

Acceptat
Hot. CAC din 20.11.13.

Dnei Lilia BOLOCAN,
Director General al AGEPI

L. Blong

Notă de serviciu

Prin prezenta, Vă informăm că conform acțiunii "Orhei-Vit" SA către AGEPI și Hipp&Co., reclamantul a solicitat:

- să fie recunoscută notorietatea mărcii nr. 19590, titular "Orhei-Vit" SA pe teritoriul Republicii Moldova;
- să fie recunoscut faptul similitudinii mărcilor nr. 19590 titular "Orhei-Vit" SA, nr. 633148 și nr. 23536, titular compania Hipp&Co și încălcării drepturilor reclamantului;
- să fie anulată Hotărîrea Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.2012 prin care a fost respinsă contestația "Orhei-Vit" SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare marca nr. depozit 028310;
- să fie anulată Decizia AGEPI din 23.12.2012 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co.

În urma examinării dosarului, conform dispozitivului hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 20 noiembrie 2013 (Judecător – Nina Cernat), s-a hotărît admiterea în parte a acțiunii



"Orhei-Vit" SA și a fost recunoscută notorietatea mărcii nr. 19590, titular "Orhei-Vit" SA, pe teritoriul Republicii Moldova. În rest cererea de chemare în judecată s-a respins ca neîntemeiată.

Corespunzător, la emiterea Hotărîrii instanța a ținut cont de argumentele AGEPI privind legalitatea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.2012, precum și cele referitoare la lipsa similitudinii mărcilor nr. 19590, IR 633148 și nr. 23536.

Cît privește recunoașterea notorietății mărcii, în cadrul ședinței de judecată, AGEPI a explicat instanței de judecată principiile care stau la baza recunoașterii notorietății mărcii, probele ce adevăresc gradul de cunoaștere a mărcii, etc.

În urma demersului AGEPI nr. 2114 din 29.11.2013 privind întocmirea și expedierea hotărîrii, la 30.12.2013, a fost recepționată Hotărîrea motivată a Curții de Apel Chișinău din 20.11.2013 pe cauza dată.

În opinia Departamentului Juridic, constatările și concluziile instanței menționate în hotărîre nu ar constitui temei pentru declararea recursului stabilit conform prevederilor art. 429-445 ale Codului de procedură civilă.

Totodată, solicităm poziția Dvs. cu privire la utilizarea sau neutilizarea recursului împotriva hotărîrii judecătorești, ținînd cont de faptul că termenul de atac al acesteia este de 2 luni din data comunicării hotărîrii, care a început să curgă din 20.11.2013 și **expiră la 20.01.2014.**

Anexă: copia hotărîrii Curții de Apel Chișinău motivate din 20.11.2013.

10.01.2014

Andrei Moisei,
Director Departament Juridic

H O T Ă R Î R E
ÎN NUMELE LEGII

20 noiembrie 2013

mun.Chișinău

Curtea de Apel Chișinău în componența :

Judecătorului - Nina Cernat

Cu participarea grefierii -Lucia Chimijuc

Examinînd în ședință publică cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea pe acțiuni „ORHEI-VIT,, împotriva Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co cu privire la recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI-VIT,, SA pe teritoriul Republicii Moldova; recunoașterea faptului similitudinii mărcilor 19590 titular „ORHEI-VIT,, SA, 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co și încălcării drepturilor SA „ORHEI-VIT,,; anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.12 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI-VIT,, SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr.depozit 028310; anularea Deciziei AGEPI din 23.12.12 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co,

C O N S T A T Ă :

La 21.01.2013, reclamantul „ORHEI-VIT,,SA s-a adresat în instanța de judecată cu cerere către Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co prin care a solicitat anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012, dispunerea respingerii înregistrării mărcii, depozit 028310, solicitant Hipp&Co.

În suport s-a invocat că, „ORHEI-VIT,,SA este titularul mărcilor naționale 9638 din 21.01.2003, nr. 19590 din 05, 29, 32, 35 cît și a cererilor internaționale depuse în baza acestora: IR 807601 și IR 1036325. Începînd cu anul 2003 mărcile sunt real utilizate și promovate de către reclamant atît pe teritoriul Republicii Moldova cît și în țările de export, produsele marcate cu mărcile numite sunt promovate prin participare la expoziții naționale și internaționale. În acest termen semnele au devenit renumite și binecunoscute consumatorilor.

În BOPI nr.6/2011 reclamantul a depistat că a fost publicată cererea de marca Бебивта (Bebivita) deposit 028310, solicitant Hipp&Co, Elveția, pentru produsele din clasele 05,29,30,32.

Reclamantul a depus opoziție împotriva acestei înregistrări, solicitînd respingerea înregistrării solicitate . Opoziția a fost formulată în temeiul art.8, 9, 40 Legea 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor, a similitudinii verbale, fonetice și a identității

semantice ale semnului contestat cu mărcile aparținând reclamantului, cât și în baza identității claselor de produse și servicii solicitate pentru înregistrare și a celor desemnate prin titlurile de protecție invocate ale reclamantului, fapte ce fac iminent inducerea în eroare a consumatorului în privința produselor și a producătorului.

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

Reclamantul a contestat Decizia de înregistrare la Comisia de Contestații a AGEPI, nr. 1466 din 29.03.2012, solicitând desființarea deciziei și respingerea în totalitate a înregistrării mărcii, depozit 028310, contestația fiind respinsă.

La 27.09.2013, reclamantul a depus instanței o cerere prin care și-a concretizat pretențiile din acțiune solicitând:

Să fie recunoscută notorietatea mărcii 19590 titular „ORHEI-VIT„SA pe teritoriul Republicii Moldova;

Să fie recunoscut faptul similitudinii mărcilor 19590 titular „ORHEI-VIT„SA, 633148 și 23536 titular compania Hipp&Co și încălcării drepturilor Reclamantului.

Să fie anulată Hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012, prin care a fost respinsă contestația „ORHEI-VIT„SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310.

Să fie anulată Decizia AGEPI din 23.12.2012 cu privire la înregistrarea mărcii, depozit 028310, solicitant Hipp&Co.

În ședința de judecată reclamantul a susținut cererea de chemare în judecată concretizată, solicitând admiterea acesteea pentru următoarele.

„ORHEI-VIT„SA invocă drepturile care decurg din titlurile de protecție a mărcilor naționale 9638 din 21.01.2003, Nr. 19590 din 05,29,32,35 cit și a cererilor internaționale depuse în baza acestora : IR 807601 și IR 1036325, mărcii notorii ORHEI-VIT VITA, cert. 2 din 20.10.2004 . Susține că, începând cu anul 2003 mărcile sunt real utilizate și promovate de către Reclamant atât pe teritoriul Republicii Moldova cât și în țările de export , produsele marcate cu mărcile numite sunt promovate prin participare la expoziții naționale și internaționale. În acest termen, semnele au primit renume comercial devenind binecunoscute consumatorilor, marca ORHEI-VIT, VITA fiind recunoscuta notorie din 2004.

În aceste condiții , în temeiul drepturilor mai sus menționate, a prevederilor art. 8, alin. 1 , art. 9, alin (1), lit. b , art. 40 ale Legii 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor , reclamantul s-a opus cererii de marcă Бебивита (БЕБИВИТА) , depozit 028310, solicitant Hipp&Co., Elveția, pentru produsele din clasele 05,29,30,32. Opoziția a fost formulată pe faptul similitudinii verbale, fonetice și identității semantice ale semnului contestat cu mărcile aparținând reclamantului, cât și în baza identității claselor de produse și servicii solicitate pentru înregistrare și a celor desemnate prin titlurile de protecție invocate ale reclamantului, fapte ce fac iminent inducerea în eroare a consumatorului în privința produselor și a producătorului. AGEPI a respins opoziția ca neîntemeiată, emițând Decizia de înregistrare a mărcii solicitate prin depozitul 028310.

Reclamantul a contestat Decizia de înregistrare la Comisia de Contestații a AGEPI, nr. de înțrare 1466 din 29.03.2012, solicitând desființarea deciziei și respingerea în totalitate a înregistrării mărcii, depozit 028310.

Comisia de Contestații AGEPI în ședința din 30 octombrie 2012 a emis hotărârea de respingere a acestei contestații și de menținere în vigoare a deciziei din 29.02.2012. Reclamantul consideră hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI nemotivată, invocând că, dispozițiile art.8 al.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor se raportează la motive relative de refuz. Prin aplicarea acestor motive, este refuzată de la înregistrare marca care "b) este identică ori *similară* cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, *există riscul de confuzie* pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară". Prevederile acestui articol sunt similare celor din Legea 588/1995 precedentă privind mărcile și denumirile de origine a produselor, aplicat la momentul litigiului din anul 2003-2005, însă interpretarea acestor prevederi s-a făcut în moduri total diferite de către organul specializat.

La capitolul înregistrarea mărcii internaționale 633148, în 2005, AGEPI din oficiu opune acestei cereri marca națională 9638 a reclamantului, considerând iminenta inducerea în eroare a consumatorului. În cadrul procedurii de înregistrare Hipp & Co a depus o contestație, în urma examinării căreia la 26 octombrie 2005 comisia de Apel emite hotărârea prin care "acceptă înregistrarea mărcii în temeiul revendicărilor contestatului, cu disclamarea părților semnifice "BEBI" și "VITA". Termenului "disclamare" este stabilit din ST. 60, grupa (C) din 21.11.2008 a Organizației mondiale de proprietate intelectuală. Legea națională specială nu conține definiția expresă a acestui termen. Însă, aplicarea disclamarilor, după cum se constată în Hotărârea Curții de Apel Chișinău 2-272/08, cu referire la referința AGEPI "art. 6 al. (3) al Legii nr. 588 prevede că, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiția folosirii loiale a acestora elemente și respectarea intereselor legitime ale titularilor mărcii și ale terților. Disclamarea se face reieșind din prevederile art. 6 al. (3) al Legii nr. 588 și în limitele acestor prevederi." Reiesind din comentariul AGEPI referitor la fenomenul disclamare, Hotărârea AGEPI privind înregistrarea 3148, disclamând părțile verbale ale semnului Bebitia, evident acordă protecția doar imaginii, iar titularul nu poate invoca dreptul disclamat în caz de litigiu. Menționează, că prevederile art.6, alin 3 al Legii 588/1995 abrogate, decurg din actele normative internaționale care RM face parte, evident fiind preluate în art. 10, alin (1), Legea 38/2008, lege "care crează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (CE) nr. 4/94 din 20 decembrie 1993 după cum este menționat în preambulul acesteia. La rândul său art.38, al. (2) al Regulamentului conține prevederile referitoare la aplicarea disclamarilor.

În aceste condiții, la data depunerii unei cereri de marca verbală Бебивита, depozit 28310, constituită din elementele disclamate ale mărcii precedente, AGEPI, analogic cazului precedent, urma din oficiu să respingă înregistrarea.

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

Consideră, ca acest fapt , de ajustare a structurii morfemului cu cererea anterioara: Bebivita/ Бебивита (structura Xxxxxxxx) nu are valoare juridica. Din Hotarirea referitoare la marca 633148 s-a constatat disclamarea părții verbale, reiese că solicitantul are dreptul doar la imagine . Daca aceasta o codificam dupa structura Xxxxxxx, apoi înscrisul in grafie chirilica din cererea 028310 care a fost modificat nu are nimic comun cu aceste semne, ea fiind vizual complet diferita (codificat ar fi **Dedddddd**, (doar litera e_, comuna la ambele morfeme).

Sușține că, din data pregătirii și depunerii acțiunii în instanța de judecată, procedura de înregistrare a mărcii, nr. depozit 028310 a fost finalizata de către AGEPI, fiind emisa decizia de înregistrare a mărcii și eliberat certificatul de înregistrare marca Nr. 23536 în baza depozitului contestat. Consideră Decizia ilegală și solicită a fi anulată invocând prevederile art. 22 "Motive relative de nulitate , prevede , ca "Marca este declarata nula în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, și în cazul când: a) există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv; b) există o marcă menționată la art.8 alin.(3) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv; c) există un drept anterior menționat la art.8 alin.(4) lit.a).

Capătul de cerere privind anularea Hotărîrii Comisiei de contestații din 30.10.2012 solicită să fie repus în termen pe motiv că hotărîrea le-a fost adusă la cunoștință târziu.

Reprezentantul AGEPI în instanța de judecată cererea nu a recunoscut-o și a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată în partea ce se referă la: recunoașterea similitudinii mărcilor 19590 titular "Orhei-Vit" SA, 633148 si 23536, titular compania Hipp&Co și încălcării drepturilor reclamantului, anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.2012; anularea Deciziei AGEPI din 23.12.2012.

Cu referire la solicitarea reclamantului de recunoaștere a notorietății mărcii, AGEPI lasă la discreția instanței aprecierea dacă marca , poate fi recunoscută notorie precum și faptul dacă au fost prezentate suficiente probe în sprijinul acestei cereri.

În susținerea poziției sale reprezentantu AGEPI a invocat că, consideră hotărîrea Comisiei de Contestații din 30.10.2012 legală și întemeiată.

La emiterea hotărîrii contestate de reclamant Comisia de Contestații a constatat că, semnul solicitat **Бєбивита** nr. depozit 028310 poate fi acceptat spre înregistrare în calitate de marcă pentru produsele revendicate în cerere din următoarele considerente.

Astfel, ORHEI-VIT S.A. invocă similitudinea mărciic anterioare VITA BABY nr.9638 și VITA_ BABY nr. 19590 cu semnul **Бєбивита**. Menționează că, Comisia a ținut cont de faptul că pe numele contestatarului sunt înregistrate mărcile anterioare nr. 9638 și nr. 19590, în care sunt incluse elementele verbale "VITA" „BABY" pentru produse din aceleași clase, însă, analizînd în ansamblu semnele în distincție Comisia a constatat că semnul solicitat **Бєбивита** nu este similar pînă la confuzie cu mărcile invocate de contestatar, iar prezența elementelor comune (baby, bebi, BABY vita, VITA, vita) nu dă temei suficient pentru refuz în acest caz.

Totodată, suplimentar semnelor Vita-baby invocate în opoziție și contestație, în cererea de concretizare a acțiunii reclamantul invocă si marca ORHEI-VIT VITA recunoscută notorie din 20.10.2004. În acest sens, menționează că în cadrul examinării de fond marca ORHEI-VIT VITA nu a fost considerată similară cu marca **Бєбивита**. Mai

mult, unicul element comun al acestor două semne este "vita" care nu poate fi protejat independent cu drept exclusiv în calitate de marcă, deoarece acest element este descriptiv pentru produsele/serviciile din clasele 0 30, 32, 35 și poate fi prezent în mărcile diferitor producători.

Cît privește cerința reclamantului privind recunoașterea faptului similitudinii mărcilor nr. 19590 titular „ORHEI-VIT„SA, nr. 633148 și nr. 23536, titular compania Hipp&Co și încălcării drepturilor reclamantului, AGEPI o consideră neîntemeiată și care urmează a fi respinsă.

În motivarea acestei poziții indică că, în temeiul Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.2012 a fost respinsă contestația „ORHEI-VIT„SA cu privire la respingerea cererii de înregistrarea mărcii nr. 028310. Corespunzător, obiectul litigiului este marca verbală **Бeбивита** și nu **Bebivita IR 633 148**. Mai mult, marca IR 633 148 a fost înregistrată prin Hotărîrea Comisiei de Apel din **25.10.2005**, iar în conformitate cu art. 23(1) al Legii nr. 38/2008 titularul unei mărci anterioare menționate la art.8 alin. (2) sau al oricărui alt semn, menționat la art. 8 alin. (4), care a tolerat cu bună-știință timp de 5 ani consecutivi utilizarea unei mărci posterioare în Republica Moldova, nu mai are dreptul, în baza mărcii sale anterioare sau a semnelui anterior, să depună o cerere de anulare și nici să se opună utilizării mărcii posterioare pentru produsele și/sau serviciile pentru care marca posterioară utilizată, cu excepția cazurilor cînd înregistrarea mărcii posterioare a fost făcută cu rea credință.

Totodată, indică că similitudinea mărcilor se determină în cadrul procedurii de examinare în fond a cererilor de înregistrare a mărcilor în scopul respectării condițiilor de protecție a mărcii.

În acest sens, la perfectarea raportului de examinare, în urma examinării opoziției și a contestației depuse de „ORHEI-VIT„SA, nu a fost constatată similitudinea dintre **VITA-BABY, VITA-BABY și Бeбивита**.

Deasemeni indică că procedurile de examinare și înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Legea nr.38/2008 și de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009, corespunzător AGEPI nu este în drept să emită decizii contrar procedurilor stabilite conform prevederilor legislației în vigoare.

Susține că referitor la marca **Бeбивита** a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 23536. Astfel, după emiterea deciziei de înregistrare a mărcii și eliberarea certificatului, AGEPI nu este în drept să-și revadă poziția referitor la marca înregistrată cu invocarea temeiurilor de refuz a mărcii prevăzute conform art. 7 și art. 8 ale Legii nr. 38/2008.

Totodată, pe întreaga perioadă de valabilitate a mărcii, orice persoană este în drept să solicite Curții de Apel Chișinău în conformitate cu prevederile art. 21 și/sau art. 22 ale Legii nr.38/2008 declararea nulității mărcii.

Corespunzător, reclamantul urma să-și modifice acțiunea solicitînd anularea mărcii, în temeiul motivelor de nulitate reglementate de art. 21 și art. 22 ale Legii nr. 38/2008 și nu anularea deciziei AGEPI din 23.12.2012, care de fapt este o decizie ce vine întru executarea Hotărîrii Comisiei de Contestații din 30.10.2012.

Mai mult, în acțiune reclamantul face trimitere la art. 22 (1) din Legea nr. 38/2008 care reglementează motivele relative de nulitate, fără a indica expres în temeiul cărui

motiv își întemeiază acțiunea și care sunt probele în susținerea acestuia, or, în cerințe nu a fost solicitată anularea înregistrării mărcii.

Reprezentantul Hipp&Co în ședința de judecată cererea nu a recunoscut-o și a solicitat respingerea acesteia din următoarele considerente

Referitor la capătul de cerere privind recunoașterea notorietății mărcii nr. 19590 titular „ORHEI-VIT„SA pe teritoriul Republicii Moldova, menționează că, cererea de chemare în judecată nu conține nici un argument în favoarea acestui capăt de cerere, nu se face referire la nici un act probator solicitat expres și obligatoriu de către legiuitor. Mai mult, la prezentul capăt de cerere nu a fost anexat taxa de stat, or, potrivit prevederilor art. 83, art. 84 din CPC și pct.3 din Hotărîrea Plenului Curții Supreme de Justiție nr. 25 din 28.06.2004 Cu privire la practica aplicării de către instanțele judecătorești a legislației despre încasarea cheltuielilor de judecată în cauzele civile în cazul în care o latură (cerință) este supusă taxei de stat aceasta trebuie să fie achitată.

Privitor la temeinicia acestei cerințe nu s-a expus pe motivul lipsei în conținutul cererii de concretizare a motivelor de fapt și de drept pentru recunoașterea notorietății mărcii menționate și a lipsei actelor obligatorii ce trebuie să fie anexate la cererea de recunoaștere stabilite de Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, Secțiunea 1¹ „Constatarea notorietății mărcii”.

Cît privește recunoașterea faptului similitudinii mărcii 19590 titular Orhei-Vit SA, cu marca nr. 633148 și 23536 titular compania Hipp&Co și încălcării drepturilor Reclamantului, indică că pretențiile sunt nefondate.

Astfel, afirmația companiei ORHEI-VIT S.A. cu privire la similitudinea mărcii sale nr.19590 cu marca nr. 23536, solicitant Hipp & Co., este nefondată, deoarece această companie nu deține dreptul exclusiv asupra elementelor «VITA» și «BABY» și nu se poate conchide asupra similitudinii lor fonetice, semantice și vizuale. Or, elementele verbale „BEBI„ și „VITA„, cît și „BABY„ „БЕБИ„ și „ВИТА „, nu pot fi proprietate a unei personae, avînd semnificația de „copil„ și „viață„, și în esența lor indică asupra speciei și destinației produsului.Or, compania Hipp&Co este producător de produse pentru copii și produse dietice, fiind în drept să amplaseze pe produsele sale elementele verbale „BEBI„ și „VITA„, cît și „BABY„ „БЕБИ„ și „ВИТА „.

Totodată, consideră că desemnarea Бебивита poate fi înregistrată în calitate de marcă și poate constitui drept exclusiv al companiei Hipp&Co.

Consideră nefondate cerințele cu privire la anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.2012 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI-VIT„SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. de depozit 0283102 pentru următoarele. La 15 decembrie 2010, compania Hipp & Co. a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii Бебивита pentru produsele din clasele 05, 29, 30 și 32 CIPS.

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

La 29 februarie 2012, Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale al AGEPI a recunoscut contestația companiei ORHEI-VIT S.A. ca fiind nefondată și a luat hotărîrea de a înregistra marca Бебивита, conform cererii cu depozitul nr. 028310, de către compania Hipp & Co.

La 29 martie 2012, compania ORHEI-VIT S.A., bazându-se pe prevederile art. 47 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI/2008, a contestat în Comisia de Contestații împotriva înregistrării mărcii **Бєбивита**, conform cererii cu depozitul nr. 028310, solicitant Hipp & Co.

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

Consideră că, acest capăt din cererea de chemare în judecată a fost depus cu încălcarea termenului de prescripție, iar reclamantul nu a invocat careva motive de omitere a acestuia. Astfel, acțiunile judiciare care vizează anularea Hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI consideră că reprezintă un act administrativ și se supune examinării prin aplicarea legii contenciosului administrativ.

Analizând explicațiile părților în ansamblu cu materialul probatoriu administrat în cadrul dezbaterilor judiciare, instanța de judecată consideră pasibil de admis cererile înaintate de reclamant în parte și anume în partea prin care reclamantul solicit recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular "Orhei-Vit" SA pe teritoriul Republicii Moldova, în rest cerințele reclamantului urmează a fi response ca nefondate.

În cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat că, la 15 decembrie 2010, compania Hipp & Co a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii **Бєбивита** pentru produsele din clasele 05, 29, 30 și 32 CIPS.

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

La 29 februarie 2012, Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale al AGEPI a recunoscut contestația companiei ORHEI-VIT S.A. ca fiind nefondată și a luat hotărârea de a înregistra marca **Бєбивита**, conform cererii cu depozitul nr. 028310, de către compania Hipp & Co.

La 29 martie 2012, compania ORHEI-VIT S.A., bazându-se pe prevederile art. 47 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI/2008, a contestat în Comisia de Contestații înregistrarea mărcii **Бєбивита**, conform cererii cu depozitul nr. 028310, solicitant Hipp & Co.

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

Reclamanta solicită:

Să fie recunoscută notorietatea mărcii 19590 titular "Orhei-Vit" SA pe teritoriul Republicii Moldova;

Să fie recunoscut faptul similitudinii mărcilor 19590 titular "Orhei-Vit" SA, 633148 și 23536 titular compania Hipp&Co și încălcării drepturilor Reclamantului;

Să fie anulată Hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012, prin care a fost respinsă contestația „Orhei-Vit SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310;

Să fie anulată Decizia AGEPI din 23.12.2012 cu privire la înregistrarea mărcii, depozit 028310, solicitant Hipp&Co.

Cu referire la capătul de cerere care urmează a fi admis menționează instanța că, potrivit alin. (1) art. 32¹ Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI/2008, marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță. (2) Mărcii notorii i se acordă protecție juridică în conformitate cu prezenta lege. (3) Durata de protecție a mărcii notorii este nelimitată.

Potrivit alin. (1) art. 32² Legea nr. 38-XVI/2008 în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art.166 din Codul de procedură civilă. (2) Cererea trebuie să se refere la o singură marcă. O singură marcă se consideră semnul utilizat întocmai într-un ansamblu concret de elemente. (3) În sensul alin.(1), prin *segment de public vizat* se înțeleg: a) consumatorii actuali și/sau consumatorii potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se folosește marca; b) specialiștii în ramura respectivă; c) persoanele implicate în rețelele de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se folosește marca; d) rețeaua de afaceri al căror obiect îl constituie produsele și/sau serviciile pentru care se folosește marca (importatori, licențiați, vânzători angro etc.).

Potrivit art. 32⁵ alin. (1) din Lege notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se constată în temeiul următoarelor criterii:

a) marca este recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea rețelelor de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se utilizează marca, ori de cercurile de afaceri în care sînt implicate produsele și/sau serviciile pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calității produselor și/sau a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din țară sau de pe piața mondială;

b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobîndită ca rezultat al utilizării intensive;

c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate;

d) marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

(2) La adoptarea hotărîrii de constatare a notorietății mărcii, pe lîngă criteriile nominalizate la alin.(1), pot fi luate în considerare și alte criterii relevante pentru o marcă notorie, nereflectate în prezentul articol.

Conform art. 32⁴ din Lege (materialele anexate la cererea de constatare a notorietății mărcii :

La cererea de constatare a notorietății mărcii se anexează:

a) documente ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea semnului, inclusiv despre:

- gradul de cunoaștere a semnului pe piață de către segmentul de public vizat;

- durata (începutul și perioada), gradul și întinderea geografică a oricărei utilizări a semnului;

- durata, gradul și întinderea geografică a activității de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea și prezentarea la iarmaroace sau expoziții a produselor și/sau a serviciilor marcate cu acesta;

- durata și întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului și/sau a oricărei cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea sau recunoașterea acestui semn;

- raportul de evaluare care determină valoarea mărcii;

- rezultatul sondajelor efectuate de solicitant;

- orice alte informații suplimentare;

b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinația de culori în care se solicită constatarea notorietății mărcii, cu imagine de o calitate ireproșabilă, clară și distinctă;

c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în vedere generală și din mai multe vederi, diferite, dacă se solicită constatarea notorietății mărcii tridimensionale;

d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se solicită constatarea notorietății mărcii în etichetă;

e) procura, în cazul depunerii cererii prin mandatar autorizat/reprezentant;

f) dovada de plată a taxei stabilite;

g) documentul care confirmă începutul și perioada utilizării mărcii.

În acest context este relevantă și RECOMANDAREA COMUNA PRIVIND DISPOZIȚIILE RELATIVE LA PROTECȚIA MĂRCILOR NOTORII, adoptată de către Adunarea Uniunii de la Paris pentru protecția proprietății industriale și Adunarea Generală a OMPI la 20-29 septembrie 1999, prin care este reglementat MODUL DE DETERMINARE DACĂ MARCA ESTE NOTORIE .

Astfel, conform art.2 din Recomandare (modul de a determina dacă o marcă este notorie într-un stat membru):

1) Factori de luat în considerare : a) Pentru a determina dacă o marcă este notorie , autoritatea competentă trebuie să ia în considerare orice circumstanțe ce permit de a deduce notorietatea.

2) În special, autoritatea competentă trebuie să ia în considerare informațiile care îi sunt prezentate în raport cu factorii ce permit de a deduce că marca este sau nu notorie , inclusiv , dar nu limitat la , informațiilor privind

1 . gradul de cunoaștere sau de recunoaștere a mărcii în sectorul de public vizat;

2 . durata , întinderea și aria geografică oricărei utilizări a mărcii;

3 . durata, întinderea și aria geografică al oricărei acțiuni de promovare a mărcii, inclusiv publicitatea și prezentarea , la târguri sau expoziții, a produselor sau serviciilor pentru care marca se aplică;

4 . durata și aria geografică a oricărei înregistrări sau cereri de înregistrare a mărcii, în măsura în care acestea reflectă utilizarea sau recunoașterea mărcii;

5 . aplicarea efectivă a drepturilor asupra mărcii, în special în măsura în care marca a fost recunoscută notorie de către autoritățile competente ;

6 . valoarea asociată a mărcii.

c) Factorii enumerați mai sus , care sunt linii directoare pentru a ajuta autoritatea competentă în vederea stabilirii faptului dacă marca este notorie ,nu constituie condiții pre - definite ce ar permite de a ajunge la o concluzie . Concluzia va depinde de circumstanțele cauzei. În unele cazuri, acești factori pot fi relevanți. În alte cazuri, unii dintre acești factori pot fi relevanți. In alte cazuri suplimentar, nici unul dintre factorii enumerați nu pot fi relevanți, iar decizia se poate

baza pe alți factori care nu sunt enumerați la litera b) de mai sus . Acești alți factori pot fi relevanți, separat sau în combinație cu unul sau mai mulți dintre factorii enumerați în paragraful b) de mai sus .

2) Segmentul de public vizat: a) sectoarele relevante ale publicului includ , dar nu se limitează la :

i) consumatorilor actuali sau potențiali ale produselor sau serviciilor pentru care se aplică marca

ii) persoanele implicate în canalele de distribuție a produselor sau serviciilor pentru care se aplică marca;

iii) cercurile de afaceri cu activități legate de tipul de produse sau servicii pentru care se aplică marca.

b) în cazul în care se constată, că o marcă este notoriu cunoscută cel puțin într-un sector al publicului vizat într-un stat membru , marca este considerată a fi notorie de către statul membru respectiv .

c) In cazul în care se constată că o marcă este cunoscută cel puțin într-un sector al publicului într-un stat membru , marca poate fi considerată notorie de către statul membru respectiv .

d) Orice stat membru poate decide că o marcă este notorie , chiar dacă acesta nu este notoriu cunoscută sau , în cazul în care statele membre aplică litera c), de către un sector al publicului din acel stat membru .

3) Factori care nu trebuie să fie luați în considerare a) Un stat membru nu poate în determinarea caracterului notoriu al mărcii , cere ca :

i) ca marca să fi fost folosită, ca acesta să fie fost înregistrată sau a făcut obiectul unei cereri de înregistrare în acel stat membru sau desemnat acesta ;

ii) că marca să fie să fie notorie într-o alta jurisdicție decât propria , să fi fost înregistrată sau care să fi făcut obiectul unei cereri de înregistrare în această țară sau pentru altă țară decât propria sa jurisdicție , sau

iii) că marca să fie notoriu cunoscută de ansamblul publicului din acest Stat membru.

La caz, reclamanta s-a conformat acestor prevederi prezentînd instanței de judecată actele justificative care certifică criteriul de notorietate a mărcii nr.19590 titular „ORHEI-VIT,, pe teritoriul Republicii Moldova în începînd cu 01.11.2009, la care se

atribuie: reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinația de culori în care se solicită constatarea notorietății mărcii, cu imagine de o calitate ireproșabilă, clară și distinctă; reproducerea grafică sau fotografică a mărcii în vedere generală și din mai multe vederi, diferite, dacă se solicită constatarea notorietății mărcii tridimensionale; mostra etichetei; certificatul de reînnoire ș.a.

În raport cu normele citate, instanța ajuge la concluzia temeiniciei capătului de cerere privind recunoașterea notorietății mărcii 19590 titular "Orhei-Vit" SA pe teritoriul Republicii Moldova, or, în procesul dezbaterilor s-a stabilit că marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită ca rezultat al utilizării intensive, este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

Reclamantul deține titlurile de protecție a mărcilor naționale 9638 din 21.01.2003, nr.19590 la clasele 05,29,32,35, cât și a cererilor internațional, depuse în baza acestora : IR 807601 și IR 1036325, mărcii notorii ORHEI-VIT VITA din 20.10.2004. Începînd cu a.2003, mărcile au fost real utilizate și promovate atît pe teritoriul Țării cât și în țările de export, produsele marcate cu mărcile date fiind promovate la expozițiile naționale și internaționale, obținînd un renume comercial devenit binecunoscut consumatorilor.

Cu referire la cererea reclamantului prin care se solicită similitudinea mărcii VITA *orhei-vit* BABY nr. 9638 din 17.07.2003, înregistrată după SA „ORHEI-VIT,, cu marca **Бєбивита**, solicitant compania Hipp&Co, instanța de judecată o consideră neîntemeiată ca lipsită de suport legal și faptic și menționează că:

Elementele comune din mărcile înregistrate după SA „ORHEI-VIT,, (VITA *orhei-vit* BABY) nr. 9638 din 17.07.2003 și compania Hipp&Co (**Бєбивита**) sînt semnele : „vita,, și „baby,, care nu pot avea protejare independentă cu drept exclusiv în calitate de marcă, fiind descriptive pentru produsele/serviciile din clasele 05,29,30,32,35 cu dreptul de a fi prezente în mărcile diferitor producători.

Or, conform prevederilor alin. (1) art.10 din Lege (limitarea dreptului exclusiv) dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiția folosirii loiale a acestor elemente și respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

În acest sens AGEPI a prezentat instanței de judecată lista mai multor mărci care conțin semnele „vita,, și „baby,,.

La acest capitol instanța de judecată face referire și la Hotărîrea Comisiei de Contestații a AGEPI din 26.10.2005 privind înregistrarea mărcii IR 633148 Bebivita pentru produsele din clasele 05,29,30 și 32 CIPS de către compania Hipp&Co care conține concluzii de disclamare a elementelor semantice „bebi,, și „vita,,. Hotărîrea data nu a fost contestată de reclamant.

Menționează instanța că, semnul **Бєбивита** înregistrat după compania Hipp&Co prin Hotărîrea AGEPI 29.02.2012, de fapt constituie o transliterare a mărcii deținute deja de această companie din a.2005, fiind doar înregistrată cu o altă grafie.(**Бєбивита** – în a.2012 și „BEBIVITA,, în a.2005).

Totodată, conform art. 23 Legea nr.38/29.02.2008 (limitarea drepturilor prin inacțiunea titularului):

(1) Titularul unei mărci anterioare menționate la art.8 alin.(2) sau al oricărui alt semn anterior menționat la art.8 alin.(4), care a tolerat cu bună-știință timp de 5 ani consecutivi utilizarea unei mărci posterioare în Republica Moldova, nu mai are dreptul, în baza mărcii sale anterioare sau a semnelui anterior, să depună o cerere de anulare și nici să se opună utilizării mărcii posterioare pentru produsele și/sau serviciile pentru care marca posterioară a fost utilizată, cu excepția cazurilor când înregistrarea mărcii posterioare a fost făcută cu rea-credință.

La caz, reclamantul a omis termenul de 5 ani prevăzut de art.23 din Lege pentru a se opune utilizării mărcii nr.633148 de către compania Hipp&Co.

Menționează instanța că, similitudinea mărcilor se determină la etapa de examinare în fond a cererii de înregistrare a mărcilor în scopul respectării condițiilor de protective a mărcii. La etapa data, AGEPI nu a constatat similitudinea mărcilor deținute de SA „ORHEI-VIT,, cu mărcile deținute de compania Hipp &Co.

Relevant este că, reclamantul nu a solicitat anularea mărcilor nominaluzate prin invocarea motivelor relative de nulitate expres prevăzute de prevederile art.22 alin.(1) din Legea nr.38/29.02.2008 , potrivit căroră marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, și în cazul când:

a) există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv.

Cu referire la marca nr.23536, atenționează instanța de judecată că, reclamantul nu a solicitat nulitatea relativă a acesteia, în temeiul art.22 din lege, ori nulitatea absolută, în temeiul art.21 din lege, contestând doar Hotărârea AGEPI privind înregistrarea mărcii și privind examinarea contestației asupra înregistrării.

Reține instanța că, potrivit art. 118 CPC (1) fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel și constată că reclamantul nu a probat prin probe pertinente faptul similitudinii mărcii combinate nr. 19590 titular ORHEI-VIT SA, cu marca nr. 23536 titular compania Hipp&Co și respinge ca probă în acest sens Appendix «Cunoașterea mărcii Vita Baby». Or, acesta nu este relevant capătului de cerere privind similitudinea mărcilor, în esența sa conținând informații cu privire la faptul cunoașterii desemnării verbale Vita Baby de către consumatori, și corelarea acesteia cu producătorul „ORHEI-VIT,,.

Instanța de judecată consideră neîntemeiate și lipsite de suport juridic capetele de cerere privind anularea Hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 30 octombrie 2012, prin care a fost respinsă contestația „Orhei-Vit SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 028310 și anularea Deciziei AGEPI din 23.12.2012 cu privire la înregistrarea mărcii, depozit 028310, solicitant Hipp&Co din următoarele considerente.

În spriginul acestei concluzii instanța de judecată notează că, în corespundere cu art.37 din Legea nr. 38/2008 (examinarea respectării condițiilor de depunere a cererii de înregistrare)

(1) În termen de o lună de la data depunerii cererii de înregistrare, AGEPI examinează îndeplinirea condițiilor prevăzute la art.30 alin.(2) pentru atribuirea unei date de depozit.

(2) În urma examinării efectuate în conformitate cu alin.(1), AGEPI:

a) atribuie dată de depozit, în conformitate cu art.31, în cazul în care se constată că cererea de înregistrare a mărcii întrunește condițiile de acordare a unei date de depozit;

(4) AGEPI înscrie în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor datele referitoare la cererea căreia i-a fost atribuită data de depozit, fapt care este notificat solicitantului.

(5) În termen de o lună de la data înscrierii datelor referitoare la cerere în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor, AGEPI examinează dacă cererea de înregistrare a mărcii îndeplinește celelalte condiții de depunere, prevăzute de lege și de Regulament.

(6) În urma examinării efectuate în conformitate cu alin.(5), AGEPI:

a) acceptă cererea în vederea publicării în cazul când constată că cererea întrunește condițiile prevăzute la alin.(5);

Conform prevederilor art.41 din Lege (examinarea de fond)

(1) În termen de 6 luni de la publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a acesteia în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite.

(2) AGEPI examinează:

a) dacă nu sînt motive absolute de refuz prevăzute la art.7;

b) dacă nu sînt motive relative de refuz prevăzute la art.8;

c) observațiile și opozițiile formulate în privința cererii de înregistrare a mărcii.

(3) În funcție de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii și o notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

La caz, la înregistrarea mărcii, depozit 028310, solicitant Hipp&Co, AGEPI s-a conformat acestor prevederi, nefiind constatate derogări de la prevederile legale.

Modalitatea de contestare a deciziilor privind cererile de înregistrare a mărcilor este reglementată de prevederile art. 47 din Lege , potrivit cărora :

(1) Orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe care dețin informația referitor la înregistrarea mărcii – în termenul cuprins între data emiterii deciziei și data înregistrării mărcii. Contestația are un efect suspensiv.

(2) Contestația se depune la AGEPI și se soluționează de către Comisia de contestații în conformitate cu regulamentul acesteia, aprobat de Guvern.

(3) Contestația, prezentată în scris și argumentată, se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite.

(4) Comisia de contestații emite hotărîri și încheieri conform competenței.

Articolul 48. Examinarea contestației

(1) În cursul examinării contestației, Comisia de contestații invită părțile să-și prezinte observațiile referitoare la comunicările prezentate de celelalte părți. Dacă la examinarea contestației apar divergențe cu caracter normativ, se aplică normele Codului de procedură civilă.

(2) În urma examinării contestației, Comisia de contestații va emite una din următoarele hotărîri:

a) de menținere în vigoare a deciziei contestate;

- b) de anulare în tot sau în parte a deciziei contestate;
- c) orice altă hotărîre conform competenței.

(3) Hotărîrea Comisiei de contestații intră în vigoare la data adoptării.

(4) Hotărîrea Comisiei de contestații se comunică părților și poate fi atacată la Curtea de Apel Chișinău în termenele prevăzute de lege.

Totodată, în conformitate cu p.55 din Hotărîre Guvernului 257/02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală În urma examinării cererii, Comisia de contestații adoptă una din următoarele hotărîri:

- a) de menținere în vigoare a hotărîrii sau a deciziei contestate;
- b) de anulare totală sau parțială a hotărîrii sau a deciziei contestate;
- c) de remitere a dosarului spre reexaminare subdiviziunii respective a AGEPI, a cărei hotărîre sau decizie a fost contestată;
- d) orice altă hotărîre, conform competenței.

Iar conform p.p.60-64 din Regulament Hotărîrea Comisiei de contestații intră în vigoare la data adoptării.

Hotărîrea (în original), cîte un exemplar, se expediază părților în termen de pînă la o lună de la pronunțarea acesteia, iar un exemplar (în original) se anexează la dosarul obiectului în cauză.

Hotărîrea Comisiei de contestații poate fi atacată de către părți în instanțele judecătorești în modul și în termenele stabilite de actele legislative din domeniul proprietății intelectuale, precum și de legislația de procedură civilă.

Din materialele dosarului rezultă că Hotărîrea Comisiei de contestații din 30.10.2012 nu a fost adusă la cunoștință SA „ORHEI-VIT,, , instanței de judecată nefiind prezentate date care să confirme că în adresa societății a fost expediată copia hotărîrii cu avis de recepție. Faptul că copia hotărîrii a fost expediată în adresa reprezentantului de patent al SA „ORHEI-VIT,, - Iu.Ciubuc, nu confirmă că aceasta a recepționat hotărîrea avînd împuternicirile respective de la societate. Mai mult, în această perioadă Iu. Ciubuc nu s-a aflat pe adresa pe care a fost expediată hotărîrea.

În astfel de circumstanțe instanța de judecată consideră pasibil de admis cererea reclamantului de repunere în termen a cererii privind contestarea Hotărîrii Comisiei de contestații din 30.10.2012, constatînd că hotărîrea este depusă în termen.(f.d.54)

Examinînd legalitatea hotărîrilor contestate instanța constată că, reclamantul a invocat drept temei de anulare a Hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 30 octombrie 2012 faptul că, AGEPI la adoptarea acestei hotărîri a ignorat prevederile art.8 alin.(1) lit.b) din Legea privind protecția mărcilor (motive relative de refuz) potrivit cărora se refuză înregistrarea în cazul cînd marca:

- b) 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 acest sens reclamantul a invocat că, AGEPI urma să respingă înregistrarea mărcii **Бевивита**, solicitant Hipp & Co, atîta timp cît SA „ORHEI-VIT,, deține dreptul la marca națională 9638 „VITA orhei-vit BABY,, , drept înregistrat în a.2003. Or, marca verbală **Бевивита** este constituită din elementele disclamante ale mărcii

precedente. Totodată, s-a constatat similitudinea fonetică, semnatică, auditivă a acestor mărci, gradul de confuzie constituind 80,4 %.

Instanța de judecată consideră acest capăt de cerere nefondat pentru următoarele:

În materie de drept se reține, potrivit art. 2 Lege privind protecția mărcilor 38/29.02.2008: *marca* – constituie orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. *Marcă notorie* constituie o marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă;

Potrivit art. 3 din Lege drepturile asupra mărcii sînt dobîndite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin:

- a) înregistrare în condițiile prezentei legi;
- b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la *Aranjamentul de la Madrid* privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare *Protocolul referitor la Aranjament*;
- c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

La acest capitol instanța de judecată reține că, marca combinată VITA *orhei-vit* BABY nr. 9638 a fost înregistrată după SA „ORHEI-VIT,, la 17.07.2003.

Conform prevederilor art.16 alin.(1) din Legea nr.38/29.02.2008 privind protecția mărcilor (reînnoirea înregistrării mărcii) înregistrarea mărcii se reînnoiește la cererea titularului mărcii sau a oricărei persoane împuternicite de acesta, cu condiția achitării taxei stabilite. Neachitarea taxei atrage decăderea titularului din drepturi.

La caz, valabilitatea mărcii VITA *orhei-vit* BABY nr. 9638 din 17.07.2003, invocată de SA „ORHEI-VIT,, ca fiind similară cu marca **Бевивита**, solicitant Hipp & Co, a decăzut, expirînd termenul (inclusiv termenul de garție), din motivul nedepunerii de către SA „ORHEI-VIT,, a cererii de reînnoire și achitării taxei de stat pentru reînnoire. Datele privind expirarea valabilității certificatului nr. 9638 din 17.07.2003 au fost publicate în BOPI 8/2013.

Totodată, legislatorul prin dispoziția art.7 Legea nr. 38/29.02.2008 a specificat motive absolute de refuz în înregistrare. În contextual acestei norme de drept se refuză înregistrarea:

- a) semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5;
- 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;
- d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;
- e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăși natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esențială produsului;

f) mărcilor care sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri ori prejudiciază imaginea și interesele statului;

g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului;

h) mărcilor care conțin reproduceri sau imitații de steme, drapele și embleme de stat, denumiri oficiale sau istorice de state ori abrevierea lor, denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanție și de marcă, decorații și alte semne de distincție care, în lipsa autorizației autorităților competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare *Convenția de la Paris*;

i) mărcilor care conțin reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decît cele protejate conform art.6 ter din Convenția de la Paris, și care prezintă un interes public deosebit, cu excepția cazurilor cînd înregistrarea este autorizată de autoritățile competente;

j) mărcilor care conțin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase;

k) mărcilor care conțin ori sînt constituite:

- dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice;

sau

- dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile cînd produsele nu au originea corespunzătoare indicației geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicația geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoțită de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitație” sau de o expresie similară, precum și în cazul cînd mărcile sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele pentru care indicația geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obțină un profit nemeritat din reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate.

(2) Dispozițiile alin.(1) lit.b)-d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că, pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobîndit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate.

(3) Semnele menționate la alin.(1) lit.h) și i) pot fi incluse ca elemente neprotejate în marcă dacă nu ocupă în aceasta o poziție dominantă și dacă există decizia corespunzătoare a autorității competente. Autorități competente ale Republicii Moldova sînt: Parlamentul – privind folosirea reproducerilor sau imitațiilor Stemei de Stat și Drapelului Republicii Moldova; Guvernul – privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele – privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcă, aprobate de ministerul respectiv.

(4) Indicațiile geografice și denumirile de origine protejate pe teritoriul Republicii Moldova pot fi incluse în marcă doar în cazul în care solicitantul deține dreptul de utilizare a indicației geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicațiile geografice

ale altor state vor fi admise pentru utilizare în cadrul mărcii în cazul în care această utilizare nu contravine prevederilor prezentei legi și există înregistrarea în țara de origine. Indicațiile geografice și denumirile de origine protejate incluse în marcă vor constitui elementele neprotejate ale mărcii.

Potrivit alin. (1) art. 8 din Lege în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca:

a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice;

b) 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;

c) 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.

(2) În sensul alin.(1), mărci anterioare sînt:

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

- mărci înregistrate în Republica Moldova;

- înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova;

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

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

(3) O marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în cazul când agentul sau reprezentantul celui care este titularul mărcii respective în una din țările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizația titularului, cu excepția cazului când agentul sau reprezentantul își justifică acțiunile.

(4) O marcă este refuzată la înregistrare și în cazul când:

a) drepturile, decurgînd dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobîndite pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data priorității invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare;

b) aduce atingere unui drept anterior, altul decît cele menționate la lit.a) din prezentul alineat și la alin.(2), în special dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii;

c) aduce atingere unui drept anterior ce ține de imaginea sau de numele unei personalități notorii în Republica Moldova.

(5) Nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) și (4), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice.

(6) Natura produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii în nici un caz nu constituie un obstacol la înregistrarea acesteia.

Temeiurile reclamantului, la aceste capete de cerere, în sensul formulat, contravin dispozițiilor normelor citate, care instituie temeiurile pentru care poate fi refuzată înregistrarea unei mărci. În acest sens, reclamantul nu a demonstrat iar instanța nu a constatat careva temeiuri care ar sta la baza anulării actelor contestate, or, elementele verbale «BEBI» și «VITA», precum și variantele de scriere ale acestora, cum ar fi «BABY», «Беби», «вита» nu pot fi în proprietate exclusivă a unei persoane, deoarece au semnificația de «copil» și «viață», respectiv, și indică asupra speciei și destinației produselor.

Realmente, elementele din care este constituită marca revendicată, cum ar fi „вита”, „Беби sau „Беби”, „вита ” nu pot fi protejate independent cu drept exclusiv în calitate de mărci.

Compania Hipp & Co este producător de produse pentru copii și de alimente dietetice, care se conțin în clasele 05, 29, 30 și 32 CIPS, și trebuie să dispună de dreptul de a amplasa pe produsele sale elementele verbale «BEBI» și «VITA», precum și variantele de scriere ale acestora, cum ar fi «BABY», «Беби», «вита».

Reieșind din circumstanțele constatate la acest capitol, sînt apreciate drept neîntemeiate pretențiile SA „ORHEI-VIT”.

Față de cele ce preced, avînd ca temei faptele relatate, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite cerințele înaintate de reclamant în partea recunoașterii notorietății mărcii 19590 titular „ORHEI-VIT”, SA pe teritoriul Republicii Moldova. În rest cerințele înaintate se resping ca nefondate.

În conformitate cu prevederile art.238-241 CPC, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ș T E:

Se constată că cererea de chemare în judecată înaintată de SA „ORHEI-VIT”, împotriva Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co cu privire la anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.12 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI-VIT”, SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr.depozit 028310 – este depusă în termen.

Se admite în parte cererea de chemare în judecată înaintată de SA „ORHEI-VIT”, împotriva Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală (AGEPI), compania Hipp&Co cu privire la recunoașterea notorietățiiu mărcii 19590 titular „ORHEI-VIT”, SA pe teritoriul Republicii Moldova; recunoașterea faptului similitudinii mărcilor 19590 titular „ORHEI-VIT”, SA, 633148 și 23536 titular compania Hipp & Co și încălcării

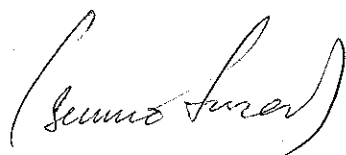
drepturilor SA „ORHEI-VIT,,; anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații AGEPI din 30.10.12 prin care a fost respinsă contestația „ORHEI-VIT,, SA cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr.depozit 028310; anularea Deciziei AGEPI din 23.12.12 cu privire la înregistrarea și eliberarea certificatului marca 23536, solicitant Hipp&Co.

Se recunoaște notorietatea mărcii 19590 titular „ORHEI-VIT,, SA pe teritoriul Republicii Moldova.

În rest cererea de chemare în judecată înaintată de SA „ORHEI-VIT,, se respinge ca neîntemeiată.

Hotărîrea cu drept de recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni.

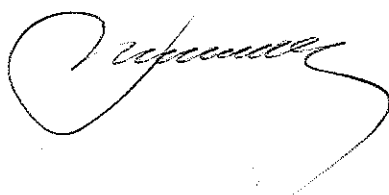
Judecătorul



Nina Cernat

Conspunde originalului

Judecătorul:



N. Cernat