32, Certificat nr. 26125 clasa 05 și 35, Certificat nr. R 15426 clasa 03 și 35, Certificat nr. 26055 clasa 05, 29, 30, 31, 32, 35, 39; marca Familia Naturelle, Certificat nr. 21540 clasa 29, 30, 32, 33 și 35; desenele industriale (etichete) Certificat nr. 801) se consideră ca fiind parte identică cu cele solicitate prin depozitul 041109, 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. În consecință, interdependența dintre factorii anteriori luați în considerare și, în special, similitudinea mărcilor și cea a bunurilor și serviciilor desemnate ale mărcilor reclamantului și depozitului 041109, cu certitudine se denotă prezența riscului de confuzie.
24. Constată reclamanta cu certitudine, că un grad mai mic de similitudine între produsele sau serviciile desemnate este compensat printr-un grad ridicat de similitudinea între mărci. Caracterul distinctiv accentuat al mărcilor anterioare ale

reclamantei, care s-a constituit din utilizarea susținută, extinsă, activă pe piață, constituie un factor important care trebuie luat în considerare în constatarea unui risc de confuzie din partea unor agenți noi pe piață, care indubitabil ar dori să beneficieze de roadele renumelui reclamantului.

25. Mai indică că, condițiile cu valoare juridică bazată pe caracterul distinctiv s-au întrunit cu mult înainte de data depunerii cererii de depozit 041109 (notorietatea mărcii NATURALIS datează din 28 noiembrie 2009) și sunt îndeplinite în continuare la momentul deciziei de înregistrare,
26. În opinia reclamantului, admiterea înregistrării mărcii solicitate prin depozitul 041109, identică și similară cu mărcile reclamantului, diluează și slăbește caracterul distinctiv al mărcilor anterioare înregistrate de reclamant, ca în final să creeze o confuzie și să dezorienteze consumatorul final în privința produselor reclamantului. De asemenea, este neîntemeiat argumentul pârâtului din hotărârea Comisiei de contestații AGEPI, precum că mărcile reclamantului coexistă, cu zeci de mărci care conțin elementul „natur”, înregistrate anterior pe numele altor titulari, pentru produse identice sau similare, fapt combătut cu informația din Registrul mărcilor AGEPI care confirmă contrar.
27. Notează reclamantul că, anterior, pârâtul a refuzat înregistrarea altor mărci cu elementul „natur”, fapt confirmat prin decizia AGEPI din 24.02.2015 - semnul Natur Radler, decizia AGEPI din 25.02.2013 - semnul La Nature, fapt ce manifestă caracterul contradictoriu și ambiguu ale actelor administrative emise de pârât în raport cu cererea reclamantului.
28. Suplimentar, potrivit Studiului privind gradul de similitudine a mărcilor Naturalis și Natur.md, elaborat de ASK Moldova în luna iunie 2019, se demonstrează faptul că publicul respondent a stabilit o legătură certă între mărcile anterioare Naturalis și marca Natur.md, în așa mod fiind demonstrat existența riscului de confundare invocat de reclamant.
29. Potrivit studiului efectuat, rezultă că marca contestată , în percepția consumatorului este asociată cu produsele titularului mărcilor anterioare Naturalis, prin urmare pârâtul Roșca Victor ar beneficia de renumele producătorului SRL „Orhei-Vit”, titular al mărcilor anterioare la comercializarea produselor vizate de marca contestată.
30. Reclamantul remarcă că, desemnarea solicitată pentru înregistrare  este similară cu mai multe mărci anterioare 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 ori din renumele mărcii anterioare și ar aduce atingere acestora.

31. În același timp, depozitul nr. 041109 trebuia refuzat de AGEPI în temeiul art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, deoarece: înregistrarea mărcii este respinsă din cauza similitudinii cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora, acestea fiind mărcile notorii cu prioritate din 20.10.2004. Noțiunea „se bucură de renume” nefiind în mod special legat de noțiunea de notorietate, stabilită prin lege.
32. Indică reclamantul că, toate drepturile anterioare invocate de reclamant 1.- decurg din semne folosite efectiv în circuitul comercial, 2- au fost dobîndite și sunt menținute în vigoare pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii 041109, 3.- drepturile exclusive asupra acestor obiecte conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare.
33. Prin urmare, reclamantul este în drept să interzică: 1. orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea sa, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui comerciant; 2. 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. Suplimentar, în susținerea admiterii acțiunii, invocă și Decizia Curții Supreme de Justiție nr.2ra- 3352/13 din 04.12.2013, privind anularea mărcii 21483, JAFFA NATURA, unde instanța de judecată menționează: „elementul NATURA nu putea fi înregistrat ca element al mărcii (21483, JAFFA NATURA), întrucât este similar cu o marcă anterioară înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru aceeași clasă de produse, marcă combinată, individuală nr.12910, NATURALIS înregistrată din 07.11.2005 pentru clasele de produse 29, 32 ale clasificării de la Nisa, ce aparține S.A. „Orhei-Vit” și totodată, aduce atingere unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii. SA. „ Orhei- Vit” a înregistrat ca desen industrial ambalajul produselor sub marca comercială NATURALIS ca parte integrantă a unui întreg creat de compania produsului său, ceea ce a fost fixat în certificatul de înregistrare a DMI nr. 801.



34. Mai mult decât atât, anterior, marca comercială NATURALIS, prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 17.12.2008 a fost recunoscută notorie pe teritoriul Republicii Moldova începând cu luna martie 2007, iar utilizarea mărcii JAFFA NATURA, având elementul NATURA similar mărcii notorii, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv și renumit al mărcii notorii. Astfel, consideră că și din perspectivele analizei celui de al doilea element al mărcii comerciale JAFFA NATURA, aceasta nu putea fi înregistrată, întrucât sunt prezente motive relative de refuz specificate în Legea privind protecția mărcilor.
35. Indică reclamantul că, atât Curtea de Apel Chișinău, cât și Curtea Supremă de Justiție prin hotărâri judecătorești au constatat cu certitudine că denumirea NATURA prin elementele sale este susceptibilă de nerecunoscut dintre produsele NATURALIS, deoarece sînt asemănătoare pînă la gradul de confuzie prin reprezentarea grafică, cuvinte, desene, combinații de culori, elemente figurative, în special forma produsului, ambalajul Tetra Park, iar datorită asemănării din punct de vedere semantic a denumirii NATURA cu marca NATURALIS, este prezent riscul de a duce în eroare consumatorul din motivul identității și similitudinii produselor.
36. În condițiile în care elementul „Natura” este unul esențial, consumatorii, din considerentele enunțate, pot asocia ambele mărci între ele, creîndu-se, astfel, o confuzie între marca înregistrată, cu marca înregistrată anterior pe numele reclamantei SRL „Orhei- Vit”. Argumentele cazului invocat, cu valoare de lucru judecat, sunt aplicabile pe deplin prezentei spețe, dat fiind identitatea structurii mărcii anulate prin decizia definitivă invocată (JAFFA NATURA) și a semnului din depozitul contestat (NATUR.md) vs marca NATURALIS. Or, potrivit art. 123 alin. (2) Cod de procedură civilă, faptele stabilite printr-o hotărîre judecătorească irevocabilă într-o cauză civilă soluționată anterior în instanță de drept comun sau în instanță specializată sînt obligatorii pentru instanța care judecă cauza și nu se cer a fi dovedite din nou și nici nu pot fi contestate la judecarea unei alte cauze civile la care participă aceleași persoane.
37. În virtutea prevederilor Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, orice agent economic este obligat 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.
38. Conform art. 10 bis alin. (3) a Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale din 20.03.1883, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1328-XII din

11.03.1993, sînt interzise orice fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

39. Totodată, potrivit art. 6 bis alin. (1) a Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale din 20.03.1883: „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 putînd crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci cînd partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putînd fi confundată cu aceasta.”
40. Marca notorie are dreptul la o protecție specială în temeiul art. 8, art. 6 bis al Convenției de la Paris, în cazul utilizării de către o terță parte pentru produse sau servicii chiar și diferite. Această protecție, care depășește norma de specialitate, este asigurată în absența oricărui risc de confuzie. Condițiile pentru protecția extinsă a mărcii notorii sunt definite de lege și de jurisprudența națională invocată și comunitară.
41. Solicită reclamantul anularea deciziei Departamentului mărci și desene industriale AGEPI nr. 02.07.2018 privind înregistrarea mărcii combinate  cu numărul de depozit 041109 din 05.09.2017, solicitant Roșca Victor; anularea hotărârii Comisiei de contestații AGEPI din 27.11.2018 cu privire la respingerea contestației nr. 4576 din 23.08.2018, solicitant SRL „Orhei-Vit”; anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor; anularea mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor.

#### **Poziția instanței de fond:**

42. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 09 noiembrie 2020, s-a respins acțiunea depusă de SRL „Orhei - Vit” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative.

### **Solicitarea apelantului :**




43. La 17 noiembrie 2020, SRL „Orhei - Vit” a declarat apel nemotivat împotriva hotărârii instanței de fond, solicitând admiterea apelului declarat, casarea hotărârii și pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea depusă să fie admisă (f.d.119).
44. La data de 30 decembrie 2020 a fost depusă cerere de apel motivată (f.d.124-136).



### **Argumentele părților :**

45. În motivarea apelului, apelantul SRL „Orhei - Vit” a indicat faptul că, prima instanță superficial a examinat argumentele expuse în cererea de chemare în judecată, nu a supus controlului temeinicia probelor prezentate de apelant și corectitudinea soluției date prin prisma prevederilor legale.
46. Argumentele primei instanțe în esență se rezumă la faptul că, instanța s-a expus doar în raport cu argumentele privind respectarea procedurii de adoptare a actului administrativ contestat și unele aspecte invocate formal de AGEPI, însă nu a dat apreciere argumentelor și probelor reținute de apelant în cererea de chemare în judecată, care demonstrează ilegalitatea în fond a actelor administrative contestate, ceea ce constituie temei suficient de anulare a actului administrativ.
47. Prin referința depusă la 29 ianuarie 2021 SRL „Orhei - Vit” a solicitat respingerea cererii de apel, cu menținerea hotărârii instanței de fond.
48. Reprezentantul apelantului SRL „Orhei - Vit”, în ședința instanței de apel s-a prezentat, solicitând admiterea apelului declarat, casarea hotărârii instanței de fond și pronunțarea unei noi hotărâri prin care cerințele reclamantului să fie admise.
49. Reprezentantul intimatului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în ședința instanței de apel s-a prezentat, solicitând respingerea cererii de apel și menținerea hotărârii instanței de fond.
50. Intimatul Roșca Victor, în ședința instanței de apel s-a prezentat, a solicitat respingerea apelului declarat și menținerea hotărârii instanței de fond.




### **Aprecierea instanței de apel :**

51. Analizând temeinicia hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate de participanții la proces și a materialelor din dosar, Colegiul Civil consideră necesar de a admite cererea de apel declarată, a casa hotărârea instanței de fond, cu pronunțarea unei noi hotărâri, din următoarele motive.
52. Potrivit art. 240 alin. (1) lit. c) Cod Administrativ, examinând cererea de apel, instanța de apel adoptă una dintre următoarele decizii casează integral hotărârea primei instanței și emite o nouă decizie.

53. Din actele cauzei cu certitudine rezultă faptul că, Roșca Victor a înaintat cerere, către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind înregistrarea mărcii combinate nr. depozit 041109 din 05.09.2017, pentru produsele din clasele: 29- carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile; 30- cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea; orez, tapiocă și sago; făină și preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; zahăr; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață; 31- produse agricole, acvatică, horticultură și forestiere neprelucrate; cereale seminte neprelucrate; fructe și legume proaspete, ierburi proaspete; plante și naturale; bulbi, răsaduri și seminte pentru plantare; animale vii; alimente și băuturi pentru animale; malt, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor scopul înregistrării mărcilor.
54. La data de 31.01.2018, apelantul SA „Orhei-VIT” a înaintat opoziție împotriva înregistrării mărcii combinate  nr. depozit 041109 din 05.09.2017.
55. În rezultatul examinării opoziției, prin decizia Direcției mărci și design industrial din 02.07.2018, s-a considerat neîntemeiată opoziția depusă, în conformitate cu art.40 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și s-a acceptat înregistrarea mărcii  pentru produsele revendicate din clasele 29, 30 și 31 conform CIPS (f.d.11-12).
56. La data de 23.08.2018, apelantul SA „Orhei-VIT” a depus contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial din 02.07.2018 privind înregistrarea mărcii nr. depozit 041109 din 05.09.2017.
57. Examinând contestația respectivă, la data de 27.11.2018, Comisia de Contestații a AGEPI a emis hotărârea privind respingerea revendicării contestatarului, cu menținerea în vigoare a deciziei Direcției mărci și design industrial 02.07.2018 și transmiterea dosarului în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor (f.d.14-28).
58. Ulterior, la data de 12.02.2019, a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 32 pe numele titularului - Roșca Victor, pentru produsele din clasele 29, 30 și 31 conform CIPS.
59. Nefiind de acord cu acțiunile autorității publice, la data de 16 octombrie 2019 reclamantul SRL „Orhei - Vit” s-a adresat cu prezenta acțiune în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea deciziei Departamentului mărci și desene industriale AGEPI nr. 02.07.2018 privind înregistrarea mărcii combinate  cu numărul de

depozit 041109 din 05.09.2017, solicitant Roșca Victor; anularea hotărârii Comisiei de contestații AGEPI din 27.11.2018 cu privire la respingerea contestației nr. 4576 din 23.08.2018, solicitant SRL „Orhei-Vit”; anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor; anularea mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor.


60. Examinând pricina, instanța de fond a conchis cu privire la netemeinicia cerințelor reclamantului, concluzionând faptul că, desemnarea solicitată spre înregistrare nu este similară, până la confuzie, cu mărcile anterioare ale reclamantei SRL „Orhei-Vit”.
61. SRL „Orhei-Vit” a formulat prezenta cerere de apel împotriva hotărârii instanței de fond.
62. Analizând actele pricinii, Colegiul Civil constată că, instanța de fond nu a elucidat toate circumstanțele importante speței, nu a dat răspuns la toate argumentele ridicate în fața sa de către părți, fapt ce a dus la soluționarea eronată a litigiului.
63. Potrivit art. 5 Cod Administrativ, activitatea administrativă reprezintă totalitatea actelor administrative individuale și normative, a contractelor administrative, a actelor reale, precum și a operațiunilor administrative realizate de autoritățile publice în regim de putere publică, prin care se organizează aplicarea legii și se aplică nemijlocit legea.
64. În corespundere cu prevederile art. 20 Cod Administrativ, dacă printr-o activitate administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest drept poate fi revendicat printr-o acțiune în contencios administrativ, cu privire la care decid instanțele de judecată competente pentru examinarea procedurii de contencios administrativ, conform prezentului cod.
65. Art. 10 din Codul administrativ, statuează expres că, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public.
66. Art. 12 din Codul Administrativ, statuează că, un act administrativ normativ este actul juridic subordonat legii adoptat, aprobat sau emis de o autoritate publică în baza prevederilor constituționale sau legale, care nu se supune controlului constituționalității și stabilește reguli de aplicare obligatorii pentru un număr nedeterminat de situații identice.

67. După cum s-a constatat, reclamantul SRL „Orhei - Vit” prin prezenta acțiune își manifestă dezacordul cu înregistrarea mărcii combinate  cu numărul de depozit 041109 din 05.09.2017, solicitant Roșca Victor, solicitând anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor; anularea mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor.
68. Potrivit art. 5 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, pot constitui mărci orice semne: a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; b) sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
69. În corespundere cu art. 6 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.
70. Instanța de apel notează că, similitudinea mărcilor se apreciază după trei elemente de baza: fonetică, vizuală, semantică.
71. 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.
72. Astfel, 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).


73. 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”.
74. 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 îmbunătățească 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.
75. Potrivit prevederilor 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.
76. Conform 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.
77. Analizând normele de drept enunțate mai sus, Colegiul conchide faptul că, norma citată obligă AGEPI să interzică înregistrarea desemnării solicitate, care este de natură să creeze confuzie cu mărcile unui titular de marcă.


78. Cercetând probele administrate la dosar, prin prisma explicațiilor participanților la proces, instanța de apel ajunge la concluzia că, AGEPI în lipsă de temei a respins contestația înaintată de SRL „Orhei-VIT” și nu a corectat erorile Comisiei de contestații a AGEPI, or, marca solicitată spre înregistrare este confundabilă cu mărcile asupra cărora are înregistrat dreptul SRL „Orhei-VIT”.
79. Astfel, conform art. 61 alin. (1) și (2) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime. Sînt în drept să inițieze acțiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: a) titularul mărcii; b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații în condițiile art.27 alin.(6); c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.
80. Potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) și c) 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 consimțămîntul său: 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 cînd aceasta din urmă a dobîndit 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.
81. Urmează a se reține la caz și prevederile art. 10 bis alin. (3) a Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale din 20.03.1883 (ratificată prin Hotărârea Parlamentului nr.1328 din 11.03.1993), sînt interzise orice fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.
82. După cum s-a constatat, reclamantul indică că, prin înregistrarea mărcii, se 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 :



Marca notorie:  nr. 13 din Registrul mărcilor notorii;



Mărci combinate:

 „Naturalis TM” certificat nr. R12910, clasa 29 - fructe și legume conservate; clasa 32 - băuturi din fructe și sucuri din fructe și din legume, băuturi nealcoolice conținând fructe; nectar, sucuri naturale din fructe fără aditivi, suc de mere; suc de struguri, suc de portocale, suc de ananas, suc de grepfrut, suc de vișine și cireșe, suc de prune, suc de piersici, suc de caise, de mere și coacăză, suc de mere și vișine, suc multifrut; sucuri de legume, suc de roșii, suc de morcov, suc de mere și morcov;



 „Naturalis TM” certificat nr. 26125- clasa 05 - alimente dietetice pentru copii, alimente pentru copii în formă de sucuri, pireuri, paste alimentare din fructe și legume, deserturi din fructe și legume, piureuri cu pulpă din fructe și legume, băuturi naturale din fructe și legume pentru alimentarea copiilor; clasa 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;

„Naturalis TM” certificat nr. R 15426 clasa 03 - preparate pentru albit și alte substanțe pentru spălat; preparate pentru curățare, lustruire, degresare și șlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinților; clasa 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;



„NATURALIS”, certificat nr. 26055 clasa 05,29, 30,31,32, 35,39; „FAMILIA NATURELLE” certificat nr. 21540 clasa 29 - carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleurii, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile; clasa 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt; sare, muștar, oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață; clasa 32 - bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor; clasa 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii); clasa 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii prestate de magazine de firmă și/sau specializate; desene industriale: „Etichete” certificat nr. 801.

83. Analizând circumstanțele de fapt ale cauzei, prin prisma normelor de drept enunțate mai sus, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, conchide că prima instanță, la examinarea pricinii nu a stabilit toate circumstanțele relevante speței, fapt ce a dus la soluționarea eronată a litigiului, și anume nu au fost apreciate corespunzător argumentele SRL „Orhei-Vit” referitor la similitudinea semnului solicitat spre înregistrare de către Roșca Victor, circumstanțe care duc la declararea nulității actelor emise de AGEPI.
84. După cum s-a constatat, între marca  și mărcile titularului SRL „Orhei-Vit” și alte mărci similare înregistrate anterior de către SRL „Orhei-Vit”, există riscul confuziei, fapt stabilit prin prisma art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor.
85. Colegiul Civil reține ca relevante speței, constatările reflectate în studiul privind gradul de similitudine a mărcilor Naturalis și Natur.md, elaborat în luna iunie 2019, prin care s-a stabilit că, respondenții (consumatorul direct) au stabilit o legătură certă între marca apelantului „NATURALIS” și semnul , în așa mod fiind demonstrată existența riscului de confundare.
86. A se menționa că, la întrebările companiei de consulting, consumatorii au confirmat existența gradului de asociere cu marca opusă și prezența confuziei semnelor prezentate pentru comparare:
- 71% din respondenți - consumatori (504 interviuri) consideră că marca NATUR.MD are careva legături cu produsele și marca NATURALIS;
  - 85% din respondenți - consumatori (504 interviuri) asociază NATUR.MD cu marca NATURALIS și consideră că are careva legătură directă cu marca NATURALIS.
87. Ca urmare, prin studiul efectuat, s-a demonstrat faptul că marca înregistrată NATUR.MD, în percepția consumatorului este asociată cu produsele titularului mărcilor anterioare NATURALIS, ce aparține apelantului SRL „Orhei-Vit”, titular al mărcilor anterioare la comercializarea produselor vizate de marca contestată.
88. A se menționa și faptul că, AGEPI avea obligația 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 Hotărîrea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009, să antreneze, în modul stabilit, și alte persoane, decît cele implicate în litigiu, specialiști din domeniu, la soluționarea obiectivă a cauzelor, pentru elucidarea acestor aspecte care au

importanță directă în prezenta cauză, fapt care nu a fost realizat, decizia fiind luată în lipsa concluziilor specialiștilor.

89. Potrivit 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).
90. Pentru a stabili similitudinea mărcilor este suficient să se stabilească asemănarea lor, în conformitate cu unul dintre aceste criterii.
91. Fiind analizat semnul mărcii  a solicitantului Roșca Victor, cu marca opusă „NATURALIS”, „NATURALIS TM” a titularului SRL „Orhei -Vit ”, se relevă similitudinea vizuală, fonetică și conceptuală, bazată 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.
92. Or, consumatorul mediu, percepe în mod normal, o marcă ca un întreg și nu procedează pentru a analiza diversele sale detalii, iar asemănarea dintre elementele mărcilor în speță, produc confuzia, elemente de diferențiere fiind limitate.
93. Fiind analizate comparativ, din punct de vedere vizual, se relevă că forma grafică a depozitului 041109 este dominată de partea verbală NATUR (amplasată în centru, accentuată prin culoare) fiind identică și se încadrează în partea protejată a mărcilor SRL „Orhei-Vit”.
94. A se menționa că, marca , poate crea o impresie vizuală identică în ceea ce ține de componenta verbală, fiind identice din punct de vedere numeric - 5 semne la ambele obiecte. Părțile comparate sunt constituite din 5 litere în comun plasate în aceeași ordine, adică, după morfemul NATUR, situat la începutul elementului verbal, urmează 2 litere .md. Divizarea părții verbale în semnul contestat este subliniată prin culoarea părților NATUR și MD, despărțită de un punct (.). Toate literele au o grafică asemănătoare: sunt variații ale înscrisului cu majuscule, slab stilizate.
95. Completul reține și faptul că, înscrisul elementului verbal, în mod figurativ în fața elementului verbal al mărcii contestate subliniază similitudinea vizuală între cele două semne. În ceea ce privește elementul figurativ, o asociere se poate crea între imaginile sugestive ale ambelor semne, fiind puțin probabil, ca consumatorul mediu să rețină diferența între producători.
96. Prezintă relevanță și faptul că, pe plan fonetic, elementele verbale, morfeme fără semnificație, se citesc, se pronunță în mod identic, au un număr identic de sunete.

Iar careva semne, care ar putea modifica, cauza pronunții diferite ale morfemelor, nu au fost stabilite.

97. Instanța de apel conchide faptul că, mărcile în cauză prezintă similitudine bazată pe combinarea unor morfeme cu elementul „Natura”, făcând o legătură dintre semnul în sine și lista produselor/serviciilor pentru care este desemnat (fructe și legume conservate).
98. În consecință, Colegiul constată că, admiterea înregistrării mărcii solicitate prin depozitul nr. 041109 , afectează 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”.
99. Respectiv, prezența riscului de confuzie între semnul  nr. de depozit 041109 și mărcile opuse „NATURALIS”, a fost probată prin prezența elementelor de similitudine, cele mai importante fiind componentele părții verbale, care identifică semnele în coliziune bazată pe combinarea morfemelor comune.
100. Potrivit 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.
101. 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.
102. 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.
103. 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.

104. Instanța notează faptul că, apelantul SRL „Orhei-Vit”, în mod incontestabil este o companie cu renume pe piața Republicii Moldova, existând probabilitatea ca activitatea solicitantului Roșca Victor să beneficieze sau să afecteze imaginea apelantului, având în vedere confuzia mărcilor de către consumator. Or, consumatorul mediu aflat în proces de alegere, se va baza pe imaginea generală a mărcii. Astfel, 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).
105. Având în vedere cele enunțate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, ajunge la concluzia că, instanța de fond a aplicat eronat prevederile legale aplicabile speței, or, cerințele reclamantului sunt întemeiate, urmând a fi admise.
106. Cu referire la cerința privind încasarea cheltuielilor de judecată, instanța de apel reține următoarele.
107. 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.
108. Colegiul notează că, SRL „Orhei-Vit” a formulat cerința cu privire la încasarea cheltuielilor de judecată suportate pe parcursul examinării prezentei cauze, fără însă, a anexa la materialele cauzei probe care ar confirma aceste cheltuieli.
109. Astfel, în partea ce ține de cerința privind încasarea cheltuielilor de judecată urmează a se refuza.
110. Din considerentele enunțate, instanța de apel ajunge la concluzia de a admite cererea de apel declarată de SRL „Orhei - Vit”, a casa hotărârea instanței de fond și pe cauza dată a da o nouă hotărâre, prin care, cerințele reclamantului, a admite.
111. În conformitate cu art. 231 – 240 din Codul administrativ, Colegiul,

#### **DECIDE :**

Se admite apelul declarat de către SRL „Orhei - Vit”.

Se casează hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 09 noiembrie 2020 și pe cauza dată se dă o nouă hotărâre, prin care acțiunea depusă de SRL „Orhei - Vit” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative, se admite și se anulează decizia

Departamentului mărci și desene industriale AGEPI din 02.07.2018 privind înregistrarea mărcii combinate cu numărul de depozit 041109 din 05.09.2017; se anulează hotărârea Comisiei de contestații AGEPI din 27.11.2018 cu privire la respingerea contestației nr. 4576 din 23.08.2018, solicitant SRL „Orhei-Vit”; se anulează certificatul de înregistrare a mărcii nr. 32000 (natur.md) din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor; se anulează marca nr. 32000 (natur.md) din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor.

Decizia poate fi atacată cu recurs în termen de 30 de zile de la notificare, la Curtea Supremă de Justiție, în condițiile art. 245 Cod Administrativ.

Președintele ședinței  
Minciuna Anatolie

Judecător  
Muruianu Ion

Judecător  
Palanciuc Ecaterina

Dosarul nr. 3a-1444/20  
2-19165076-02-3a-14122020

26 mai 2021

### **O P I N I E   S E P A R A T Ă**

La data de 16 octombrie 2019 reclamantul SRL „Orhei - Vit” s-a adresat cu prezenta acțiune în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative.

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 09 noiembrie 2020, s-a respins acțiunea depusă de SRL „Orhei - Vit” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative.

La 17 noiembrie 2020, SRL „Orhei - Vit” a declarat apel nemotivat împotriva hotărârii instanței de fond, solicitând admiterea apelului declarat, casarea hotărârii și pronunțarea unei noi hotărâri prin care acțiunea depusă să fie admisă (f.d.119).


La data de 30 decembrie 2020 a fost depusă cerere de apel motivată (f.d.124-136).


Prin decizia Colegiului civil și de contencios administrativ al Curții de Apel


Chișinău din 26 mai 2021, s-a admis apelul declarat de către SRL „Orhei - Vit”, s-a casat hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Rîșcani din 09 noiembrie 2020 și pe cauza dată s-a dat o nouă hotărâre, prin care acțiunea depusă de SRL „Orhei - Vit” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea actelor administrative, a fost admisă.

Conform art. 48 alin. (2) CPC, judecătorul care nu este de acord cu hotărârea majorității semnează hotărârea, dar este în drept să expună în scris opinie separată, care se înmânează președintelui ședinței și se anexează la dosar. Opinia separată nu se anunță și nu se citește în ședința de judecată.

În privința soluției adoptate de instanță, îmi exprim prezenta opinie separată, considerând că, cererea de apel urma a fi respinsă, cu menținerea hotărârii instanței de fond, din următoarele considerente.

După cum rezultă din actele cauzei, solicitantul Roșca Victor a înaintat cerere către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind înregistrarea mărcii combinate  nr. depozit 041109 din 05.09.2017, pentru produsele din clasele: 29- carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi, ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile; 30- cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea; orez, tapiocă și sago; făină și preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată; zahăr; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață; 31- produse agricole, acvatice, horticoale și forestiere neprelucrate; cereale semințe neprelucrate; fructe și legume proaspete, ierburi proaspete; plante și naturale; bulbi, răsaduri și semințe pentru plantare; animale vii; alimente și băuturi pentru animale; malț, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor scopul înregistrării mărcilor.




La data de 31.01.2018, apelantul SA „Orhei-VIT” a înaintat opoziție împotriva înregistrării mărcii combinate  nr. depozit 041109 din 05.09.2017.

În rezultatul examinării opoziției, prin decizia Direcției mărci și design industrial din 02.07.2018, s-a considerat neîntemeiată opoziția depusă, în conformitate cu art.40 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și s-a acceptat înregistrarea mărcii  pentru produsele revendicate din clasele 29, 30 și 31 conform CIPS (f.d.11-12).

La data de 23.08.2018, apelantul SA „Orhei-VIT” a depus contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial din 02.07.2018 privind înregistrarea mărcii nr. depozit 041109 din 05.09.2017.

Examinând contestația respectivă, la data de 27.11.2018, Comisia de Contestații a AGEPI a emis hotărârea privind respingerea revendicării contestatarului, cu menținerea în vigoare a deciziei Direcției mărci și design industrial 02.07.2018 și transmiterea dosarului în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor (f.d.14-28).

Ulterior, la data de 12.02.2019, a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 32 pe numele titularului - Roșca Victor, pentru produsele din clasele 29, 30 și 31 conform CIPS.

Nefiind de acord cu acțiunile autorității publice, la data de 16 octombrie 2019 reclamantul SRL „Orhei - Vit” s-a adresat cu prezenta acțiune în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, persoana terță Roșca Victor privind anularea deciziei Departamentului mărci și desene industriale AGEPI nr. 02.07.2018 privind înregistrarea mărcii combinate  cu numărul de depozit 041109 din 05.09.2017, solicitant Roșca Victor; anularea hotărârii Comisiei de contestații AGEPI din 27.11.2018 cu privire la respingerea contestației nr. 4576 din 23.08.2018, solicitant SRL „Orhei-Vit”; anularea certificatului de înregistrare a mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor; anularea mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor.

Examinând pricina, instanța de fond a conchis cu privire la netemeinicia cerințelor reclamantului, concluzionând faptul că, desemnarea solicitată spre înregistrare nu este similară, până la confuzie, cu mărcile anterioare ale reclamantei SRL „Orhei-Vit”.

Consideră că, soluția instanței de fond, privind respingerea cerințelor reclamantului este întemeiată, cererea de apel urmând a fi respinsă, din următoarele considerente.

Potrivit art. 5 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, pot constitui mărci orice semne: a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; b) sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.



Conform prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din Legea privind protecția



mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, se refuză înregistrarea: b) mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.

Din sensul prevederilor art.7 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, se stabilește că, la aprecierea caracterului distinctiv al mărcii se va ține cont de faptul dacă acesta este distinctiv în raport cu produsul sau serviciul, pe care urmează să-l identifice la momentul constituirii depozitului, ceea ce în speță nu este îndeplinit.

După cum s-a stabilit, semnul solicitat spre înregistrare de către Roșca Victor este un semn combinat, constituit din partea verbală „natur.md”, executat cu caractere originale, semnul fiind revendicat în culori verde și negru, plus imaginea stilizată a două frunzulițe, toate luate împreună formând o imagine specială pentru consumator.

Astfel, fiind analizate mărcile  (solicitată spre înregistrare de către de către Roșca Victor) și  înregistrată după SRL „Orhei-Vit”, se constată că vizual, mărcile diferă și nu există pericolul confuziei acestora.

Din punct de vedere al imaginii, care reflectă semnul înregistrat ca marcă, se notează că, acestea se deosebesc, folosind stiluri diferite a textului, precum și imagini (frunzulițe în primul caz și soare în al 2-lea caz), marca ce aparține SRL „Orhei-Vit”, este executată cu caractere stilizate de culoare verde, iar interiorul literei „a” este de culoare roșie, deasupra literei „t” este imaginea soarelui în culoarea galbenă de diferite nuanțe. Mai mult, elementul verbal „NATURELLE” din marca verbală Familia naturelle nr. 21540, de asemenea se deosebește de semnul solicitat din punct de vedere vizual și fonetic.

Cu privire la partea semantică, în semnele analizate, a se reține că, elementul verbal „natur” din semnul revendicat semnifică - în stare naturală sau asemănător acesteia; în stare crudă, neprelucrat; fără adaosuri. La rândul său, elementul verbal din mărcile anterioare „Naturalis” este un cuvânt creat artificial și nu are o semnificație directă, ci doar poate fi descifrată. De asemenea, în raport cu marca Familia naturelle, semnele sunt diferite.

Având în vedere faptul că, consumatorul diferențiază mărcile în primul rând, după percepția vizuală, semnele comparate, nu pot fi considerate similare, deoarece sunt diferite sub aspect grafic, vizual, iar partea figurativă le deosebește între dânsese.


Mai mult, consumatorul mediu, nu va analiza mărcile, împărțindu-le în

elementele lor componente pentru a căuta diferențe, ci se va baza pe imaginea generală a mărcii, care în speță, este diferită și va permite consumatorului de a nu confunda produsele.

Având în vedere cele menționate, consideră că cererea nr. depozit 041109 nu urma a fi respinsă de la înregistrare temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 38/2008.

Mai mult decât atât, prezintă relevanță și faptul că, AGEPI a înregistrat zeci de mărci care conțin elementul „natur”, cum ar fi: Natur Bravo nr. 15955, Natur Produkt nr. 21304, Natur Agro nr. 21660, NaturFish nr. 24740, NaturOil nr. 22011, Baby Naturals nr. 19812, Naturland nr. 1203311, Natureco IR 639500, Campina Naturally IR 889947, Naturella IR 634984, Reserve Naturelle IR 690468, înregistrate anterior pe numele altor titulari pentru produse identice sau similare.

Astfel, existența cuvântului „natur”, în textul mărcii, nu poate constitui în sine, unic element determinat pentru a stabili similitudinea mărcilor.

În consecință, înregistrarea mărcii nr. 32000  din 15.01.2019 pentru produsele din clasa 29, 30, 31 conform CIPS pe numele titularului Roșca Victor nu aduce încălcări drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei reclamante, fapt pentru care, instanța de fond just a respins acțiunea înaintată, ca fiind nefondată.

Astfel, consider că, Colegiul Civil urma să dispună respingerea apelului declarat de SRL „Orhei-Vit”, cu menținerea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 09 noiembrie 2020.

Judecătorul  
Curții de Apel Chișinău

A. Minciuna