

HOTĂRÂRE
În numele Legii

20 iulie 2023

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Victor Sîrbu

Grefier

Lilia Tașlic

Cu participarea:

Reprezentantul pârâtului

Elena Dadu

Ludmila Revun

Avocatul terțului

Ion Țiganaș

a examinat în ședință publică în procedură de contencios administrativ, cererea de chemare în judecată depusă de Corobca Ion către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea autorității publice de a înregistra marca, -

c o n s t a t ă :

Argumentele participanților la proces:

La 28 noiembrie 2022, Corobca Ion a depus cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea autorității publice de a înregistra marca.

În motivarea cererii de chemare în judecată a indicat că, prin hotărârea din 05 august 2022 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, printre altele, s-a abrogat decizia Direcției mărci și design industrial din 18 martie 2021 și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit 0466607 din 20 august 2020, pe numele solicitantului Corobca Ion.

Menționează că, a recepționat hotărârea în cauză abia la 27 octombrie 2022, după ce a revenit în țară.

Consideră că, hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, din 05 august 2022, este una neîntemeiată și ilegală și urmează a fi anulată cu dispunerea înregistrării mărcii nr. depozit 046607 din 20 august 2020, pe numele solicitantului Corobca Ion.

Notează că, în hotărârea emisă, agenția a făcut trimitere la prevederile art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, potrivit căreia, 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 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.

Deci, în opinia reclamantului, din sensul normei legale citate reiese că Agenția putea reține temeiul relativ de refuz în înregistrarea mărcii, dacă se întrunea cumulativ următoarele condiții: - marca este identică sau similară cu marca anterioară; - marca este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sunt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată; - marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova; - utilizarea mărcii, fără motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

Reclamantul consideră că, Agenția a interpretat și aplicat eronat condițiile stabilite de norma juridică citată, la circumstanțele constatate în cadrul procedurii administrative.

Susține că, mărcile „TikTok” și „Tik Tok Burger” nu sunt în coliziune, nu sunt identice sau similare și pot coexista. Or, deși marca „Tik Tok Burger” conține în componența sa marca internațională „TikTok”, totuși ultima este înregistrată pentru produsele/serviciile ce fac parte din clasa 9, 35, 36, 38, 41, 42 și 45 al Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor, pe când marca combinată „Tik Tok Burger” este înregistrată pentru produse /servicii, care diferă de produsele pentru care a fost înregistrată marca „TikTok”, și care se regăsesc într-o rețea proprie marca „Tik Tok Burger” pentru vânzarea produselor alimentare, și anume, produsele și serviciile ce fac parte din clasa - 32, 33, 39 și 43. De altfel, faptul că marca „Tik Tok” este cunoscută, nu înseamnă că înregistrarea acesteia ca marcă, îi conferă mărcii același renume. Așadar, cunoașterea mărcii trebuie apreciată în legătură cu produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, raportat la funcțiile mărcii.

Referitor la similaritatea mărcii „TikTok”, titular al cărei este terțul, și marca „Tik Tok Burger”, reclamantul remarcă, că deși, au un element comun „TikTok”, totuși acestea nu sunt identice, ultima conținând în afară de elementul „TikTok” și o altă

particulă ce o deosebește esențial și, în coroborare cu produsele vândute sub această denumire, atestă caracterul diferit ca semne, fără a exista riscul de confuzie, de asociere. Mai mult că, diferențele menționate între cele două mărci fac posibilă deosebirea lor de către consumatorul obișnuit, rezonabil de bine informat, or, mărcile nefiind identice și nici atât de similare încât să producă o confuzie în rândul publicului.

Reclamantul face referire la recomandările Curții Supreme de Justiție cuprinse în hotărârea Plenului Curții Supreme de Justiție „cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației în domeniul protecției mărcilor”, care la pct. 52 explică: „Instanțele de judecată vor avea în vedere că pentru determinarea termenului „marcă similară” se va ține cont de faptul că aprecierea globală a similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu, pe care o creează mărcile, având în vedere, în special componentele lor distinctive și dominante.

„Prin urmare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât și, separat, caracterul distinctiv al diferitor componente ale mărcilor compuse, constituie criterii importante, care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuziei.” (Hotărârea Curții Europene de Justiție din 11 noiembrie 1997, „Sabel”, C-251/95, punctul 23)

Din raționamentele expuse, reclamantul consideră că, Agenția arbitrar și fără o justificare rezonabilă a stabilit caracterul identic și similar și nu s-a expus prin argumente pertinente și concludente despre existența riscului de confuzie și nu a luat în considerație criteriile importante la efectuarea aprecierii globale a riscului de confuzie raportat la serviciile/produsele ce urmează a fi prestate de către Corobca Ion și de criterii distinctive ale mărcii ce le conține „mențiunea Burger”. Or, odată ce aplicația/marca „TikTok” prin modul, forma și destinația de utilizare în raport cu cafeneaua „Tik Tok Burger” sunt absolut diferite, gradul de confuzie și asociere de către publicul larg este practic exclus.

Mai mult, reclamantul relevă că nu a prezentat, iar Agenția nu a administrat și argumentat nici o probă/argument cu privire la riscul de confuzie/asociere a mărcilor, deci fără a se efectua o examinare în detaliu a gradului distinctiv al mărcilor. Agenția a reținut un argument general și indirect, ce confirmă lipsa caracterului similar și identic al mărcilor, indicând că, „produsele acceptate spre înregistrare pot fi considerate complementare și conexe cu serviciile contestatorului și pot sugera publicului larg existența unei legături cu titularul mărcii anterioare cunoscută consumatorilor”, fără a indica în baza căror criterii/raționamente a ajuns la asemenea concluzii.

Referitor la termenul de „marcă anterioară”, reclamantul relevă prevederile art.8 alin.(2) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, potrivit căroră, în sensul alin.(1), mărci anterioare sunt: 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, ținând 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, sunt recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenția de la Paris.

Drept urmare, reclamantul consideră că, Agenția la emiterea actului administrativ individual defavorabil a apreciat arbitrar faptul că la momentul depozitării mărcii de către Corobca Ion, adică la data de depozit - 20 august 2020, marca anterioară „TikTok” își extindea efectele în Republica Moldova și era recunoscută notorie/renumită în Republica Moldova în sensul art. 6bis din Convenția de la Paris.

Reclamantul menționează că, inițial a depus cererea cu privire la înregistrarea mărcii la data de 20 august 2020, iar terțul a depus declarația de protecție a mărcii la Agenție la 23 decembrie 2021, înregistrată la 24 decembrie 2021. Reieșind din faptul dat, consideră că a fost primul care a depus cerere de înregistrare a mărcii și în calitate de prim solicitant urmează să beneficieze de protecție.

Notează că, este evident că, în prezent, notorietatea mărcii „TikTok” este absolută și nu neagă acest fapt, însă după cum sugerează prevederile art. 8 alin. (2), caracterul notoriu/renumele și extinderea efectelor în Republica Moldova a mărcii urma a fi apreciată în raport cu data de depunere a cererii de înregistrare a mărcii și nu cu momentul depunerii contestației sau emiterii actului administrativ. Or, odată ce cererea sa din 20 august 2020 a parcurs o procedură prealabilă de avizare provizorie și s-a constatat lipsa similitudinii/identității, cât și lipsa coleziunii și asociere dintre acestea, urmează a fi apreciată legalitatea actului administrativ în raport cu situația faptică/juridică la momentul înregistrării provizorii când a dobândit un drept provizoriu și o speranță legitimă de înregistrare a mărcii. Odată ce, în baza cererii sale depuse la 20 august 2020, a fost emisă decizia din 18 martie 2022 a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, prin care s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger” și în raport cu marca internațională verbală „Tik Tok” s-a constatat similitudinea doar în partea serviciilor similare din clasa 35, în rest marca a fost înregistrată în privința claselor 32, 33, 39 și 43.

Remarcă, că potrivit art.30 alin. (2) Cod administrativ stipulează că, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri care să afecteze situațiile juridice definitive sau drepturile dobândite, decât în situații în care, în condițiile stabilite de lege, acest lucru este absolut necesar pentru interesul public.

Atrage atenția asupra faptului că, chiar în conținutul contestației și a probelor anexate la aceasta de către terț, întru întemeierea caracterului notoriu în Moldova, acesta a prezentat următoarele probe: - evaluarea Bloomberg din martie 2021; - raportul Datareportal din 28 februarie 2022 (cel mai important fiind faptul că terțul însuși confirmă că „Raportul nu oferă informații directe ce vizează Republica Moldova”, solicitând aplicarea acestui raport prin analogie); - studiul Takumi din mai 2021; - informația Bussines of Apps din 24 mai 2021; - informația Bussines of Apps din 02 februarie 2022.

Iar, probele ce vizează nemijlocit Republica Moldova, fiind: - studiul Național de audiență a mass-media realizat de Magenta Consulting din decembrie 2021; - studiul Experiențele online ale copiilor din Republica Moldova și riscurile la care se expune din 27 aprilie 2021; - barometrul opiniei publice ce a realizat sondajul în iunie 2021; - statistici Social Media pentru Strategii de Marketing 2022 realizat de Vădim Cușnir din 05 aprilie 2022. Toate actele anexate de către terț fiind ulterioare datei depozitării de către Corobca Ion - 20 august 2020.

Astfel, reclamantul conchide că, Agenția a reținut probele fără a le raporta la prevederile normei legale citate supra, apreciind caracterul notoriu/renumit a mărcii în Republica Moldova cu informație din anii 2021, în principal din anul 2022, însă aceste probe nu sunt pertinente și concludente și nu probează extinderea efectelor mărcii internaționale „TikTok” în Republica Moldova și caracterul notoriu a mărcii internaționale „TikTok” în Republica Moldova la momentul: a) la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii - 20 august 2020; b) sau, după caz, la data priorității invocate de terț - 24 februarie 2020.

Așadar, Agenția a transcris argumentele indicate de contestator fără a le da o apreciere din punct de vedere a pertinentei și concludenței în raport cu data depozitări - 20 august 2020 și mai mult, priorității invocate - 24 februarie 2020, situație faptică și juridică luată în considerație de către Agenție la momentul emiterii deciziei din 18 martie 2022 a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, prin care s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger” și în raport cu marca internațională verbală „Tik Tok” și s-a constatat lipsa similitudinii în raport cu serviciile ce urmează a fi prestate de fiecare parte și faptul că acestea pot coexista. Însă, în urma examinării contestației a pus la bază probe care se datează cu o dată ulterioară datei depozitării - 20 august 2020 și circumstanțe/fapte juridice care nu erau la momentul depozitării.

Reclamantul susține că, chiar și ipotetic analizând ca element de examinare caracterul prioritar al mărcii din 24 februarie 2020, invocat de către terț, totuși această condiție nu este esențială și, separat suficientă pentru a stabili prioritatea față de cererea sa de depozitare din 20 august 2020 care a fost depusă prima în raport cu cererea de

protecție a terțului din 2021, aici Agenția urma să examineze în detaliu efectele/notorietatea/renumele mărcii pe teritoriul Republicii Moldova la momentul depozitării mărcii de către Corobca Ion - 20 august 2020. Respectiv, contestatorul nu a prezentat nici o probă, iar Agenția nu a administrat și pus la baza emiterii hotărârii contestate nici o probă care să indice caracterul notoriu și renumel mărcii internaționale „TikTok” în februarie-august 2020 și a efectelor acestora în Republica Moldova. Or, renumele în Republica Moldova este o condiție separată și esențială care urma a fi apreciată cu maximă atenție, odată ce Agenția a acordat protecție unui subiect străin care a depus cererea de protecție după solicitantul cetățean al Republicii Moldova - Corobca Ion la 20 august 2020.

Subliniază că, însuși Agenția indică că - marcă notorie - 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.

Prin urmare, reclamantul consideră că, Agenția a încălcat principiul teritorialității și priorității claselor, or drepturile naționale de marcă sunt, în primul rând, teritoriale. Acest principiu al teritorialității, care este recunoscut de dreptul internațional al tratatelor, înseamnă că legislația statului în care este solicitată protecția unei mărci determină condițiile acestei protecții. De asemenea, legislația națională nu poate sancționa decât acte săvârșite pe teritoriul național în cauză. (Hotărârea Curții Internaționale din 22 iunie 1994, cauza IHT Internationale Heiztechnik GmbH și Uwe Danziger vs. Ideal-Standard GmbH și Wabco Standard GmbH).

La fel, fiind încălcat și principiul pe larg promovat de către Agenție „Principiul First to file” (Prim venit - Prim deservit), prin care Agenția inlustrează cu titlu de exemplu, protecția cetățenilor Republicii Moldova care beneficiază de protecție teritorială în Republica Moldova în calitate de prim solicitanți în raport cu solicitanții ulteriori a mărcilor care au devenit renumite pe teritoriul Republicii Moldova după data depozitării cetățenilor Republicii Moldova în calitate de prim venit - prim deservit.

Totodată, relevă că, legea acordă protecție doar mărcii anterioare sau cele care au invocat dreptul de prioritate în raport cu data invocării priorității și momentul dobândirii „de jure” a caracterului de marcă anterioară.

Reiterează că, mărcile nu sunt similare/identice și pot coexista, fapt constatat însuși de Agenție prin decizia din 18 martie 2022 a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Astfel, reclamantul solicită: anularea hotărârii din 05 august 2022 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și obligarea Agenției de

Stat pentru Proprietatea Intelectuală la admiterii cererii nr. depozit 046607 din 20 august 2020, depuse de solicitantul Corobca Ion și înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger”.

La 04 ianuarie 2023, prin intermediul cancelariei Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani), din partea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a parvenit referința pe marginea cererii de chemare în judecată, prin care autoritatea pârâtă și-a exprimat dezacordul cu acțiunea înaintată, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată. (f.d.49-53)

La 10 ianuarie 2023, prin intermediul cancelariei Judecătorei Chișinău (sediul Rîșcani), din partea terțului TikTok Information Technologies UK Limited a parvenit referința pe marginea cererii de chemare în judecată, prin care terțul și-a exprimat dezacordul cu acțiunea înaintată, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată. (f.d.38-46)

În ședința de judecată reclamantul Corobca Ion nu s-a prezentat, deși a fost citat legal, fapt confirmat prin materialele dosarului. Astfel, ținând cont de faptul că partea neprezentă în ședința de judecată a fost citat despre examinarea cauzei, instanța de judecată a dispus în temeiul art. 218 lit. d) Cod administrativ, examinarea cauzei în lipsa acesteia.

În ședința de judecată reprezentanții Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Elena Dadu și Ludmila Revun, au solicitat respingerea acțiunii conform poziției expuse în referință.

În ședința de judecată reprezentantul terțului TikTok Information Technologies UK Limited, avocatul Ion Țigănaș, a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată, conform poziției expuse în referință.

Aprecierea instanței de judecată:

Examinând cererea de chemare în judecată, audiind explicațiile părților prezente, cercetând probele anexate la dosar în ansamblu și interconexiunea lor, studiind normele legii aplicabile, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată depusă de Corobca Ion către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea autorității publice de a înregistra marca, este neîntemeiată și urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 189 alin. (1) și (2) Cod 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.

Conform art. 2 alin. (1) Cod administrativ, prevederile prezentului cod determină statutul juridic al participanților la raporturile administrative, atribuțiile autorităților publice administrative și ale instanțelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile și obligațiile participanților în procedura administrativă și cea de contencios administrativ.

Conform art. 3 Cod administrativ, Legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înlăptuire a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

Conform art. 18 Cod administrativ, interesul public vizează ordinea de drept, democrația, garantarea drepturilor și a libertăților persoanelor, precum și obligațiile acestora, satisfacerea necesităților sociale, realizarea competențelor autorităților publice, funcționarea lor legală și în bune condiții.

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. 93 alin. (1) din Codul administrativ, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția.

Conform art. 17 Cod administrativ, drept vătămât este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă.

Conform art. 225 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, instanța de judecată nu este competentă să se pronunțe asupra oportunității unui act 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.

Conform art.206 alin.(1) Cod administrativ, o acțiune în contencios administrativ poate fi depusă pentru: a) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ individual (acțiune în contestare); b) obligarea autorității publice să emită un act administrativ individual (acțiune în obligare); c) impunerea la acțiune, la tolerare a acțiunii sau la inacțiune (acțiune în realizare); d) constatarea existenței sau inexistenței unui raport juridic ori nulității unui act administrativ individual sau a unui contract administrativ (acțiune în constatare); sau e) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ normativ (acțiune de control normativ).

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

Reieșind din dreptul subiectiv al subiectului afectat, care la fel a fost predeterminat de legiuitorul și care a fost formulat astfel - orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri, se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Fiind investită cu atribuția cercetării stării de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, în temeiul art. 22 și 219 Cod administrativ, instanța de judecată reține că obiect al examinării prezentei cauze în instanța de contencios administrativ îl constituie anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea autorității publice de a înregistra marca.

În privința competenței instanței de judecată la examinarea acțiunii în contencios administrativ se constată că competența în conformitate cu prevederile art.191 alin.(1) și art.196 alin.(1) Cod administrativ revine Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani). Prin urmare acțiunea este depusă cu respectarea prevederilor art.191 alin.(1), art.192 alin.(2) și art.196 alin.(1) Cod administrativ.

Analizând circumstanțele speței în coraport cu normele legale precitate, instanța de judecată constată că, reclamantul a respectat procedura de depunere a acțiunii și termenul de depunere a acțiunii în instanța de contencios administrativ, motiv pentru care instanța judecătorească constatând că acțiunea este admisibilă, va purcede la examinarea cauzei în fond.

La caz, instanța de judecată reține că, la 20 august 2020, Corobca Ion a depus către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cerere de înregistrare a mărcii „Tik Tok Burger” pentru produsele și serviciile din clasele 30, 32, 33, 35, 39, 43, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). (f.d.1 dosar administrativ)

Conform notificării nr.12635 din 26.11.2020, condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii au fost îndeplinite, și în conformitate cu art.37 alin.(6) lit.a) din Legea nr.38/2008 s-a admis publicarea cererii cu nr.depozit 046607 din 20.08.2020 în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr.12/2020. (f.d.12 dosar administrativ)

Potrivit Avizului de refuz provizoriu total nr.8347 din 17.06.2021, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii nr.depozit 046607 din 20.08.2020, a solicitantului Corobca Ion, s-a constatat că la înregistrarea desemnării „Tik Tok Burger” se opun: - marca națională verbală „Tic Tac”, nr.2R 2743 din 28.12.1994, cu prioritate din 01.03.1977; - marca internațională combinată „tic tac”, nr.475472 din 19.02.1983;

marca internațională verbală „Тик Так”, nr.689317 din 09.03.1998, cu prioritate din 20.01.1998; - marca internațională combinată „tic tac”, nr.1210944 din 19.02.2014, înregistrate pentru produse similare din clasa 30 conform CIPS, precum și – cererea internațională pentru marca verbală „TikTok” nr.1572336 din 20.08.2020, cu prioritate din 24.02.2020, solicitant TikTok Information Technologies UK Limited Wework, depusă spre înregistrare pentru servicii similare din clasa 35 conform CIPS. (f.d.43 dosar administrativ)

Astfel, s-a indicat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată pentru toate produsele/serviciile din clasele 32, 33, 39, 43 conform CIPS. S-a mai menționat că, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului „Burger”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece acest element, fiind termen descriptiv, nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă (în temeiul art.10 din Legea nr.38/2008).

Ulterior, în rezultatul examinării în fond, prin decizia Direcției mărci și design industrial nr.3825 din 18.03.2022, s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger”, și anume pentru produsele și serviciile din clasele 32, 33, 39, 43 conform CIPS, fiind reținute motivele de refuz invocate în Avizul de refuz provizoriu total. (f.d.59 dosar administrativ)

La 15 aprilie 2022, compania TikTok Information Technologies UK Limited a depus contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial nr.3825 din 18.03.2022, solicitând respingerea cererii nr. depozit 046607 din 20.08.2020 a solicitantului Corobca Ion, în temeiul art.8 alin.(1) lit.c) din Legea nr.38/2008. (f.d.219-229 dosar administrativ)

În urma examinării contestației, la 05 august 2022, Comisiei de Contestații a AGEPI a emis hotărârea privind: - acceptarea revendicării contestatarului; - abrogarea deciziei Direcției mărci și design industrial din 18.09.2022 și respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 046607 din 20.08.2020, pe numele solicitantului Corobca Ion; - restituirea taxei achitate pentru înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 125 euro; - transmiterea dosarului în arhivă. (f.d.12-25)

Nefiind de acord cu decizia hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 05 august 2022, la 28 noiembrie 2022, reclamantul a înaintat prezenta acțiune în instanța de contencios administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 4 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, (1) 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. (2) AGEPI: a) elaborează proiecte de acte legislative și de alte acte

normative în domeniul mărcilor, instrucțiuni, alte materiale necesare aplicării prezentei legi; b) **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**; c) asigură completarea și păstrarea colecției naționale de mărci; d) îndeplinește atribuțiile oficiului de origine pentru cererile de înregistrare internațională a mărcilor având ca țară de origine Republica Moldova, depuse de către solicitanții naționali sau străini, în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Madrid și ale Protocolului referitor la Aranjament; e) ține Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor și Registrul național al mărcilor, conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern (denumit în continuare Regulament); f) examinează și înregistrează contractele de licență, de cesiune și de franchising privind drepturile asupra mărcilor; g) exercită și alte atribuții prevăzute de lege.

Conform art.5 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, 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.8 alin.(1) lit.c) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind 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 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.

Potrivit art.43 alin.(1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, în cazul în care, în temeiul motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art. 7 și 8, marca nu îndeplinește condițiile de înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este solicitată, cererea de înregistrare a mărcii se respinge pentru produsele și/sau serviciile respective. (2) Cererea de înregistrare a mărcii nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se comunice, printr-un aviz de refuz provizoriu, motivele în baza cărora înregistrarea ar putea fi refuzată în totalitate sau în

parte. În termen de 2 luni de la data primirii comunicării, solicitantul este în drept să depună o contestație la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării mărcii, să retragă cererea pentru una sau mai multe clase de produse/servicii, pentru anumite produse/servicii ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiția achitării taxelor pentru acțiunile menționate, în termenele și cuantumul stabilite.

Potrivit art.47 alin.(1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, 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 în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută publică. Contestația are efect suspensiv. (2) Contestația se depune la AGEPI și se soluționează de către Comisia de contestații în conformitate cu regulamentul acesteia, aprobat de Guvern.

Potrivit art.48 alin. (4) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, hotărârea Comisiei de contestații se comunică părților și poate fi atacată la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI în termenele prevăzute de lege.

În speță, obiect al examinării prezentei cauze în instanța de contencios administrativ îl constituie verificarea legalității hotărârii Comisiei de contestații a AGEPI din 05 august 2022.

Prin hotărârea din 05 august 2022 Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate intelectuală a dispus abrogarea deciziei Direcției mărci și design industrial din 18.09.2022 și respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 046607 din 20.08.2020, pe numele solicitantului Corobca Ion, cu restituirea taxei achitate pentru înregistrarea și eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 125 euro.

În conformitate cu prevederile art. 225 alin.(1) Cod administrativ, instanța de judecată nu este competentă să se pronunțe asupra oportunității unui act administrativ. (2) 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.

Conform art. 29 alin. (1) Cod administrativ, orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. (2) O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă: a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă. (3) Măsura întreprinsă de autoritățile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.

Potrivit art. 16 alin. (1) Cod administrativ, 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. (2) Exercițarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

Potrivit art. 137 alin.(1) - (4) Cod administrativ, în exercitarea dreptului discreționar atribuit, autoritățile publice trebuie să acționeze cu bună-credință în limitele legal stabilite și cu respectarea scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul. Dacă autoritatea publică poate decide discreționar și doar una din mai multe consecințe juridice este legală, atunci dreptul discreționar al autorității publice se reduce la alegerea consecinței juridice/soluției legale. Stările de fapt identice în esență se tratează identic. O tratare neidentică a două stări de fapt identice se admite numai dacă există un motiv obiectiv. Dacă într-un caz autoritatea publică și-a exercitat dreptul discreționar într-un anumit mod, atunci în cazuri similare ea este obligată să își exercite dreptul discreționar în același mod. Această regulă nu se aplică dacă autoritatea publică intenționează să își schimbe în viitor practica de exercitare a dreptului discreționar în cazuri similare.

Instanța de judecată atestă că, în urma examinării materialele contestației depuse de compania TikTok Information Technologies UK Limited împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial din 15.04.2022, Comisia de Contestații a constatat că desemnarea solicitată conform cererii nr.depozit 046607 din 20.08.2020 nu poate fi acceptată spre înregistrare în calitate de marcă pe numele solicitantului Corobca Ion din următoarele considerente.

Astfel, Comisia de contestații a constatat că, semnul solicitat „Tik Tok Burger” reprezintă un semn combinat, alcătuit din elementele verbale „Tik”, „Tok”, „Burger”, executate în caractere stilizate. Totodată, s-a confirmat că, contestatarul este titularul mărcii verbale „TikTok” nr. IR 1572336 din 20.08.2020, cu prioritate din 24.02.2020, protejată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produse și servicii din clasele 9, 35, 36, 38, 41,42, 45 conform CIPS.

În acest context, Comisia a constatat că, la compararea mărcii anterioare „TikTok” nr. IR 1572336 cu semnul solicitat „Tik Tok Burger” mărcile analizate sunt similare sub toate aspectele (vizual, fonetic, conceptual). Astfel, semnele sunt practic identice, deoarece ambele conțin o îmbinare de cuvinte creată artificial, indiferent de faptul dacă este scrisă separat (Tik Tok) sau împreună (TikTok). Suplimentar, în marca solicitată este prezent elementul verbal „Burger”, care, deși este nedistinctiv, oricum la perceperea mărcii în ansamblu, toată atenția este atrasă de partea verbală de la începutul semnului - „Tik Tok”.

Respectiv, Comisia a reținut argumentele contestatarului că, între marca contestatarului „TikTok” nr. IR 1572336 și semnul examinat „Tik Tok Burger” există un

înalt grad de similaritate, datorită faptului că elementul dominant și distinctiv al semnului solicitat „Tik Tok” este identic cu marca anterioară „TikTok”, fapt ce stabilește o imagine de ansamblu asemănătoare pentru consumator. Prin urmare semnele sunt similare.

Comisia de contestații a reținut că, marca anterioară este protejată pentru diferite produse și servicii, cu excepția serviciilor similare din clasa 35 conform CIPS, dar care au fost excluse de la înregistrare conform deciziei contestate, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008. Însă, în opinia Comisiei, produsele acceptate spre înregistrare din clasele 32, 33 conform CIPS, pot fi considerate complementare. Astfel, serviciile de publicitate, gestiunea afacerilor comerciale din clasa 35, pentru care marca anterioară este înregistrată, pot fi efectuate și în legătură cu produsele din clasele 32, 33 pentru care se solicită marca examinată, fiind astfel complementare și asociate între ele.

Prin urmare, produsele și serviciile marcate cu semnul „Tik Tok Burger” sunt promovate, vândute, ceea ce presupune că sunt prestate anumite servicii, inclusiv servicii de publicitate, servicii de vânzare cu amănuntul, etc. În acest mod, produsele și serviciile care urmează a fi marcate sub semnul solicitat „Tik Tok Burger” sunt complementare și conexe cu serviciile individualizate prin marca anterioară a contestatarului „TikTok”, de aceea semnul „Tik Tok Burger” poate sugera publicului larg existența unei legături cu titularul mărcii anterioare „TikTok”, cunoscută consumatorilor (de exemplu, precum că acest semn în scopul promovării ar putea fi aplicat pe diferite produse promoționale sau servicii de transport, servicii de alimentație publică, cazare, etc.).

Având în vedere că, erau întrunite primele două condiții stipulate în art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008, adică mărcile să fie recunoscute identice sau similare, iar marca anterioară să fie protejată pentru diferite produse și servicii, Comisia a examinat îndeplinirea celorlalte condiții.

Instanța reține că, Comisia a constatat că materialele care au fost prezentate de reprezentantul contestatarului, precum și informația accesibilă publicului dovedesc faptul că semnul „TikTok” este cunoscut după contestatar și se bucură de renume în Republica Moldova. Astfel, în urma analizei informației prezentată de contestatar (numărul utilizatorilor „TikTok” din Republica Moldova (<https://www.start.io/audience/tiktok-users-in-moldova>); amploarea utilizării rețelei „TikTok” în Republica Moldova; Top-50 cele mai urmărite conturi „TikTok” în Moldova; paginile dedicate Moldovei cu peste 6 miliarde de vizualizări, numărul impresionant de urmăritori, de exemplu, unii influenceri sunt urmăriți de peste 10 milioane de persoane <https://hvpetrace.com/top/tiktok/moldova/>, etc.) și ținând cont și de faptul că, într-adevăr, în ultima perioadă, platforma de social media „TikTok” este dintre cele mai populare după Facebook, Instagram, etc., Comisia a constatat că este demonstrat gradul înalt de cunoaștere al mărcii „TikTok”, care se bucură de renume în întreaga lume, inclusiv în

Republica Moldova. Această marcă este promovată intens de către contestatar, inclusiv pe teritoriul Republicii Moldova și este cunoscută printre consumatorii autohtoni, care deja cunosc foarte bine produsele/serviciile marcate cu semnul „TikTok”.

În acest context, Comisia a reținut argumentele precum că, prin înregistrarea mărcii examinate „Tik Tok Burger” nr. depozit 046607, se va aduce atingere dreptului anterior al companiei contestatate, dat fiind faptul că acesta este titularul mărcii „TikTok” nr. IR 1572336, care este constituită exclusiv din elementul verbal „TikTok”, iar titularul a întreprins activități extinse de vânzare, utilizare și promovare în legătură cu produsele, serviciile marcate cu semnul „TikTok” în întreaga lume, inclusiv în Republica Moldova.

Comisia a constatat că, într-adevăr, utilizarea semnului „Tik Tok Burger” pentru produsele, serviciile din clasele 32, 33, 39, 43 conform CIPS, poate sugera publicului larg din Republica Moldova existența unei legături cu titularul mărcii anterioare „TikTok”, cunoscută consumatorilor autohtoni, și, prin urmare, se va aduce atingere acesteia din urmă, iar compania contestată are dreptul legal de a se proteja împotriva oricărui fel de însușire a reputației, inclusiv dacă utilizarea mărcii solicitate, tură un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

Reieșind din cele menționate, Comisia a stabilit întrunirea condițiilor de aplicare a prevederilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea 38/2008, de aceea cererea examinată nu a putut fi înregistrată nici pentru produsele și serviciile acceptate spre înregistrare conform deciziei contestate din clasele 32, 33, 39, 43 conform CIPS.

Prin urmare, Comisia a constatat că semnul „Tik Tok Burger” nu poate fi înregistrat în calitate de marcă pe numele solicitantului Corobca Ion, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008, conform căruia „se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.”

La caz, instanța reține ca fiind întemeiate argumentele autorității publice pârâte că, semnul „Tik Tok Burger” prezintă similaritate cu marca „TikTok”, atât vizual, fonetic, cât și conceptual, această similaritate este suficientă pentru a induce în eroare consumatorul cu privire la originea produselor sau serviciilor. Marca „TikTok” este recunoscută și are renume, nu doar în Republica Moldova, dar și la nivel mondial, înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger” ar putea profita nemeritat de pe urma caracterului distinctiv și renumelui mărcii, ceea ce este interzis conform legislației în vigoare. Solicitantul mărcii „Tik Tok Burger” nu a prezentat un motiv justificat pentru alegerea

acestei denumiri, care este extrem de similară cu o marcă bine stabilită și recunoscută, ceea ce ar putea duce la diluarea mărcii. Produsele și serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger” sunt considerate complementare serviciilor pentru care marca „TikTok” care este deja înregistrată, prin urmare, utilizarea mărcii contestate ar putea sugera în mod eronat o extensie a gamei de produse sau servicii ale mărcii anterioare. Înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger” ar putea prejudicia drepturile titularului mărcii „TikTok” prin diminuarea capacității sale de a distinge produsele și serviciile sale de cele ale altor întreprinderi. Subsecvent, înregistrarea mărcii „Tik Tok Burger” ar contraveni dispozițiilor art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008, care interzice înregistrarea unei mărci care ar putea aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv sau renumele unei mărci anterioare sau le-ar aduce atingere.

În acest context, instanța de judecată, supunând verificării actul emis de pârât, în aspectul respectării criteriilor de legalitatea în fond, emiterea conform competenței și respectarea procedurii prestabilite de emitere, conchide că actul contestat este legal în fond, fiind emis conform prevederilor legii (art. art. 47, 48 din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor), emis de către un organ competent și cu respectarea procedurii stabilite, motiv pentru care acțiunea reclamantului, fiind neîntemeiată, este pasibilă de a fi respinsă.

Analizând argumentele expuse de reclamant în cererea de chemare în judecată, în coraport cu circumstanțele de fapt ale speței și normele legale citate supra, instanța de contencios administrativ constată că, acțiunile pârâtului sunt întemeiate, or, poziția reclamantului expusă în cererea de chemare în judecată, este una nefondată, care se bazează pe interpretarea eronată a normelor de drept material.

Astfel, instanța de judecată relevă că, acțiunile autorității Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, sunt întemeiate pe norme de drept, acestea nu pot fi puse la dubii atât timp cât lipsesc probe care ar infirma legalitatea și corectitudinea acestora.

Conform art. 224 alin. (1) lit. f) Cod administrativ, examinând acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărâri: respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de adoptare a unei hotărâri prevăzute la lit. a) - e).

În astfel de circumstanțe, apreciind obiectiv probele administrate în ansamblu și interconexiunea lor în conformitate cu prevederile art.93 Cod administrativ, instanța de judecată concluzionează că, acțiunea reclamantului Corobca Ion împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea hotărârii din 05 august 2022 a Comisiei de Contestatii a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova la admiterii cererii nr. depozit 046607 din 20 august 2020 depuse de solicitantul

Corobca Ion și înregistrarea mărcii „TikTok Burger”, urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu prevederile art. art. 232, 224 - 226, din Codul administrativ, instanța de judecată, -

H o t ă r ă ș t e:

Cererea de chemare în judecată depusă de Corobca Ion către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea hotărârii din 05 august 2022 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova la admiterea cererii nr. depozit 046607 din 20 august 2020 depuse de solicitantul Corobca Ion și înregistrarea mărcii „TikTok Burger” - se respinge ca neîntemeiată.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile din 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 comunicării hotărârii motivate. Dacă se depune împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la instanța de judecată care a emis hotărârea contestată.

**Președintele ședinței,
judecător
Sîrbu**

Victor