

Republica Moldova
HOTĂRÎRE
În numele Legii

10 noiembrie 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)
Instanța compusă din
Președinte de ședință, judecător
Grefier

Vitalii Ciumac
Sandra Tocilă

examinînd în ședință de judecată publică acțiunea intentată la cererea de chemare în judecată în contencios administrativ depusă de avocatul Radu Guzun în interesele reclamantului Dumitru Cebotarescu împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu participarea terțului SRL Tătăraș Com privind contestarea actelor administrative,

A C O N S T A T A T :

Avocatul Radu Guzun în interesele reclamantului Dumitru Cebotarescu s-a adresat cu cererea de chemare în judecată nominalizată. În motivarea acțiunii a indicat că, în perioada anilor 2016 - 2019, Cebotarescu Dumitru prin intermediul companiei Muzic GRUP SRL care îi aparține a semnat cu firma TĂTĂRAȘ COM SRL contract de locațiune asupra încăperii din str. Tighina 49/A în vederea deschiderii unui local pentru prestarea serviciilor de alimentație publică.

În perioada de pînă în anul 2016, în încăperea respectivă a activat o cafenea care era gestionată de către TĂTĂRAȘ COM SRL sub denumirea de MUZZETTE.

Din motivul gestionării ineficiente a localului MUZZETTE de către TĂTĂRAȘ COM SRL acesta intrase în declin și risca să falimenteze deoarece nu mai avea vânzări și clienți.

Pentru a se evita închiderea localului, reprezentanții TĂTĂRAȘ COM SRL cunoscîndu-se cu Cebotarescu Dumitru i-au propus să preia activitatea localului în baza semnării unui contract de locațiune.

După ce localul a ajuns să fie gestionat de către Cebotarescu Dumitru, prin urmare, fiind alocați bani în promovarea intensă a denumirii MUZZETTE în mijloacele mass media, rețele sociale și internet, în luna august 2019 s-a depistat faptul că denumirea MUZZETTE nu este înregistrată la AGEPI și în mod oficial nu aparține nimănui.

Ca rezultat, Cebotarescu Dumitru la data de 29 august 2019 a depus la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii MUZZETTE (nr. depozit 044792) pentru clasa: 43, deoarece nu putea să neglijeze faptul că denumirea MUZZETTE nu este înregistrată, existînd riscul că oricine să încerce să înregistreze această denumire și să acapareze marca care devenise deja suficient de atractivă și cunoscută.

Ulterior, TĂTĂRAȘ COM SRL aflînd despre faptul că Cebotarescu Dumitru s-a adresat cu o cerere de înregistrare a mărcii la AGEPI, imediat au recurs la încetarea valabilității contractatului de locațiune asupra localului MUZZETTE și abia la data de 24 ianuarie 2020 au depus și ei o cerere de înregistrare a mărcii pe numele lor.

În cele din urmă, Cebotarescu Dumitru a fost informat de către AGEPI despre faptul că TĂTĂRAȘ Com SRL a depus o cerere de examinare a opoziției împotriva înregistrării mărcii MUZZETTE.

În opoziție s-a indicat că marca MUZZETTE nu poate fi înregistrată pe numele lui Cebotarescu Dumitru deoarece anterior această denumire a fost utilizată în activitatea de comerț a companiei TĂTĂRAȘ COM SRL.

Din aceste considerente, la data de 12 mai 2020 de către AGEPI, Direcția mărci și design industrial a fost emis un Aviz Provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii MUZZETTE pe numele lui Cebotarescu Dumitru.

Avizul respectiv a fost contestat de către Cebotarescu Dumitru, după care la data de 20.08.2020 de către AGEPI a fost emisă Decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii MUZZETTE deoarece s-a considerat că contestația depusă este neîntemeiată.

Ulterior prin hotărîrea Comisiei de Contestații din 29 ianuarie 2021 s-a decis respingerea înregistrării mărcii MUZZETTE cu nr. depozit 044792.

Hotărîrea dată a fost adusă la cunoștință lui Dumitru Cebotarescu prin scrisoarea de însoțire a AGEPI nr. 3748 din 24 martie 2021.

În partea motivată a Hotărîrii, AGEPI se bazează primordial pe un fragment de articol rupt din contextul integral al art. 8 alin. 4) litera a) din Legea protecției mărcilor, în care se indică că o desemnare solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru serviciile din clasa 43, dacă se demonstrează că drepturile la o marcă neînregistrată, au fost dobîndite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, și sînt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate.

După aceasta, AGEPI emite decizia la data de 31.03.2021 de înregistrare a mărcii MUZZETTE pe numele TĂTĂRAȘ COM SRL.

Nu este de acord cu Hotărîrea și deciziile AGEPI menționate mai sus, deoarece ele sunt neîntemeiate și ilegale, din mai multe motive.

În acest context, menționează că, Dumitru Cebotarescu a fost primul care a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii MUZZETTE pe numele său, drept urmare trebuie să beneficieze de prioritate vizavi de TĂTĂRAȘ COM SRL, care ulterior s-a adresat la AGEPI cu cerere de înregistrare a mărcii.

În condițiile în care TĂTĂRAȘ COM SRL într-adevăr a demonstrat că marca neînregistrată MUZZETTE a fost plasată anterior pe teritoriul Republicii Moldova, însă aceasta totodată nu beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, ca rezultat opozantul nu poate pretinde să fie aplicată speței în cauză prevederile art. 8 (4) din Lege.

Reiterează faptul că, de către TĂTĂRAȘ COM SRL nu a fost demonstrată respectarea a tuturor condițiilor obligatorii în ce privește aplicarea prevederilor art.8 (4) din Legea protecției mărcilor, inclusiv cazul în care marca neînregistrată pe teritoriul Republicii Moldova să beneficieze de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris.

Deci, prin urmare această marcă nu beneficiază de protecție nici într-un stat parte la Convenția de la Paris.

Atrage atenția că prin Hotărîrea Comisiei de Contestații din 29 ianuarie 2021, la pagina 11. AGEPI absolut în mod ilegal, arbitrar și prin interpretarea eronată a legii menționează faptul că în art.8 (4) a) din Lege, se enumeră mai multe situații și conține cuvîntul „fie”, considerând că acesta nu presupune că trebuie să fie executate toate condițiile expuse concomitent, ceea ce presupune că este suficient să fie dovedite prin probe o parte din aceste condiții.

Această concluzie a AGEPI totalmente nu corespunde adevărului, reprezintă o interpretare eronată a legii și submină esența și principiile generale pentru care o persoană se adresează la AGEPI pentru protecție juridică, deoarece alineatul 4) litera a) din art. 8 a Legii urmează să fie înțeles și interpretat în mod integral și în spiritul legii, nu pe bucăți sau rupt din context.

De altfel, nu ar avea nici un sens existența instituției AGEPI și necesitatea înregistrării din timp a mărcilor în cazul în care oricine care se folosește anterior de o denumire neînregistrată poate în orice moment pe viitor să ceară înregistrarea în mod prioritar pe numele său a denumirii respective, fiind suficientă demonstrarea faptului că solicitantul primul a utilizat denumirea în activitatea sa de comerț.

Modul în care AGEPI a interpretat prevederile alineatului 4) litera a) din art. 8 a Legii, este un absurd și un non sens.

Solicită partea reclamantă admiterea cererii de chemare în judecată; anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 ianuarie 2021 cu privire la respingerea contestației cu nr. 5470 din 15.10.2020 depuse de către Dumitru Cebotarescu; anularea Deciziei Direcției mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 31.03.2021 privind înregistrarea mărcii MUZZETTE pe numele reclamantului TĂTĂRAȘ COM SRL cu nr. depozit 045470; bligarea Direcției mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca MUZZETTE cu nr. depozit 044792 pe numele reclamantului Dumitru Cebotarescu.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Dumitru Cebotarescu, avocat în bază de mandat Radu Guzun a susținut pretențiile din cererea de chemare în judecată și a solicitat admiterea integrală a acestora. (f.d. 67-verso)

În referință pîrîtul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a recunoscut pretențiile din cererea de chemare în judecată depusă de avocatul Radu Guzun în interesele reclamantului Dumitru Cebotarescu și a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată din mai multe considerente.

Astfel, în susținerea poziției sale, indică pîrîtul că, referitor la procedura de depunere și examinare a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 044792 din 29.08.2019, menționează că aceasta a fost depusă spre înregistrare de către Cebotarescu Dumitru, str. Matei Basarab nr.2, ap. 82, MD-2068, Chișinău, Republica Moldova, pentru serviciile din clasa 43 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor.

După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) 10/2019, la data de 27.12.2019 din numele ÎCS TătărașCom SRL a fost depusă opoziție împotriva înregistrării mărcii nr. depozit 044792 din 29.08.2019.

În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii, a opoziției, a răspunsului reclamantului la data de 12.05.2020 a fost emis Avizul de refuz provizoriu total conform căreia s-a constatat că:

- desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru serviciile din clasa 43, deoarece prin opoziția depusă în conformitate cu art.40 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, s-a demonstrat că drepturile la o marcă neînregistrată, au fost

dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, și sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior (art. 8 (4) a) din Legea nr. 38/2008);

- opoziția depusă s-a considerat parțial întemeiată (art. 42(4) din Legea nr. 38/2008)
- dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “ karaoké & café”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece aceste elemente, fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă (art. 10 din Legea nr. 38/2008).

La data de 29.06.2020, de către solicitantul Cebotarescu Dumitru a fost depusă contestație la avizul de refuz provizoriu total a cererii de înregistrare a mărcii.

În rezultatul examinării de fond, prin Decizia Direcției mărci și design industrial s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art.40 din Legea nr. 38/2008, neîntemeiată contestația și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii fiind menținute motivele de refuz din Avizul de refuz provizoriu total.

La data de 15.10.2020, solicitantul a depus contestație împotriva deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 044792 din 29.08.2019.

Examinând contestațiile respective, la data de 29.01.2021 Comisia de Contestații, AGEPI a emis Hotărârea privind: respingerea revendicării contestatarului; menținerea în vigoare a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 20.08.2020. (f.d. 49-51)

În ședința de judecată reprezentantul pârîtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reprezentat în bază de procură Maria Rău nu a susținut cererea de chemare în judecată și a solicitat respingerea acesteia din motivele invocate în referință. Suplimentar a susținut că, pe teritoriul Republica Moldova exista acest semn, fiind utilizat deja de terț, motiv din care a fost respinsă cererea reclamantului. Reclamantul a putut utiliza acest semn doar pe perioada valabilității contractului de locațiune. Reclamantul a recunoscut faptul că cunoștea despre existența unui semn asemănător în Republica Moldova. Din aceste motive a fost emisă decizia de respingere a înregistrării mărcii. Terțul a prezentat actele confirmative a elaborării mărcii. Drepturile la o marcă neînregistrată, au fost obținute de terț pînă la data depunerii cererii de reclamant. Semnele sunt similare. Legea stabilește mai multe condiții. Terțul a demonstrat că semnul este utilizat. (f.d. 68)

În referință terțul SRL Tătăruș Com a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată depusă de avocatul Radu Guzun în interesele reclamantului Dumitru Cebotarescu ca neîntemeiată din mai multe considerente.

Astfel, în susținerea poziției sale, indică pârîtul că, cerințele reclamantului sunt absolut ilegale și urmează a fi respinse de instanța de judecată. ÎCS Tătăraș Com SRL este proprietarul imobilului nr.cad. 010020505101 din mun. Chișinău str. Tighina 49A, unde este amplasat karaoke-club Muzette.

În perioada 01.06.2012-01.01.2014 localul în cauză a fost dat în locațiune firmei SRL Muzette, la comanda căreia a și fost elaborat de către Apelsin Desing Studio (SRL CMC-SERVICE) proiectul de desing pentru karaoke-club MUZZETTE.

Ulterior, contractul de locațiune a clubului dat a fost reziliat pe calea amiabilă de către părțile contractuale, marca comercială MUZZETTE la 06.05.2014 fiind vîndută de către SRL Muzette către SRL Tătăraș-com.

Ulterior, la 08.12.2016 clubul sub marca comercială MUZZETTE a fost transmis în locațiune către SRL Muzic-Grup, contractul dat a expirat la 31.12.2019. SRL Tătăraș-com nu a avut nici un fel de relații juridice cu Ceboțarescu Dumitru. Toate tratativele privind închirierea clubului dat au fost duse cu administratorul și asociatul SRL Muzic-Grup dl. Custurov Anatolie.

Astfel, depistarea lui Ceboțarescu Dumitru din luna august 2019 a faptului că denumirea MUZZETTE nu este înregistrată la AGEPI nu este un temei legal pentru a solicita înregistrarea ei, știind foarte bine că prin actul de predare-primere a fost transmisă în locațiune anume cafeneaua-club MUZZETTE. (f.d. 39)

În ședința de judecată reprezentantul terțului SRL Tătăruș-Com, fiind citat și înștiințat în mod legal despre data și ora ședinței de judecată, considerent din care, instanța a constatat că fiind posibilă examinarea cauzei în lipsa acestuia, or terțul a depus referință în care și-a expus poziția procesuală. (f.d. 63-65)

Audiind participanții la proces, studiind materialele cauzei, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată este una neîntemeiată și urmează a fi respinsă din următoarele considerente de fapt și de drept.

Conform prevederilor art.189 alin.1 și 2 din Codul Administrativ, orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ. O acțiune în contencios administrativ poate fi înaintată și atunci când autoritatea publică nu a soluționat în termen legal o cerere.

Cercetînd înscrisurile anexate la materialele cauzei, instanța constată că, procedura de depunere și examinare a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 044792 din 29.08.2019, a fost depusă spre înregistrare de către Ceboțarescu Dumitru, str. Matei Basarab nr. 2, ap. 82, MD-2068, Chișinău, Republica Moldova, pentru serviciile din clasa 43 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor. (f.d. 26)

După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) 10/2019, la data de 27.12.2019 din numele ÎCS TătărașCom SRL a fost depusă opoziție împotriva înregistrării mărcii nr. depozit 044792 din 29.08.2019.

În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii, a opoziției, a răspunsului reclamantului la data de 12.05.2020 a fost emis Avizul de refuz provizoriu total conform căreia s-a constatat că:

- desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru serviciile din clasa 43, deoarece prin opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, s-a demonstrat că drepturile la o marcă neînregistrată, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, și sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într un stat parte la Convenția de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior (art. 8 (4) a) din Legea nr. 38/2008);
- opoziția depusă s-a considerat parțial întemeiată (art. 42(4) din Legea nr. 38/2008)
- dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor “ karaoké & café”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece aceste elemente, fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă (art. 10 din Legea nr. 38/2008).

Se reține că, la data de 29.06.2020, de către Ceboțarescu Dumitru a fost depusă contestație la avizul de refuz provizoriu total a cererii de înregistrare a mărcii.

Prin Decizia Direcției mărci și design industrial s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008, neîntemeiată contestația și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii MUZZETTE fiind menținute motivele de refuz din Avizul de refuz provizoriu total.

Nefiind de acord cu decizia emisă, la data de 15.10.2020, solicitantul a depus contestație împotriva deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 044792 din 29.08.2019.

Potrivit Hotărîrii Comisiei de Contestații din 29 ianuarie 2021 s-a decis respingerea înregistrării mărcii MUZZETTE cu nr. depozit 044792. S-a menținut în vigoare Decizia Direcției mărci și design industrial din 20.08.2020. (f.d. 10-23)

Potrivit Deciziei Direcției mărci și design industrial din cadrul din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 31.03.2021, s-a acceptat înregistrarea mărcii MUZZETTE, pe numele reclamantului Tătăruș Com SRL cu depozit nr.045470.(f.d.24-25)

Conform art. 5 alin.1 din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, oficiul națională de proprietate intelectuală este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (denumită în continuare AGEPI), care își exercită funcțiile și atribuțiile stabilite de prezenta lege și de alte acte normative, asigură implementarea strategiilor de dezvoltare a domeniului proprietății intelectuale și monitorizează respectarea legislației în acest domeniu.

Conform art.4 alin.alin.1, 2 lit.b) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor în condițiile prezentei legi. AGEPI recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, denumit în continuare BOPI.

Confor art.7 alin.2 lit.a) din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală are atribuții să recepționeze și să examineze cererile pentru acordarea protecției, acordă și eliberează, în numele statului, titluri de protecție pentru obiectele de proprietate intelectuală, conform legislației în domeniul proprietății intelectuale;

Conform art.2 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, marcă – 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.

Conform art.3 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, 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.

Conform art.6 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 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 dobîndite 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.

Conform art.40 alin.1-3 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 și/sau, după caz, art. 7. Opoziții la înregistrarea mărcii pot fi formulate, de asemenea, în termen de 3 luni de la data publicării modificărilor în cererea de înregistrare a mărcii, în cazul când aceste modificări se referă la reproducerea mărcii sau la lista de produse și/sau servicii. Opoziția argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI. Opoziția se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite. Persoana care a formulat opoziția poate prezenta, în termen de o lună de la data depunerii acesteia, dovezi și argumente suplimentare în susținerea opoziției.

Conform art.10 alin.1- 2 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, 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, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sînt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților. În cazul limitării prevăzute la alin. (1), marca va fi examinată în totalitatea elementelor sale, inclusiv a celor asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv, în scopul stabilirii similitudinii cu alte mărci. Limitarea dreptului exclusiv se poate referi doar la acele categorii de produse și/sau servicii revendicate în cerere față de care elementele mărcii nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci. Dreptul exclusiv asupra mărcii nu-i permite titularului să interzică unui terț să utilizeze în activitatea sa industrială sau comercială, în concordanță cu practicile oneste:

- a) propriul său nume sau adresa sa;
- b) indicațiile referitoare la specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, la alte caracteristici ale acestora;
- c) marca, în cazul când este necesar de a indica destinația unui produs și/sau serviciu, în special în calitate de accesoriu ori de piesă detașabilă.

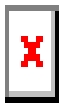
Conform art.42 alin.4 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, în cazul în care, din examinarea opoziției, rezultă că marca nu îndeplinește condițiile de înregistrare pentru toate sau numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este solicitată, cererea se respinge pentru produsele și/sau serviciile respective. În caz contrar, se respinge opoziția.

Instanța de judecată constată cu certitudine că temeiul legal, invocat de către AGEPI, la respingerea cererii reclamantului de înregistrare a mărcii a fost art.8 alin.4 lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008.

Conform art.8 alin.4 lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, în cazul opoziției, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că:

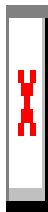
- a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri,

după caz, și sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn;



Astfel, potrivit, materialelor cauzei, instanța atestă că, la data de 29.08.2019, Cebotarescu Dumitru a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate MUZZETTE nr. depozit 044792, pentru serviciile din clasa 43.

La data de 27.12.2019, compania ÎCS TătărașCom SRL a depus o cerere de examinare a opoziției împotriva înregistrării mărcii solicitate iar prin Decizia Direcției mărci și design industrial din 20.08.2020, s-a considerat neîntemeiată contestația depusă de către solicitant și s-a considerat parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008 și s-a respins înregistrarea mărcii solicitate.



Se atestă că, desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit 044792 nu a putut fi acceptată spre înregistrare în calitate de marcă pentru serviciile revendicate din clasa 43 pe numele reclamantului, din considerent că, semnul solicitat MUZZETTE reprezintă un semn combinat, constituit din imaginea stilizată a unui microfon, în partea de jos a căruia este scrisă partea verbală „MUZZETTE”, „karaoke & café”.

În probarea celor enunțate, instanța atestă că, de către ICS Tătăraș-Com SRL, la etapa opoziției au fost prezentate mai multe acte care au demonstrat faptul că marca neînregistrată MUZZETE a fost plasată anterior pe teritoriul Republicii Moldova, și anume: copia Extrasului din Registru bunurilor imobile nr. 0100205051, prin care se demonstrează că ÎCS Tătăraș-Com SRL este proprietarul bunului imobil situat pe adresa str. ***** blocul A, mun. Chișinău din 24.04.2002, copia proiectului de design pentru karaoke-club „MUZZETTE”, imagini foto a localului cu denumirea „MUZZETTE karaoké & café” și alte informații despre localul cu asemenea denumire, copia facturii prin care a fost transmis semnul MUZZETTE de la compania Muzzette S.R.L. către ICS Tătăraș-Com S.R.L.

La fel, contractele de locațiune din 08.12.2016 și 01.11.2017, încheiate dintre Î.C.S. Tătăraș-Com SRL și Muzic Group SRL a cărei fondator este Cebotarescu Dumitru, precum și copiile Actelor de predare-primire din 08.12.2016- 04.01.2020, prin care s-a demonstrat că au existat relații contractuale dintre aceste companii.

Astfel, s-a constatat că, ICS TătărașCom SRL prestează servicii de alimentație publică din clasa 43 (de exemplu, local de alimentație publică, cafenea) sub semnul „MUZZETTE karaoké & café” pe piața din Republica Moldova de 5 ani, fiind proprietarul bunului imobil situat pe adresa str. Tighina nr.49 blocul A, mun. Chișinău, fapt confirmat prin materialele menționate mai sus.

Prin urmare, reieșind din cele enunțate, se constată că, semnul MUZZETE a fost utilizat pe teritoriul Republicii Moldova de către ICS Tătăraș-Com SRL tocmai din anul 2014, adică până la data de depozit a cererii din 29.08.2019, când reclamantul a depus cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 044792 pe numele său pentru serviciile din clasa 43 conform CIPS.

Mai mult, faptul utilizării este recunoscut chiar de reclamant, care este de acord că marca neînregistrată MUZZETTE a fost plasată anterior pe teritoriul Republicii Moldova.

Instanța constată că semnul MUZZETTE a fost prezentat real în circuitul comercial înainte de data de depozit a cererii depuse de reclamant, fiind cunoscut după ICS Tătăraș-Com SRL (în special, pentru servicii de alimentație publică) și continuă să fie promovat în raport cu serviciile din clasa 43, prin prestarea, promovarea acestor servicii pe teritoriul Republicii Moldova, considerent din care, prin înregistrarea mărcii solicitate MUZZETTE nr. depozit 044792 pe numele Ceboțarescu Dumitru, s-ar fi creat un risc de confuzie cu semnul MUZZETTE utilizat în comerț, în calitate de marcă neînregistrată la moment, dar cunoscut după ICS Tătăraș-Com SRL prin promovarea serviciilor din clasa 43, în special, pentru local de alimentație publică, local de agrement.

Corespunzător, în cazul deferit justiției, se atestă că, o marcă este refuzată la înregistrare, în măsura în care este demonstrat că, drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, și sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn.

Instanța nu poate reține și respinge ca fiind neîntemeiate argumentele reclamantului precum că, conform prevederilor art. 3, art. 6, art. 33 alin.3 din Legea nr. 38/2008, dreptul de prioritate asupra mărcii este considerat a fi în favoarea cererii care este prima depusă la AGEPI, respectiv, Ceboțarescu Dumitru a fost primul care a depus cererea la AGEPI, or se constată că, legiuitorul a stabilit alte criterii de examinare a cererii de înregistrare a mărcii, astfel, chiar dacă reclamantul a depus primul cererea de înregistrare a mărcii, totuși, aceasta urmează a fi examinată după publicarea cererii, iar AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, în cadrul căreia sunt examinate dacă nu sunt motive absolute sau relative, indiferent de faptul dacă au fost sau nu depuse opoziții împotriva înregistrării mărcii, în temeiul art. 40 al Legii nr. 38/2008.

În aceeași ordine de idei, instanța respinge ca fiind lipsite de careva suport probatoriu, alegațiile reclamantului precum că, prevederile art.8 alin.4 lit. a) din Legea nr. 38/2008 nu pot fi aplicate, deoarece compania ÎCS Tătăraș-Com SRL chiar dacă a demonstrat faptul că marca neînregistrată MUZZETE a fost plasată anterior pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta nu beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, adică nu s-au respectat toate condițiile obligatorii în ceea ce privește aplicarea acestor prevederi.

În acest sens, instanța conchide că, conținutul art.8 alin.4 lit.a) din Legea nr.38/2008 nu presupune faptul că trebuie îndeplinite toate condițiile expuse concomitent or, în articolul aplicabil speței, se enumeră mai multe situații, iar prin prepoziția „fie”, legiuitorul a concretizat faptul că este suficient să fie dovedite prin probe doar o parte din aceste condiții.

Respectiv, reieșind din faptul că, din materialele anexate se constată că, drepturile la marca neînregistrată, au fost dobândite de către ÎCS Tătăraș-Com SRL înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, fapt confirmat prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior, se constată asupra temeiniciei aplicării art.8 alin.4 lit.a) din Legea nr.38/2008.

Instanța de judecată mai reține că, dreptul discreționar al autorității publice la emiterea actelor administrative este de a permite administrației să răspundă flexibil la diferite probleme. În

acest fel, administrația poate lua decizii individuale în cadrul unui cadru legal, făcând astfel posibilă realizarea unui echilibru între obiectivul legal abstract și circumstanțele reale a unei situații concrete.

În special, discreția oferă un loc pentru un test de rapiditate și echitate. La discreția administrației, trebuie să fie determinată o consecință legală din mai multe măsuri posibile, permise în fiecare caz. Autoritatea publică are posibilitatea de a alege o măsură. În baza dreptului discreționar, autoritatea publică are o marjă de apreciere și trebuie să încorporeze propriile considerente de oportunitate în decizia sa. Termeni precum „poate”, „poate” sau „este autorizat” în normele legale indică o astfel de latitudine. Respectiv, autoritatea trebuie să-și exercite întotdeauna discreția, așa cum solicită legiuitorul.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 225 alin.2 din Codul administrativ, verificarea exercitării de către autoritatea publică a dreptului discreționar se limitează la faptul dacă autoritatea publică: a) și-a exercitat dreptul discreționar; b) a luat în considerare toate faptele relevante; c) a respectat limitele legale ale dreptului discreționar; d) și-a exercitat dreptul discreționar conform scopului acordat prin lege.

Mai mult, art.16 din Codul administrativ legiferează că, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. Exercițarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

În cazul deferit judecării instanța nu constată încălcarea de către autoritățile pârte a dreptului discreționar la emiterea Hotărîrii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 ianuarie 2021 cu privire la respingerea contestației cu nr. 5470 din 15.10.2020 depuse de către Dumitru Cebotarescu, cât și a Deciziei Direcției mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 31.03.2021 privind înregistrarea mărcii MUZZETTE pe numele reclamantului TĂTĂRAȘ COM SRL cu nr. depozit 045470.

Conform art.224 alin.1 lit.f) din Codul administrativ, examinînd acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărîri: respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sînt îndeplinite condițiile de adoptare a unei hotărîri prevăzute la lit. a)–e).

În acest sens instanța de judecată, reieșind din circumstanțele de fapt constatate supra, coroborate cu normele de drept relevante situației din speță, consideră necesar a respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată în contenciosul administrativ depusă de Dumitru Cebotarescu, or pârâtul prin argumentele și probele anexate la materialele cauzei a demonstrat în ședința de judecată legalitatea actului contestat, iar reclamantul nu a invocat în susținerea poziției sale careva probe pertinente, concludente și utile, care în ansamblul lor ar demonstra necesitatea anulării actelor administrative contestate.

Avînd în vedere circumstanțele de fapt constatate supra și constatarea legalității Deciziei Direcției mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 31.03.2021 privind înregistrarea mărcii MUZZETTE pe numele reclamantului TĂTĂRAȘ Com SRL cu nr. depozit 04547, cât și a Hotărîrii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 ianuarie 2021 cu privire la respingerea contestației cu nr. 5470 din 15.10.2020 depuse de către Dumitru Cebotarescu, instanța concluzionează asupra respingerii și captului de pretenții privind obligarea Direcției mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca MUZZETTE cu nr. depozit 044792 pe numele reclamantului Dumitru Cebotarescu.

În acest sens, instanța constată lipsa temeiului legal de a obliga Direcția mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca MUZZETTE cu nr. depozit 044792 pe numele reclamantului Dumitru Cebotarescu, or, în cazul din speță, instanța ar admite o imixtiune inadmisibilă în activitatea autorității administrative centrală competentă să elibereze, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor.

În temeiul celor expuse și conform prevederilor art.art.224 alin.1 lit.f), 225 din Codul administrativ, art. 5 alin.1 art.7 alin.2 lit.a) din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, art.2-4.alin.1, 2 lit.b), art.6, art.10, art.40 alin.1-3, art.42 alin.4 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, instanța de judecată,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se respinge cererea de chemare în judecată în contencios administrativ depusă de avocatul Radu Guzun în interesele reclamantului Dumitru Cebotarescu împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu participarea terțului SRL Tătăraș Com privind contestarea actelor administrative, ca neîntemeiată.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani).

Președinte de ședință, judecător

Vitalii Ciumac