

H O T Ă R Ă R E
în numele Legii

27 decembrie 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani
în componență:

Președintele ședinței, judecătorul
grefier

Violeta Chisilița
Victoria Pascaru

examinând în ședință publică acțiunea în contencios administrativ a Societății cu Răspundere Limitată „Nefis” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, persoană terță Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil,

c o n s t a t ă

Argumentele participanților la proces:

Pretențiile reclamantei:

La 08 octombrie 2020, SRL „Nefis” s-a adresat cu o acțiune împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, persoană terță Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil.

În motivarea acțiunii reclamanta, a indicat că deține dreptul de proprietate intelectuală asupra mărcii „ALBINUȚA”, confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. 11905 din 14.02.2005, reînnoită la data de 12.07.2012, pentru clasa nr. 30, care presupune folosirea mărcii pentru următoarele produse și servicii: cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapiocă, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață de răcit. În urma verificărilor pe piață a produselor din clasa nr. 30, s-a constatat că SRL „Bucuria Dulce” importă astfel de produse și le plasează pe piață sub denumirea „Albinuța mea”. Deoarece denumirea „Albinuța mea” este similară, aproape identică cu marca „ALBINUȚA”, consideră că SRL „Bucuria Dulce” o folosește în mod ilicit, SRL „Nefis” nu a consimțit pentru folosirea acesteia de către pârâtă, nefiind încheiat între părți a unui contract de licență sau cesiune.

Reclamantul mai menționează că, în aceste condiții, la data de 28.11.2019, SRL „Nefis” a depus contestație împotriva Deciziei Direcției Mărci și Design industrial din 31.10.2019 privind înregistrarea mărcii combinate „Albinuța Mea”, nr. depozit 043403 din 19.11.2018, solicitant SRL „Bucuria Dulce”. Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, la data de 09.07.2020, a hotărât a respinge contestația depusă de SRL „Nefis” și de a menține Decizia contestată.

Consideră SRL „Nefis” hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI ilegală, neîntemeiata, pasibilă de a fi anulată. Potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) din legea cu privire la protecția mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca: este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară; În acest caz, punctul de referință în aprecierea gradului de similitudine constituie riscul de confuzie pentru consumator. Contrar celor expuse în hotărârea Comisiei de Contestații, precum „mărcile analizate nu sunt identice, dar sunt apropiate, fiind similare din punct de vedere fonetic, semantic, deoarece ambele conțin cuvântul Albinuța - ALBINUȚA, dar în ansamblu semnele se deosebesc din punct de vedere grafic.” Un consumator nu va aprecia o diferență și similitudinea dintre două mărci comerciale după criteriile enunțate de Comisie. Pentru consumator, este suficientă și asemănarea fonetică și semantică pentru a fi condus foarte ușor în eroare și de a fi confuz în privința produselor procurate.

Reclamantul a mai menționat că a constatat o contradicție între argumente de respingere a contestației expuse de Comisie, care se rezumă la „sunt identice, dar nu chiar”. Consideră o astfel de soluție inadmisibilă, or motivul de refuz prevăzut la art. 8 lit. b) din legea cu privire la protecția mărcilor reglementează expres astfel de situații, deci dacă se constată un grad de identitate suficient să creeze confuzie în rândul consumatorilor, atunci înregistrarea mărcii nu este posibilă.

A mai indicat reclamantul că apreciază irelevant enunțul cu privire la admiterea înregistrării unor mărci identice pentru produse diferite, or în cazul SRL „Nefis” și SRL „Bucuria Dulce” nu se discută de produse diferite, or însăși specificul activității economice ale ambelor companii sunt similare, dar în concret, SRL „Bucuria Dulce” a solicitat înregistrarea mărcii sale pentru exact aceleași produse ca marca înregistrată anterior de SRL „Nefis”. Iar serviciile cuprinse de clasa 35 însoțesc produsele din clasa 30. Mai mult, SRL „Bucuria Dulce” deja a plasat pe piață produse de cofetărie marcate cu semnul pentru care a solicitat înregistrarea. Deci nu se pune la îndoială că mărcile în litigiu au fost preconizate pentru aceeași clasă de produse. Comisia de Contestații a AGEPI a examinat superficial contestația depusă de SRL „Nefis” și a analizat formal argumentele expuse de contestatar.

Cere SRL „Nefis”:

- anularea integrală a Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 09 iulie 2020, ca neîntemeiate și ilegală
- anularea deciziei de înregistrare a mărcii din 31.10.2019 privind înregistrarea parțială a mărcii combinate „Albinuța Mea” cu nr. depozit 043403 din 19.11.2018, pentru clasa de servicii 35.

Reprezentantul reclamantului, avocatul Rusu Victor, în ședința de judecată a solicitat admiterea acțiunii pentru temeiurile de fapt și de drept invocate.

Obiecțiile pârâtului:

Reprezentantul pârâtului, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Elena Dadu, în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată și nefondată. În motivarea concluziei expuse a menționat că, referitor la procedura de depunere și examinare a cererii de înregistrare a mărcii verbale cu nr. depozit 043403 din 19.11.2018 aceasta a fost depusă spre înregistrare de către Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce”, pentru

produsele și serviciile din clasele:

- 30 - cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea; orez, tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață (apă înghețată);

- 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS).

În urma verificării condițiilor de depunere a cererii în conformitate cu art. 37 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 1/2019

În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii la data de 24.06.2019 a fost emis Avizul de refuz provizoriu parțial conform căruia s-a constatat că la înregistrării desemnării „Albinuța mea” se opune marca națională combinată „Albinuța” nr. R 11905 28.10.2002, titular - SRL „Nefis”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea 38/2008).

La data de 08.10.2019, solicitantul a depus contestație împotriva Avizului provizoriu sus-menționat, aceasta fiind considerată neîntemeiată. Iar la data de 31.10.2019 prin Deci Direcției mărci și design industrial s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii nr. depozit 043- din 19.11.2018 pentru serviciile revendicate din clasa 35 conform CIPS, fiind menținute motivele de refuz din Avizul provizoriu de refuz parțial.

La data de 28.11.2019, SRL „Nefis” a depus contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 31.10.2019 privind acceptarea parțială a cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 043403 din 19.11.2018. Examinând contestația respectivă, la data de 09.07.2020 Comisia de Contestații AGEPI a emis Hotărârea privind:

- I. respingerea revendicării contestatarului;
- II. menținerea în vigoare a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 31.10.2019
- III. transmiterea dosarului în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor ulterioare.

La data de 26.10.2020 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii nr. 34272, pe numele titularului SRL „Bucuria Dulce” pentru serviciile din clasa 35 conform CIPS.

AGEPI consideră hotărârea Comisiei de Contestații din 09.07.2020 drept legală și întemeiată din următoarele considerente. Statutul juridic, competența, drepturile și obligațiile, modul de organizare și funcționare ale Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor (în continuare - Regulament). Comisia de Contestații a constatat că semnul solicitat conform cererii nr. depozit 043403 nu poate fi respins de la înregistrare pentru serviciile din clasa 35 conform CIPS, în baza argumentelor invocate de contestatarul SRL „Nefis”, acesta urmând a fi înregistrat în calitate de marcă pe numele solicitantului pentru serviciile revendicate din clasa 35 conform CIPS, din următoarele considerente.

Desemnarea solicitată este un semn combinat, revendicat în culori, constituit din imaginea stilizată a unei albinuțe cu aripi albastre și un colț roșu pe cap, plasată între două dreptunghiuri cu linii de culoare neagră și galbenă, iar în partea de jos a imaginii este scrisă îmbinarea de cuvinte „Albinuța Mea”.

În legătură cu declarațiile contestatarului privind deținerea drepturilor anterioare asupra mărcii citate de contestatar, din care motiv cererea nr. depozit 043403 urmează a fi refuzată total de la înregistrare, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, Comisia a constatat că pe numele contestatarului este înregistrată marca combinată nr. R 11905 din 2002.10.28, pentru produsele din clasa 30 conform CIPS, care reprezintă un semn combinat, executat în culori (alb, roșu, galben, negru), alcătuit din cuvântul „ALBINUȚA”, executat cu caractere majuscule stilizate, redat pe imaginea stilizată a unei panglici heraldice. Contestatarul/reclamant a declarat că mărcile comparate sunt similare, deoarece conțin un element verbal comun „ALBINUȚA”, impresia generală a semnului solicitat și impresia generală de la marca contestatarului este aceeași. În acest context, Comisia a constatat că mărcile analizate nu sunt identice, dar sunt apropiate, fiind similare din punct de vedere fonetic, semantic, deoarece ambele conțin cuvântul Albinuța - ALBINUȚA, dar în ansamblu semnele se deosebesc din punct de vedere grafic.

Astfel, mărcile în colizie sunt similare, iar prin Decizia Direcției mărci și design industrial din 31.10.2019 a fost respinsă cererea pentru produsele din clasa 30 în temeiul înregistrării contestatarului nr. R 11905 (în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008). Cu toate acestea, Comisia a constatat că contestatarul deține drepturi asupra acestei mărci pentru produse din clasa 30 (de exemplu: cafea, ceai, cacao, zahăr, produse de patiserie și cofetărie, etc.), însă, acestea sunt diferite, decât serviciile revendicate în cererea contestată (publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou) și care nu au nici o tangență, de aceea acest articol nu mai poate fi invocat pentru respingerea cererii nr. depozit 043403 și în privința serviciilor din clasa 35 conform CIPS. Mai mult, important este faptul că semnul solicitat și marca anterioară au fost admise spre înregistrare pentru diferite produse și servicii.

Totodată, Comisia a atenționat că este cunoscut faptul că se admite coexistența unor mărci foarte apropiate sau chiar mărcilor identice pentru diferite categorii de produse și/sau servicii conform CIPS. Prin urmare, cererea nr. depozit 043403 nu poate fi respinsă de la înregistrare în privința serviciilor din clasa 35, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, conform căruia se refuză înregistrarea și în cazul când marca „*este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară*”.

Astfel, Comisia a constatat că la etapa examinării contestației depuse de compania SRL „Nefis” nu erau temeiuri care ar putea fi luate în considerație pentru a respinge înregistrarea mărcii conform cererii nr. depozit 043403 în privința serviciilor solicitate în cerere din clasa 35 conform CIPS. În temeiul materialelor anexate la dosarul cauzei și audierii reprezentanților părților, Comisia a considerat contestația neîntemeiată și a menținut în vigoare Decizia Direcției mărci și design industrial din 31.10.2019, prin care s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii solicitate conform cererii nr. depozit 043403 din 19.11.2018, și anume pentru totalitatea serviciilor din clasa 35 conform CIPS, pe numele solicitantului, Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce”.

Cerința reclamantului privind anularea deciziei de înregistrare a mărcii combinate cu numărul de depozit 043403 din 19.11.2018, AGEPI o consideră neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

Conform art. 4 al Legii nr. 38/2008, AGEPI este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor, în acest sens, AGEPI recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor,

înregistrează și eliberează în numele statului, certificate de înregistrare .

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 Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009. Reieșind din cele expuse, Hotărârea Comisiei de Contestatii a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 09.07.2020 cu privire la cererea de înregistrare a mărcii combinate „Albinuța mea” depozit 043403 din 19.11.2018 a fost emisă reieșind din competența Comisiei, conform prevederilor legii și procedurii stabilite, iar AGEPI în calitate sa de oficiu național în domeniul proprietății intelectuale a acționat cu bună credință în cadrul aplicării actelor normative respective.

Poziția terțului:

Reprezentantul părâtului, Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce”, avocatul Dobre Lilia, în ședința de judecată a solicitat respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată și nefondată. În motivarea concluziei expuse a menționat că, Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” a depus la AGEPI cererea de înregistrare pe cale națională a mărcii individuale combinate ”Albinuța mea” pentru produse și servicii din clasele: 30 și 35. În urma examinării cererii depuse, sub aspectul îndeplinirii condițiilor minime de constituire a depozitului național reglementar, a fost acordat nr. depozit 043403 din 19.11.2018, fiind publicat și în BOPI nr. 1/2019. În urma publicării, nu a fost depusă nici o contestație de către careva terțe persoane.

În urma examinării de fond a mărcii cu nr. depozit 043403 din 19.11.2018, la data de 24.06.2019, s-a emis Avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii, în care s-a constatat că la înregistrarea desemnării „Albinuța mea”, se opune marca națională combinată „ALBINUȚA” nr. R11905 din 2002.10.28, titular - SRL „Nefis”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30. Respectiv, li s-a adus la cunoștință că desemnarea solicitată poate fi înregistrată pentru toate serviciile solicitate doar din clasa 35.

Conform prevederilor art. 30, al. (2), lit. e) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, cererea de înregistrare a unei mărci va conține printre altele și lista produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii. Astfel, cererea depusă de către Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” conținea două clase de produse și/sau servicii: 30 și 35.

La rândul său, SRL „Nefis” avea înregistrată la acel moment marca ALBINUȚA doar pentru clasa 30. Legea permite înregistrarea mărcilor, chiar și similare, pentru diferite clase, pentru diferiți solicitanți, cu atât mai mult când este vorba despre două mărci diferite. Respectiv, alegațiile Nefis SRL în cererea de chemare în judecată nu își găsesc o argumentare legală.

Mai mult, că cererea de chemare în judecată depusă de către NEFIS SRL, în general, la ziua de azi și-a pierdut actualitatea, or, conform Deciziei Curții de Apel Chișinău din 29.09.2021 și Hotărârii Judecătorei Chișinău din 22.02.2021 compania Nefis SRL a fost decăzută din drepturile asupra mărcii ALBINUȚA pentru toate produsele din clasa 30, copia deciziei și hotărârii se anexează.

Aprecierea instanței:

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind acțiunea și probele administrate instanța de judecată apreciază cererea de chemare în judecată admisibilă dar pasibilă respingerii din următoarele considerente.

Conform art. 22 alin. (1) Cod administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor.

Conform art. 207 alin. (1) Cod administrativ, instanța verifică din oficiu dacă sunt întrunite condițiile pentru admisibilitatea unei acțiuni în contenciosul administrativ. Dacă este inadmisibilă, acțiunea în contenciosul administrativ se declară ca atare prin încheiere judecătorească susceptibilă de recurs.

Alin. (2) al aceluiași articol stabilește că acțiunea în contencios administrativ se declară inadmisibilă în special când:

- a) există o hotărâre judecătorească definitivă cu privire la un litigiu între aceleași părți, cu același obiect și pe aceleași temeuri de drept;
- b) există o încheiere judecătorească prin care s-a dispus încetarea procesului în legătură cu faptul că reclamantul a renunțat la acțiune sau și-a retras acțiunea într-un litigiu între aceleași părți, cu același obiect și pe aceleași temeuri de drept sau că între părți s-a încheiat o tranzacție de împăcare;
- c) la aceeași sau la altă instanță de judecată se examinează o acțiune între aceleași părți, cu același obiect și pe aceleași temeuri de drept;
- d) acțiunea a fost depusă după expirarea termenului prevăzut la art.209;
- e) reclamantul nu poate revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul art.17;
- f) nu sunt întrunite condițiile prevăzute la art.208;
- g) acțiunea a fost depusă de o persoană fără împuterniciri în acest sens;
- h) cererea de chemare în judecată nu corespunde cerințelor prevăzute la art.211 alin.(1) și (2) și art.212 alin.(1) și reclamantul nu a înlăturat neajunsurile în termenul stabilit de instanța de judecată.

Dispozițiile legale citate enunță temeiurile de bază de admisibilitate a cererii de chemare în judecată formulată în instanța de contencios administrativ:

- I. prezența unui act administrativ individual defavorabil (dispoziție, decizie sau altă măsură oficială) întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, comunicat destinatarului ;
- II. competența jurisdicțională materială și teritorială a instanței de judecată pentru examinarea acțiunii în contenciosul administrativ;
- III. respectarea cerințelor de formă și conținut a acțiunii în contencios administrativ
- IV. respectarea procedurii prealabile
- V. respectarea termenului de înaintare a acțiunii
- VI. prezența unui drept vătămat căruia i s-a adus atingere prin activitate administrativă.

Din actele cauzei se atestă că, la 31 octombrie 2019, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), Direcția Mărci și Design Industrial a emis decizia de înregistrare a mărcii pentru serviciile revendicate din clasa 35 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor, ca rezultat a examinării cererii de înregistrare a mărcii verbale cu nr. depozit 043403 din 19.11.2018 înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată

„Bucuria Dulce”. (f.d. 6, f.d. 32 dosar administrativ)

La 26 noiembrie 2019, SRL „Nefis” a depus în adresa autorității publice pârâte contestație împotriva deciziei AGEPI de înregistrare a mărcii din 31 octombrie 2019. (f.d.44-45 dosar administrativ)

Prin decizia Comisiei de contestații din 09 iulie 2020, s-a respins revendicarea contestatarului și s-a menținut în vigoare decizia Direcției Mărci și Design Industrial din 31 octombrie 2019 . (f.d. 67, 80-74 dosar administrativ)

În dezacord cu decizia adoptată, la 08 octombrie 2020, SRL „Nefis” s-a adresat cu prezenta acțiune în instanța de judecată, solicitând anularea deciziei de înregistrare a mărcii din 31.10.2019 privind înregistrarea parțială a mărcii combinate „Albinuța Mea” cu nr. depozit 043403 din 19.11.2018, pentru clasa de servicii 35 și anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 09 iulie 2020. (f.d.2)

Astfel, reclamant a formulat o acțiune în obligare.

Conform ar. 10 alin. (1) Cod administrativ, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public.

Conform art. 11 alin. (1) lit. a) Cod administrativ, actele administrative individuale pot fi acte defavorabile – actele care impun destinatarilor lor obligații, sancțiuni, sarcini sau afectează drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori care resping, în tot sau în parte, acordarea avantajului solicitat.

Deciziei de înregistrare a mărcii din 31.10.2019 și hotărârii Comisiei de Contestații din 09 iulie 2020, în sensul art. 10 și 11 Cod administrativ reprezintă act administrativ individual defavorabil reclamantului, ținând cont de faptul că prin această decizie reclamantul se pretinde lezat în dreptul de protecție asupra mărcii „ALBINUȚA” fiind deținător al dreptului de proprietate intelectuală asupra acesteia.

Conform art. 208 alin. (1) Cod administrativ, în cazurile prevăzute de lege, până la înaintarea acțiunii în contencios administrativ, se va respecta procedura prealabilă.

Conform art. 162 alin. (1) Cod administrativ, procedura prealabilă urmărește scopul de a verifica legalitatea actelor administrative individuale.

Actele cauzei și circumstanțele indicate supra atestă că deciziei de înregistrare a mărcii din 31.10.2019 emisă de Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI, a fost contestată prin depunerea cererii din 28 noiembrie 2019, care a fost soluționată prin hotărârii Comisiei de Contestații din 09 iulie 2020.

În același context, instanța de judecată va concluziona și în privința respectării termenului de adresare în instanța de judecată, prevăzut de art. 209 Cod administrativ. Ori, conform dispozițiilor alin. (1) lit. a) al articolului indicat, termenul de 30 zile pentru înaintarea acțiunii începe să curgă de la data comunicării sau notificării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de prezentul cod pentru soluționarea acesteia. Actele cauzei și ale dosarului administrativ indică asupra faptului că decizia cu privire la soluționarea cererii prealabile a fost emisă la 09 iulie 2020, notificată la 17 septembrie 2020 (f.d. 83 dosar administrativ), iar acțiunea în instanță a fost înregistrată la 08 octombrie 2020. În asemenea circumstanțe, instanța de judecată va aprecia că acțiunea este admisibilă, în sensul expus.

Competența pentru examinarea prezentei acțiuni, în conformitate cu prevederile art. 191 alin. (1) și art. 196 alin. (1) Cod administrativ revine Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), cererea de chemare în judecată fiind depusă cu respectarea dispozițiilor legale menționate.

Drept consecință a celor constatate, instanța de judecată reține că acțiunea este depusă cu respectarea competenței materiale și jurisdicționale, în termenul prevăzut de lege, fiind contestat un act administrativ al autorității publice competente, care produce efecte juridice în exterior și are caracter defavorabil reclamantului.

Astfel, acțiunea este admisibilă.

Totodată, instanța de judecată va concluziona în privința respingerii acțiunii, reținând următoarele argumente.

Conform art. 224 alin. (1) lit. a) Cod administrativ, examinând acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărâri: a) în baza unei acțiuni în contestare, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual, precum și o eventuală decizie de soluționare a cererii prealabile, dacă acestea sunt ilegale și prin ele reclamantul este vătămat în drepturile sale.

Din actele cauzei și explicațiile participanților la proces se constată că la 19 noiembrie 2018, Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” a depus spre înregistrare marca individuală, combinată care reprezintă un semn combinat, revendicat în culori, constituit din imaginea stilizată a unei albinuțe cu aripi albastre și un colț roșu pe cap, plasată între două dreptunghiuri cu linii de culoare neagră și galbenă, iar în partea de jos a imaginii este scrisă îmbinarea de cuvinte „Albinuța Mea”, pentru produsele și serviciile din clasele:

- 30 - cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea; orez, tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață (apă înghețată);
- 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS). (f.d. 1 dosar administrativ)

Cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 1/2019 în conformitate cu art. 37 alin. (6) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor. (f.d. 4 dosar administrativ)

La 24 iunie 2019 a fost emis Avizul de refuz provizoriu parțial conform căruia s-a constatat că la înregistrării desemnării „Albinuța mea” se opune marca națională combinată „ALBINUȚA” nr. R 11905 28.10.2002, titular SRL „Nefis”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30. Totodată, solicitantul a fost informat despre posibilitatea înregistrării desemnării pentru toate serviciile din clasa 35. (f.d. 15 dosar administrativ)

La 08 octombrie 2019, SRL „Bucuria Dulce” a depus contestație împotriva Avizului provizoriu din 24 iunie 2019 (f.d. 30 dosar administrativ).

La 31 octombrie 2019, Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii, prin care a fost respinsă contestația și acceptată parțial înregistrarea mărcii „Albinuța mea” pentru serviciile revendicate din clasa 35 conform (f.d. 32 dosar administrativ)

SRL „Nefis”, nefiind de acord cu decizia emisă a depus contestația din 26 noiembrie 2019, care a fost respinsă prin hotărârea Comisiei de Contestații din 09 iulie 2020.

În prezenta acțiune, SRL „Nefis”, invocă ilegalitatea actelor administrative indicate supra, indicând că acestea sunt contradictorii, emisă contrar prevederilor art. 8 lit. d al Legii cu privire la protecția mărcilor și emise ca rezultat a examinării superficiale a circumstanțelor cauzei.

În vederea exercitării atribuției de verificare a legalității actului administrativ individual, instanța de judecată, în temeiul principiului cercetării stării de fapt din oficiu, urmează să supună verificării aspectele legalității formale și materiale ale actelor administrative individuale contestate.

Conform art. 8 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, 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 sunt 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.

Actele cauzei atestă că, la emiterea hotărârii contestate, Comisia de Contestatii a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a constatat netemeinicia argumentului SRL „Nefis” prin care s-a invocat că, cererea de înregistrare a mărcii trebuie să fie refuzată în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, deoarece nu există riscul de confuzie pentru consumator și nici riscul de asociere între desemnarea solicitată și mărcile combinate înregistrate pe numele contestatarului.

În acest context Comisia a reținut că, SRL „Nefis” deține drepturi asupra acestei mărci pentru produse din clasa 30 (de exemplu: cafea, ceai, cacao, zahăr, produse de patiserie și cofetărie, etc.), însă, acestea sunt diferite, decât serviciile revendicate în cererea contestată (publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou) și care nu au nici o tangență, de aceea acest articol nu mai poate fi invocat pentru respingerea cererii nr. depozit 043403 și în privința serviciilor din clasa 35 conform CIPS. Mai mult, important este faptul că semnul solicitat și marca anterioară au fost admise spre înregistrare pentru diferite produse și servicii. Totodată, Comisia a reținut că este cunoscut faptul că se admite coexistența unor mărci foarte apropiate sau chiar mărcilor identice pentru diferite categorii de produse și/sau servicii conform CIPS.

Conform art. 2 din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, în sensul prezentei legi, următoarele noțiuni principale semnifică: marcă – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice;

În conformitate cu art. 3 lit. a) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

Conform art. 5 din Legea citată, pot constitui mărci orice semne:

a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare;

b) sonore, olfactive, tactile,

precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 9 alin. (1) Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnelui, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

Cu referire la normele de drept citate, instanța de judecată concluzionează că marca, are funcția de bază de identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, de a stabili o legătură între produse și servicii și persoana responsabilă de comercializarea acestora.

În cererea de chemare în judecată reclamantul a invocat că cererea de înregistrare a mărcii „Albinuța mea” urma să fie respinsă deoarece este similară cu marca anterioară „ALBINUȚA” certificat R 11905 al cărei titular este, existând riscul de confuzie pentru consumator inclusiv riscul de asociere cu această marcă. Reclamantul pretinde că la compararea semnelor relevă evident similitudinea fonetică și semantică.

Instanța de judecată va considera întemeiată aprecierea dată de AGEPI că semnele comparate, în ansamblu, nu pot fi considerate similare, deoarece sunt diferite sub aspect grafic, vizual, iar partea figurativă a desemnării examinate se deosebește de mărcile contestatarului. Așa cum rezultă din actele cauzei, desemnarea solicitată este un semn combinat, revendicat în culori, constituit din imaginea stilizată a unei albinuțe cu aripi albastre și un colț roșu pe cap, plasată între două dreptunghiuri cu linii de culoare neagră și galbenă, iar în partea de jos a imaginii este scrisă îmbinarea de cuvinte „Albinuța Mea”, iar toate luate împreună formează o imagine specială pentru consumator. Marca „ALBINUȚA” certificat R 11905 reprezintă un semn combinat, executat în culori (alb, roșu, galben, negru), alcătuit din cuvântul „ALBINUȚA”, executat cu caractere majuscule stilizate, redat pe imaginea stilizată a unei panglici heraldice.

Instanța de judecată reține că pentru determinarea identității/similarității între o marcă și un semn urmează să se analizeze analogia între marcă, astfel, cum aceasta a fost înregistrată și semnul, astfel, cum acesta este folosit și nu doar elemente din cadrul acestora.

Mai mult, instanța reține că desemnarea solicitată „Albinuța Mea” și marca înregistrată anterioară „ALBINUȚA” certificat R 11905 se referă la clase de produse diferite, prima fiind solicitată pentru toate produsele din clasa 35- publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou. Marca „ALBINUȚA” certificat R 11905 este solicitată pentru produsele din clasa 30 - cafea, ceai, cacao și înlocuitori de cafea; orez, tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; înghețată comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață (apă înghețată).

Instanța de judecată va reține că în jurisprudența internațională se statuează că probabilitatea de confuzie trebuie să fie apreciată în mod global în conformitate cu percepția publicului relevant semnelor și bunurilor și serviciilor în cauză, și ținând cont de toți factorii relevanți a circumstanțelor cauzei. Această apreciere globală implică o anumită interdependență între factorii relevanți, și în special, o similitudine între mărcile comerciale și între produsele sau

serviciile vizate, un grad mai mic de similaritate între aceste bunuri sau servicii poate fi compensat printr-un grad mare de similitudine între mărci și invers (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95 „Puma/Sabel”, la paragrafele 22; și cauza C-342/97 „Lloyd Schuhfabrik”, la paragraful 18) Instanța internațională, a concluzionat, că criteriul privind „riscul de confuzie care conține riscul de asociere cu marca anterioară”, conținut la articolul 4 alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, trebuie să fie interpretat în sensul că simpla asociere între două mărci pe care ar putea-o face publicul ca urmare a unei asemănări a conținutului lor semantic nu este suficientă pentru a ajunge la concluzia că există un risc de confuzie în sensul dispoziției menționate. (hotărârea din 11 noiembrie 1997, C-251/95 „Puma/Sabel”)

În această ordine de idei, instanța de judecată va aprecia că deciziei emisă de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală la 31 octombrie 2019 privind de înregistrarea parțială a mărcii combinate „Albina mea” cu nr. depozit 043403 din 19 noiembrie 2018 pentru clasa de servicii 35 și hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 09 iulie 2020, sunt legale și întemeiate, iar temeiuri de anulare a acestora nu sunt.

Din raționamentele expuse, instanța de judecată va respinge acțiunea Societății cu Răspundere Limitată „Nefis” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, persoană terță Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” cu privire la anularea deciziei emisă de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală la 31 octombrie 2019 privind de înregistrarea parțială a mărcii combinate „Albina mea” cu nr. depozit 043403 din 19 noiembrie 2018 pentru clasa de servicii 35 și a hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 09 iulie 2020.

În conformitate cu art. 224 alin. (1) lit. f), 232 Cod administrativ, art. 238-241 CPC, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e

Se respinge acțiunea în contencios administrativ a Societății cu Răspundere Limitată „Nefis” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, persoană terță Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” cu privire la anularea deciziei emisă de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală la 31 octombrie 2019 privind de înregistrarea parțială a mărcii combinate „Albina mea” cu nr. depozit 043403 din 19 noiembrie 2018 pentru clasa de servicii 35 și a hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 09 iulie 2020

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani. Motivarea apelului se prezintă la instanța de apel în termen de 30 de zile de la data notificării hotărârii motivate. Dacă se depune împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani.

Președintele ședinței,
Judecătorul

/semnătura /

Violeta Chisilița

Copia corespunde originalului
Judecător, Violeta Chisilița