

Republica Moldova  
HOTĂRÎRE  
În numele Legii

01 noiembrie 2023

mun. Chișinău

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

Vitalii Ciurac  
Cristina Cibotari, Sandra Tocilă

examinînd în ședință de judecată publică acțiunea intentată la cererea de chemare în judecată în contencios administrativ depusă de avocatul Ion Popa în interesele SRL La Cave de Rois SAL împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea Hotărîrii și obligarea înregistrării mărcii,

A C O N S T A T A T :

**Argumentele participanților la proces.**

La data de 30 iunie 2022 avocatul Ion Popa acționând în interesele SRL La Cave de Rois SAL a înaintat acțiune de contencios administrativ împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI), solicitând:

**1.** Anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 25 martie 2022 prin care s-a respins contestația reclamantului nr. 7674 din 15 decembrie 2021 și a deciziei AGEPI (Direcția Mărci și Design Industrial) din 08 octombrie 2021 prin care s-a respins cererea reclamantului de înregistrare a mărcii combinate IR 1512754 din 06 decembrie 2019.

**2.** Obligarea AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii combinate IR 1512754 din 06 decembrie 2019 pe numele reclamantului pentru toate produsele din clasa 66 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

În motivarea acțiunii s-a invocat că, SRL La Cave de Rois SAL a solicitat înregistrarea mărcii sale combinate nr. IR 1512754 din 06.12.2019 pentru toate produsele din clasa 33 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). La această solicitare, examinatorul din cadrul AGEPI a emis Avizul provizoriu de refuz din 30.12.2020, prin care a invocat precum că: ”s-a constatat că se opune marca anterioară \*\*\*\*\*, IR 597283, înregistrată pentru produsele din clasa CIPS 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii)”. Pe seama acestei anteriorități, examinatorul din cadrul AGEPI a invocat prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, potrivit căroră: ”(...) 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”.

La respectivul Aviz, Reclamantul a formulat Contestația nr. 2892 din 13.05.2021 prin care a prezentat argumentele în favoarea înregistrării mărcii sale după cum a fost solicitată. Cu toate

acestea, AGEPI (Direcția Mărci și Design Industrial) a emis Decizia din 08.10.2021 prin care a respins cererea Reclamantului de înregistrare a mărcii sale combinate IR 1512754 din 06.12.2019, motivarea Deciziei fiind rezumată doar la afirmația precum că: ”se consideră neîntemeiată contestația, deoarece marca examinată este similară în măsura creării confuziei cu marca IR 597283, anterior înregistrată pentru produse similare”. Apreciind Decizia din 08.10.2021 ca fiind una ilegală, nemotivată corespunzător și emisă cu depășirea limitelor dreptului discreționar, Reclamantul a contestat-o la Comisia de Contestații a AGEPI, care, prin Hotărârea din 25.03.2022 (anexată la prezenta) a respins Contestația Reclamantului nr. 7674 din 15.12.2021 și a menținut în vigoare Decizia din 08.10.2021 prin care s-a respins cererea reclamantului de înregistrare a mărcii sale nr. IR 1512754 din 06.12.2019.

În aceste circumstanțe, consideră Hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 25.03.2022 și a Decizia AGEPI (Direcția Mărci și Design Industrial) din 08.10.2021 ca fiind ilegale, prin care se încalcă drepturile Reclamantului la protecția mărcii sale, motiv pentru care a formulat prezenta acțiune, argumentând în fapt și în drept în cele ce urmează.

Reclamantul a invocat faptul că Decizia din 08.10.2021 nu este motivată în drept, or examinatorul s-a rezumat doar la o simplă referință la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, însă fără a prezenta o minimă motivare, nici măcar privind incidența normei invocate, aceasta având o ipoteză combinată (conține multe condiții cumulative și alternative pentru aplicarea sancțiunii de refuz). De asemenea, Reclamantul a invocat că Decizia din 08.10.2021 nu este motivată nici în fapt, or examinatorul s-a rezumat doar la invocarea precum că: ”s-a constatat că se opune marca anterioară \*\*\*\*\*, IR 597283, înregistrată pentru produsele din clasa CIPS 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii) însă fără a prezenta o motivare în acest sens, evitând în totalitate a se expune asupra argumentelor invocate de către Reclamant în favoarea înregistrării mărcii sale. Astfel, prin Hotărârea din 25.03.2022, Comisia de Contestații a AGEPI nu s-a expus în nici un fel asupra nemotivării corespunzătoare a Deciziei contestate, păstrând în vigoare un act administrativ individual defavorabil nemotivat și emis cu depășirea limitelor dreptului discreționar, făcând astfel incidente următoarele prevederi din Codul administrativ: art. 10, 16, 17, 21, 29, 30, 31, 118, 20, 137.

În motivarea înregistrării mărcii, Reclamantul a invocat faptul că marca sa și marca opusă de examinare \*\*\*\*\* coexistă în țara lor de origine - Republica Franceză. Mai mult decât atât, în țara de origine coexistă o mulțime de alte mărci înregistrate pentru produsele din clasa 33 CIPS, ce conțin cuvântul \*\*\*\*\* , acesta devenind un termen uzual, fiind prezentate cu titlu de exemplu mărcile: \*\*\*\*\* - aceasta nefiind o listă exhaustivă. Acest argument a fost eludat de Comisia de Contestații a AGEPI, care, prevalându-se de invocarea principiului teritorialității, a evitat să se expune în concret asupra argumentului în sine, or examinării i-a fost opusă aprecierea diluării elementului verbal, care în timp a devenit uzual.

De asemenea, Reclamantul a invocat că și în Republica Moldova coexistă mărci care conțin cuvântul \*\*\*\*\* și anume marca \*\*\*\*\* (IR 537111) cu marca opusă de examinare – \*\*\*\*\* (IR 597283), acestea coexistând mai mult de 26 ani. Totodată s-a invocat și faptul că, la înregistrarea mărcii \*\*\*\*\* solicitată în Republica Moldova în 08.11.1994. examinarea nu a opus marca anterioară \*\*\*\*\* din 19.07.1994, precum o face în cazul Reclamantului și prin care demonstrează un tratament diferit față de acesta, astfel încălcând prevederile art. 23 din Codul administrativ: „(2) Autoritățile publice (...) competente trebuie să trateze în mod egal persoanele aliate în situații similare. Orice diferență de tratament trebuie justificată în mod obiectiv”. Aceste argumente de asemenea au fost ignorate de Comisia de Contestații a AGEPI, invocându-se precum că ar exista o ”scrisoare de acord”, însă fără a o anexa la dosarul administrativ și nici măcar a o individualiza cu dată, lăsând această afirmație a fi declarativă. Potrivit Ghidului AGEPI: ”similitudinea semnelor va fi apreciată ținând cont de percepția generală pe care o creează acestea, având în vedere faptul că cel mai des consumatorul nu are în față ambele semne”, iar în acest sens Reclamantul a petrecut comparația semnelor: Marca solicitată: \*\*\*\*\*. Marca opusă: \*\*\*\*\*.

Marca Reclamantului este o marcă combinată (o combinație de semne reprezentând elemente figurative, culori și cuvinte), iar marca opusă reprezintă o marcă verbală, compusă dintr-un singur cuvânt. Astfel, marca Reclamantului conține elementele grafice și având o combinație de culori (auriu, mov, alb, negru și gri), precum și cuvintele \*\*\*\*\*, care sunt scrise într-o manieră originală având caractere stilizate. În primul element grafic este inclus cuvântul scris cu majuscule "LM", iar în al doilea element grafic, având forma unui pătrat, sunt încorporate totalitatea elementelor - atât primul element grafic, cât și celelalte cuvinte din componența mărcii, acest pătrat având marginile accentuate cu linii de diferite culori, iar în partea de jos având o dungă îngroșată de culoare aurie. De cealaltă parte, marca opusă este o marcă verbală, ce conține doar elementul verbal \*\*\*\*\*, având culorile alb-negru. Astfel, observă că mărcile comparate prezintă deosebiri semnificative care le conferă o percepție generală absolut diferită, precum sunt: numărul elementelor verbale: trei în marca solicitată vs. unul în marca opusă; prezența elementelor grafice: doar în marca solicitată; culorile revendicate: cinci în marca solicitată vs. două în marca opusă; caracterele: stilizate în marca solicitată vs. standard în marca opusă; etc.

Cel puțin această analiză demonstrează cu certitudine faptul că, percepția generală pe care o creează mărcile comparate este absolut diferită, fapt care *ab initio* face inaplicabil art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008. De asemenea, în susținerea înregistrării mărcii sale, Reclamantul a invocat și prevederile din Ghidul AGEPI care stabilesc că: "similitudinea semnelor va fi analizată din punct de vedere fonetic, vizual și semantic", demonstrând lipsa similitudinii semnelor până la grad de confuzie. La toate aceste argumente, deși Comisia de Contestații a AGEPI a recunoscut că marca Reclamantului este un semn destul de complex, care prezintă suficiente deosebiri față de marca opusă, totuși, a apreciat ca fiind "insuficiente aceste motive pentru ca seninele analizate să coexiste", însă fără a prezenta o motivare corespunzătoare, această apreciere fiind una arbitrară. Distinctivitatea este o condiție primordială pentru ca un semn să fie pasibil înregistrării în calitate de marcă, în sensul că semnul solicitat trebuie să comporte capacitatea de a servi la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane de cele ale altor persoane. Această condiție este prevăzută atât de legislația națională - în art. 5 din Legea nr. 38/2008: "Pot constitui mărci orice senine susceptibile de reprezentare grafică: (...) cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, (...), cu condiția ca ele să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice"-, cât și de legislația internațională - art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate): „Orice semn, sau orice combinație de semne, capabil să deosebească un produs sau un serviciu al unei întreprinderi de cel al altor întreprinderi va putea să constituie o marcă, de fabrică sau de comerț (...).”

Analiza caracterului distinctiv însă, trebuie să fie făcută în strictă legătură cu produsele și/sau serviciile pentru care semnul este solicitat, dar și din perspectiva percepției vizuale și semantice pentru un segment anumit de consumatori ai produselor și/sau serviciilor pentru care este solicitată desemnarea. Astfel, analizând semnul din perspectiva percepției vizuale și semantice, Reclamantul a invocat că semnul solicitat este apreciat ca un element vizual de identificare a produselor sale, iar acest lucru se datorează concepției grafice, dar și structurii în sine a mărcii sale, or percepția generală pe care o creează marca Reclamantului este diferită de cea a mărcii opuse, iar marca Reclamantului posedă un grad înalt de distinctivitate și urmează a fi înregistrat potrivit legislației naționale și internaționale în vigoare. Comisia de Contestații a AGEPI a eșuat să-și motiveze Hotărârea și din această perspectivă, atribuindu-i astfel un caracter nemotivat și arbitrar. Reclamantul a invocat și faptul că marca sa este înregistrată în țara de origine Republica Franceză - stat membru la Convenția de la Paris, astfel fiind incidente și prevederile art. 6 quinquies lit. A 1) din Convenția de la Paris, care prevede în mod expres că: "Orice marcă de fabrică sau de comerț înregistrată reglementar în țara de origine va fi admisă la depunere și va fi protejată, întocmai așa cum este ea, în celelalte țări ale uniunii (...).”

În același context, observă că marca Reclamantului și marca opusă au aceeași țară de origine - Republica Franceză, iar prin înregistrarea ambelor mărci în aceeași țară de origine se demonstrează fără echivoc faptul că aceste mărci pot coexista și în Republica Moldova. La acest argument, Comisia de Contestații s-a rezumat doar la afirmația declarativă privind insuficiența materialelor pentru aplicarea acestei prevederi și la invocarea prevederilor art. 6 punctul B din Convenția de la Paris, fără a motiva corespunzător incidența lor.

Datele privind cererea de înregistrare a mărcii Reclamantului au fost publicate în GAZETA OMPI nr. 4/2020 din 06.02.2020, iar potrivit art. 79 alin. (2) din Legea nr. 38/2008: „prin derogare de la art. 39 alin. (1) și art. 40 alin. (1), observația și opoziția împotriva unei înregistrări internaționale pot fi formulate în termen de 6 luni de la data publicării oficiale de către Biroul Internațional a informației referitoare la extinderea efectelor acestei înregistrări internaționale asupra Republicii Moldova”. Astfel, Reclamantul a invocat și faptul că nici o persoană nu a formulat vreo opoziție și/sau observație privind cererea de înregistrare a mărcii sale, nici măcar titularul mărcii opuse, fapt care demonstrează suplimentar că acesta nu se consideră prejudiciat în vreun fel prin această înregistrare. Mai mult decât atât, nici în țara sa de origine, titularul mărcii opuse nu a formulat vreo opoziție privind înregistrarea mărcii Reclamantului – \*\*\*\*\* nr. 4570561 din 24.07.2019 în Franța, aceasta fiind înregistrată fără vreun obstacol. Toate aceste argumente au fost eludate de Comisia de Contestații, fără a li se da o apreciere din perspectiva coexistenței în Republica Moldova a mărcilor în discuție. Totodată, Reclamantul a invocat și faptul că marca opusă nu este utilizată în Republica Moldova, prezentând în acest sens Răspunsul de la Serviciul Vamal prin care se confirmă că pentru perioada 05.02.2015 - 31.12.2021 nu au fost identificate mărfuri cu denumirea comercială \*\*\*\*\* , iar astfel este exclus în totalitate și riscul de confuzie sau asociere cu marca opusă. Fără a da o apreciere a acestui argument în sensul invocat - aprecierea coexistenței mărcilor, Comisia de Contestații a continuat aceeași tactică de eludare, asumându-și un rol de agent părținitor și nu de autoritate publică imparțială.

Prin **referința** depusă de AGEPI s-a relevat că, marca combinată solicitată spre înregistrare reprezintă un semn combinat, constituit din partea verbală \*\*\*\*\* , executată cu caractere stilizate, precum și din elemente figurative, semnul fiind revendicat în culori (auriu, mov, alb, negru, gri). Marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 597283 reprezintă un semn verbal, executat cu caractere majuscule standard, înregistrat pe numele unei alte persoane pentru produse identice, similare din clasa 33 conform CIPS. Este cunoscut faptul că o marcă verbală executată în caractere standard poate fi utilizată în diverse forme, protecția fiind una mai extinsă, de aceea probabilitatea confuziei unei mărci verbale este una mai sporită față de mărcile care conțin elemente figurative. La analiza comparativă a semnelor menționate, Comisia a constatat că acestea sunt similare. Marca anterioară este integrată în marca solicitată, ceea ce face ca semnele să fie similare din punct de vedere fonetic. Astfel, reieșind din faptul că semnele comparate conțin un element identice, acestea sunt asemănătoare la pronunțare: \*\*\*\*\* – \*\*\*\*\* .

Comisia a reținut că este solicitat un semn combinat, destul de complex, care prezintă deosebiri grafice, vizuale, conține literele ”L”, ”M”, cuvântul ”LOUIS” și elemente figurative. Totuși, deși aceste elemente ar diferenția semnul ca structură, pronunție, etc. Comisia a considerat insuficiente aceste motive pentru ca semnele analizate să coexiste. La aprecierea similitudinii se ține cont de prima percepție pe care marca o creează și, în primul rând, percepția de către consumator a elementelor verbale, părților comune (\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*), care, de fapt, este reținută în mintea consumatorului și mai apoi alte elemente figurative în cazul semnelor combinate. Astfel, dat fiind faptul că conține elementul verbal \*\*\*\*\* , care ocupă locul de bază în componența mărcii și asupra căruia cade toată atenția consumatorului, solicitat în calitate de marcă \*\*\*\*\* este similar cu marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 597283, constituită exclusiv din acest element.

Includerea în totalitate a mărcii anterioare și plasarea acesteia ca parte a elementului verbal de bază în marca solicitată pentru înregistrare, induce la ideea că ambele mărci ar aparține unuia și

aceluiași producător, care posibil și-a diversificat portofoliul de mărci deja cunoscute. De asemenea, trebuie luate în calcul rarele situații în care consumatorul are șansa să facă o comparație directă între diferitele mărci, fiindcă în majoritatea cazurilor, trebuie să se încreadă în imaginea pe care a reținut-o.

Respectiv, Comisia a considerat că pentru consumatorul mediu, în cazul este prezent riscul de confuzie, dar, în special, riscul de asociere al mărcii solicitate cu marca opusă de examinare, adică riscul de a percepe marca solicitată \*\*\*\*\* ca o modificare/o continuitate a mărcii cunoscute deja – \*\*\*\*\*.

Prin urmare, marca solicitată \*\*\*\*\* nu este capabilă să deosebească produse sau produse similare din clasa 33 conform CIPS (de exemplu, băuturi a lichioruri, vinuri, alte băuturi spirtoase, etc.), de cele desemnate cu marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 597283, protejată pentru toate produsele din aceeași clasă.

Astfel, ținând cont de similitudinea mărcilor în colizie, de similitudinea produselor și de prezența riscului de confuzie și asociere cu marca anterioară, Comisia a considerat întemeiat motivul de refuz privind respingerea mărcii conform cererii nr. IR 1512754 pentru produsele din clasa 33 conform CIPS, în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 conform căruia „[...] se refuză înregistrarea și în cazul când marca: b) este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară”, fiind întrunite toate trei condiții pentru respingerea cererii.

În privința invocării prevederilor art. 6 din Convenția de la Paris, făcându-se referință la înregistrarea mărcii (Franța) și protejarea acesteia, întocmai așa cum este ea, în celelalte țări ale Comisia a explicat următoarele.

În primul rând, ținând cont de cerințele prevăzute în art. 6 pct. A) din Convenția de la Paris, materialele anexate la dosar nu sunt suficiente pentru aplicarea prevederilor articolului dat. În al doilea rând, Comisia a atras atenția că în același articol se prevăd situațiile când mărcile nu se pot înregistra în temeiul acestui principiu. Astfel, conform art. 6 pct. B), mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: 1. când ele sunt de natură să aducă atingere anumitor drepturi câștigate de terți în țara în care se cere protecția.

De asemenea, în privința argumentelor ce țin de tratamentul diferit contestatar, aducând ca exemplu înregistrarea, pe teritoriul Republicii Moldova mărcii \*\*\*\*\* nr. IR 597283, fără a fi opusă marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 537111 și coexistenței acestora mai bine de 26 de ani, Comisia a explicat că în fiecare caz concret se ține cont de rezultatele cercetărilor individuale în cadrul examinării în fond, de probele anexate la dosar, care pot fi diferite (de exemplu, scrisori de acord etc.), însă, dreptul de prezentare a probelor rămâne pe seama contestatarului/solicitantului/opozantului, etc., în măsura în care acestea să fie incontestabile și suficiente. Suplimentar, Comisia a stabilit că mărcile nominalizate de contestatar coexistă în temeiul unei scrisori de acord din numele titularului mărcii nr. IR 537111, prezentat la înregistrarea mărcii nr. IR 597283.

Totodată, în privința argumentelor și materialelor prezente de contestatar/reclamant privind lipsa pe piața locală a produselor din clasa 33 conform CIPS, care să fie marcate cu semnul anterior \*\*\*\*\*, fapt care ar exclude riscul de confuzie pentru consumator a mărcilor în discuție, Comisia a explicat că, în cazul de față, nu are însemnătate dacă se utilizează sau nu marca pentru produsele înregistrate ci faptul că titularul are drepturi anterioare. Totuși, Comisia a subliniat faptul că dacă o marcă nu este utilizată efectiv într-o anumită perioadă stabilită pe teritoriul Republicii Moldova de către titular, acesta poate fi decăzut din drepturi asupra mărcii în condițiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 38/2008.

În ședința de judecată, reprezentantul SRL La Cave de Rois SAL, avocatul Ion Popa a pledat pentru admiterea integrală a acțiunii în maniera formulată.

În ședința de judecată, reprezentantul AGEPI, Elena Dadu nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea ei ca neîntemeiată, argumentele în detaliu în privința acțiunii au fost materializate inclusiv în referința anexată la materialele cauzei.

### **Aprecierea instanței de judecată.**

Audiind explicațiile participanților prezenți la proces, analizând piesele dosarului prin prisma rigorilor art. 130 din Codul de procedură civilă prin coraportare la prevederile legale ce guvernează raportul juridic litigios, instanța de judecată ajunge la concluzia că acțiunea dedusă judecății urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 2 alin. (2) din Codul administrativ, anumite aspecte ce țin de activitatea administrativă privind domenii specifice de activitate pot fi reglementate prin norme legislative speciale derogatorii de la prevederile prezentului cod numai dacă această reglementare este absolut necesară și nu contravine principiilor prezentului cod.

Conform art.22 din Codul 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. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

Potrivit art. 93 din Codul administrativ, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția. Prin derogare de la prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale. Reglementări suplimentare sau derogatorii sunt admisibile doar în baza prevederilor legale.

Conform art. 194 alin. (1) din Codul administrativ, în procedura în prima instanță, în procedura de apel și în procedura de examinare a recursurilor împotriva încheierilor judecătorești se soluționează din oficiu probleme de fapt și de drept.

Potrivit art. 195 din Codul administrativ, procedura acțiunii în contenciosul administrativ se desfășoară conform prevederilor prezentului cod. Suplimentar se aplică corespunzător prevederile Codului de procedură civilă, cu excepția art. 169-171.

În consonanță cu art.219 din Codul administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți.

Instanța de judecată depune eforturi pentru înlăturarea greșelilor de formă, explicarea cererilor neclare, depunerea corectă a cererilor, completarea datelor incomplete și pentru depunerea tuturor declarațiilor necesare constatării și aprecierii stării de fapt. Instanța de judecată indică asupra aspectelor de fapt și de drept ale litigiului care nu au fost discutate de participanții la proces.

Instanța de judecată nu are dreptul să depășească limitele pretențiilor din acțiune, însă, totodată, nu este legată de textul cererilor formulate de participanții la proces.

Instanța de judecată poate avea o discuție juridică cu participanții la proces sau poate da în scris indicații cu privire la situația de drept a cauzei examinate.

Conform art.208 din Codul administrativ, în cazurile prevăzute de lege, pînă la înaintarea acțiunii în contencios administrativ, se va respecta procedura prealabilă.

Dacă autoritatea publică competentă decide cu privire la cererea prealabilă, deși termenul pentru depunerea cererii prealabile nu a fost respectat, acțiunea în contenciosul administrativ este oricum admisibilă. Această prevedere nu se aplică în cazul în care printr-un act administrativ individual este favorizat un terț.

Dacă procedura prealabilă nu este prevăzută de lege, acțiunea în obligare se admite numai în cazul în care reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere de emitere a actului administrativ individual.

O acțiune în realizare se admite numai dacă reclamantul a depus anterior la autoritatea publică competentă o cerere prin care a solicitat realizarea, tolerarea sau omiterea unei acțiuni.

O acțiune în constatare este admisibilă numai dacă reclamantul s-a adresat anterior la autoritatea publică competentă cu cerere de constatare.

Potrivit art.209 din Codul administrativ, acțiunea în contestare și acțiunea în obligare se înaintează în decurs de 30 de zile, dacă legea nu prevede altfel. Acest termen începe să curgă de la:

a) data comunicării sau notificării deciziei cu privire la cererea prealabilă sau data expirării termenului prevăzut de prezentul cod pentru soluționarea acesteia;

b) data comunicării sau notificării actului administrativ individual, dacă legea nu prevede procedura prealabilă. Prevederile art.165 alin.(1) referitoare la nesoluționarea în termen se aplică corespunzător.

Dacă informația cu privire la exercitarea căilor de atac nu se conține în actul administrativ individual sau în decizia cu privire la cererea prealabilă ori este indicată incorect, înaintarea acțiunii în contencios administrativ se admite în termen de un an de la comunicarea sau notificarea actului administrativ sau a deciziei cu privire la cererea prealabilă.

Pentru acțiunea în realizare, acțiunea în constatare și acțiunea de control normativ nu există termen de înaintare a acțiunii în contencios administrativ.

Conform art. 118 alin. (1), (3) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a cauzei sunt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Conform art. 121 din Codul de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului, iar art.122 din Codul de procedură civilă prevede că, circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante. Admisibilitatea probelor se determină în conformitate cu legea în vigoare la momentul eliberării lor.

Probatoriul administrat în cauza deferită judecătii atestă următoarea situație faptică.

SRL La Cave de Rois SAL a solicitat înregistrarea mărcii sale combinate nr. IR 1512754 din 06.12.2019 pentru toate produsele din clasa 33 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

La această solicitare, examinatorul din cadrul AGEPI a emis Avizul provizoriu de refuz din 30.12.2020, prin care a invocat că, s-a constatat că se opune marca anterioară \*\*\*\*\*, nr. IR 597283, înregistrată pentru produsele din clasa CIPS 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii)". Pe seama acestei anteriorități, examinatorul din cadrul AGEPI a invocat prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, potrivit căreia, 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".

La respectivul Aviz, SRL La Cave de Rois SAL a formulat Contestația nr. 2892 din 13.05.2021 prin care a prezentat argumentele în favoarea înregistrării mărcii sale după cum a fost solicitată.

AGEPI (Direcția Mărci și Design Industrial) a emis Decizia din 08.10.2021 prin care a respins cererea Reclamantului de înregistrare a mărcii sale combinate nr. IR 1512754 din 06.12.2019, pe

motiv că marca examinată este similară în măsura creării confuziei cu marca nr. IR 597283, anterior înregistrată pentru produse similare.

Exprimând dezacordul cu Decizia din 08.10.2021 ca fiind una ilegală, nemotivată corespunzător și emisă cu depășirea limitelor dreptului discreționar, SRL La Cave de Rois SAL a contestat-o la Comisia de Contestații a AGEPI, care, prin Hotărârea din 25.03.2022 a respins Contestația nr. 7674 din 15.12.2021 și a menținut în vigoare Decizia din 08.10.2021 prin care s-a respins cererea reclamantului de înregistrare a mărcii sale nr. IR 1512754 din 06.12.2019.

*Dezacordul reclamantului cu actele reliefate supra l-au determinat să înainteze prezenta acțiune în judecată, respectând premisele și condițiile pentru valorificarea acțiunii pe segmentul admisibilității, în particular termenul și calea prealabilă de tranșare a litigiului.*

*Verificând legalitatea și temeinicia actelor contestate din perspectiva argumentelor reclamantului, în limitele obiectului acțiunii și cercetând din oficiu situația de fapt și de drept a cauzei deduse judecății, instanța conchide că pârâtul a aplicat elocvent legea și a valorificat dreptul discreționar într-o manieră justă, raționamentele instanței regăsindu-se infra.*

În concordanță cu art. 3 din Codul administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire 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.

În corespundere cu art.6 din Codul administrativ, procedura administrativă este activitatea autorităților publice cu efect în exterior, îndreptată spre examinarea condițiilor, pregătirea și emiterea unui act administrativ individual, spre examinarea condițiilor, pregătirea și încheierea unui contract administrativ sau examinarea condițiilor, pregătirea și întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică. Emiterea unui act administrativ individual, încheierea unui contract administrativ sau întreprinderea unei măsuri strict de autoritate publică sunt părți ale procedurii administrative.

În conformitate cu art.10 alin.(1) din Codul 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.

Potrivit art. 11 din Codul administrativ, actele administrative individuale pot fi:

a) 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;

b) acte favorabile – actele care creează destinatarilor săi un beneficiu sau un avantaj de orice fel.

Destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sunt afectate de actul administrativ individual, nu sunt destinatarii acestuia.

Un act administrativ de acordare periodică a prestațiilor materiale sau bănești este un act administrativ individual prin care o astfel de prestație se acordă pentru un număr determinat sau nedeterminat de perioade succesive.

În acord cu art.16 din Codul 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. Exercițarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

Conform art. 21 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să acționeze în conformitate cu legea și alte acte normative. Exercițarea atribuțiilor legale nu poate fi contrară scopului pentru care acestea au fost reglementate. Autoritățile publice și instanțele de judecată competente nu pot dispune limitarea exercitării drepturilor și a libertăților persoanelor decât în cazurile și în condițiile expres stabilite de lege.



În consonanță cu art. 22 din Codul 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. Faptele deja cunoscute autorităților publice sau instanțelor de judecată competente, faptele general notorii și faptele prezumate în virtutea prevederilor legale nu necesită a fi probate, până la proba contrarie.

În acord cu art. 23 din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente acționează respectând principiul egalității și nediscriminării.

Autoritățile publice și instanțele de judecată competente trebuie să trateze în mod egal persoanele aflate în situații similare. Orice diferență de tratament trebuie justificată în mod obiectiv.

Atât în cadrul procedurii administrative, cât și în cadrul procedurii de contencios administrativ sau ca rezultat al acestora, nicio persoană nu poate beneficia de privilegii, nu poate fi dezavantajată, lipsită de drepturi sau scutită de obligații pe motiv de rasă, origini familiale, sex, limbă, cetățenie, apartenență etnică, religie, convingeri politice sau ideologice, educație, situație economică, condiție socială.

Conform art. 30 din Codul administrativ, autoritățile publice nu pot întreprinde măsuri cu efect retroactiv, cu excepția cazurilor prevăzute de lege. 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.

În concordanță cu art. 31 din Codul administrativ, actele administrative individuale și operațiunile administrative scrise trebuie să fie motivate.

Potrivit art. 32 din Codul administrativ, procedura administrativă se structurează astfel încât participanții să poată înțelege fiecare etapă a procedurii. Dacă este necesară contribuția unui participant, acestuia i se comunică neîntârziat, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, acțiunile care trebuie întreprinse. În condițiile legii, autoritățile publice trebuie să asigure participarea neîngrădită la procedura administrativă a persoanelor interesate.

În conformitate cu art.38 din Codul administrativ, înaintea fiecărei decizii judecătorești pe fond, participanților la proces li se oferă posibilitatea de a-și expune punctul de vedere. Audierea poate fi făcută verbal sau în scris. Orice persoană are dreptul la judecarea cauzei în mod echitabil, în termen rezonabil, de către o instanță de judecată independentă, imparțială și instituită prin lege. În acest scop, instanța de judecată este obligată să dispună toate măsurile permise de lege și să asigure desfășurarea cu celeritate a procesului.

În consonanță cu art. 64 din Codul administrativ, autoritatea publică este obligată să soluționeze o cerere potrivit competențelor sale și în termenul stabilit de lege. Refuzul de a primi sau a examina o cerere se consideră drept respingere a cererii. Aceeași regulă se aplică și în cazul nesoluționării unei cereri în termen legal. Prin derogare de la prevederile alin.(2), în cazurile prevăzute de lege, nesoluționarea în termen a unei cereri se consideră drept acceptare a acesteia.

În corespundere cu art. 94 din Codul administrativ, înainte de emiterea unui act administrativ individual defavorabil pentru un participant sau înainte de respingerea unui act administrativ individual favorabil, participantul are dreptul să fie audiat în legătură cu faptele și circumstanțele relevante pentru actul ce urmează a fi emis. Audierea poate fi făcută verbal sau în scris.

Potrivit art. 118 din Codul administrativ, motivarea este operațiunea administrativă prin care se expun considerentele care justifică emiterea unui act administrativ individual. În motivare se indică temeiurile esențiale de drept și de fapt pe care le-a luat în considerare autoritatea publică pentru decizia sa. Din motivarea deciziilor discreționare trebuie să poată fi recunoscute și punctele de vedere din care autoritatea publică a reieșit la exercitarea dreptului discreționar. Motivarea trebuie să se refere și la argumentele expuse în cadrul audierii.

Motivarea completă a unui act administrativ individual cuprinde:

a) motivarea în drept – temeiul legal pentru emiterea actului administrativ, inclusiv formele procedurale obligatorii pe care se bazează actul;

b) motivarea în fapt – oportunitatea emiterii actului administrativ, inclusiv modul de exercitare a dreptului discreționar, dacă este cazul;

c) în cazul actelor administrative defavorabile – o descriere succintă a procedurii administrative care a stat la baza emiterii actului: investigații, probe, audieri, opinii ale participanților contrare conținutului final al actului etc.

Motivarea completă este obligatorie, este parte integrantă a actului administrativ individual și condiționează legalitatea acestuia.

Motivarea nu este obligatorie în cazul în care:

a) autoritatea publică admite o petiție în totalitate fără ca prin decizia de soluționare a ei să fie afectate drepturile sau interesele legitime ale altor persoane;

b) acest lucru este prevăzut expres de lege; sau

c) autoritatea publică emite acte administrative individuale de același fel într-un număr mai mare sau automatizat și, conform circumstanțelor de fapt ale cazului în parte, nu se cere o motivare.

În acord cu art. 120 din Codul administrativ, un act administrativ individual emis sau confirmat în scris trebuie să cuprindă:

a) numele/denumirea autorității publice care a emis actul administrativ;

b) numele colaboratorului autorității publice care a emis actul administrativ;

c) numele destinatarului actului administrativ;

d) data la care a fost emis actul administrativ;

e) decizia luată (partea dispozitivă a actului administrativ);

f) motivarea deciziei luate, inclusiv indicarea actelor normative pentru a căror punere în aplicare se emite actul administrativ;

g) decizia cu privire la cheltuieli;

h) informația cu privire la exercitarea căilor de atac;

i) semnătura colaboratorului autorității publice care a emis actul administrativ.

Prin derogare de la prevederile alin. (1) lit. b) și i), în cazul unui act administrativ individual scris emis în mod automatizat, pot lipsi datele despre nume și semnătură. Pentru indicarea conținutului pot fi utilizate semne-cheie dacă, în baza explicațiilor făcute în acest sens, persoana căreia îi este destinat actul administrativ sau care este afectată de acesta poate recunoaște clar conținutul actului administrativ.

Conform art. 137 din Codul 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.

Conform art. 163 din Codul administrativ, procedura de examinare a cererii prealabile nu se efectuează dacă:

a) actul administrativ individual este emis de către Guvern, un consiliu local sau Adunarea Populară a Găgăuziei;

b) decizia cu privire la cererea prealabilă înrăutățește situația unei persoane față de situația din decizia inițială;

c) legea prevede expres adresarea nemijlocită în instanța de judecată.

În conformitate cu art. 225 alin. (1)-(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.

În sensul art. 2 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, *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; *solicitant* – persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia este depusă o cerere de înregistrare a unei mărci.

Art. 5 din Legea privind protecția mărcilor indică că, 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. 6 din Legea privind protecția mărcilor, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

Art. 7 din Legea privind protecția mărcilor stabilește că, se refuză înregistrarea:

a) semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art. 5;

b) mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv;

c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora;

c<sup>1</sup>) mărcilor constituite exclusiv din semne cu caracter elogios;

d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante;

e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăși natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esențială produsului;

f) mărcilor care prejudiciază imaginea și/sau interesele statului ori sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, în special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile și semnele indecente, precum și celor de natură să lezeze demnitatea persoanelor, minorităților, etniilor, națiunilor, sentimentele lor religioase, naționale, profesionale etc.;

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

h) mărcilor care conțin reproduceri sau imitații de steme, drapele și embleme de stat, denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanție și de marcă, decorații și alte semne de distincție care, în lipsa autorizației

autorităților competente, trebuie refuzate în conformitate cu art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare *Convenția de la Paris*;

i) mărcilor care conțin denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori denumiri ale unităților administrativ-teritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decât cele protejate conform art. 6 ter din Convenția de la Paris, și care prezintă un interes public deosebit, cu excepția cazurilor când înregistrarea este autorizată de autoritățile competente;

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

k) mărcilor care conțin ori sunt constituite:

- dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, cu condiția că cererea de înregistrare a mărcii este posterioară cererii de înregistrare a indicației geografice sau denumirii de origine; sau

- dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova,

în cazurile când produsele nu au originea corespunzătoare indicației geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicația geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoțită de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitație” sau de o expresie similară, precum și în cazul când mărcile sunt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sunt comparabile cu cele pentru care indicația geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obțină un profit nemeritat din renumea indicației geografice sau a denumirii de origine protejate;

l) mărcilor în măsura în care utilizarea acestora contravine altor acte normative decât cele din domeniul proprietății intelectuale.

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

Semnele menționate la alin. (1) lit. h) și i) pot fi incluse ca elemente neprotejate în marcă dacă nu ocupă în aceasta o poziție dominantă și dacă există decizia corespunzătoare a autorității competente. Autorități competente ale Republicii Moldova sunt: Guvernul – privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele – privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcă, aprobate de ministerul respectiv; consiliile locale – privind folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale.

Indicațiile geografice și denumirile de origine protejate pe teritoriul Republicii Moldova pot fi incluse în marcă doar în cazul în care solicitantul deține dreptul de utilizare a indicației geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicațiile geografice ale altor state vor fi admise pentru utilizare în cadrul mărcii în cazul în care această utilizare nu contravine prevederilor prezentei legi și există înregistrarea în țara de origine. Indicațiile geografice și denumirile de origine protejate incluse în marcă vor constitui elementele neprotejate ale mărcii.

În acord cu 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 concordanță cu art. 43 din Legea cu privire la 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.

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.

În cazul în care marca conține elemente care, conform art. 7, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci pentru toate sau pentru anumite categorii de produse/servicii solicitate, iar includerea acestor elemente în marcă poate crea îndoieli asupra limitei de protecție a acesteia, AGEPI poate cere, drept condiție pentru înregistrarea mărcii, ca solicitantul, în termen de 2 luni de la data primirii avizului menționat la alin. (2), să declare că renunță la invocarea oricărui drept exclusiv asupra acestor elemente. Această declarație se publică odată cu datele privind înregistrarea mărcii.

În cazul în care solicitantul prezintă dovada inițierii în instanța de judecată a unor proceduri de eliminare a motivelor invocate în avizul de refuz provizoriu, acțiunile ce țin de examinarea cererii se suspendă până la emiterea unei decizii definitive a instanței de judecată.

Conform art.47 din Legea cu privire la 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.

Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), deciziile de înregistrare a mărcilor pot fi contestate de către persoanele terțe în termenul cuprins între data la care decizia a fost făcută publică și data înregistrării mărcii.

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

Prevederile art. 42 alin. (2) se aplică *mutatis mutandis* contestațiilor.

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

Comisia de contestații emite hotărâri și încheieri conform competenței.

Instanța de judecată deține că în prezenta speță judiciară nu au fost puse în discuție aspecte de procedură pe marginea cererii de înregistrare a mărcii combinate \*\*\*\*\*, astfel devine irelevantă scoaterea în evidență a prevederilor din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13 august 2009 și reglementărilor Legii privind protecția mărcilor de sorginte procesuală.

Prin urmare, instanța își va concentra analiza pe substanța disputei iscate între partea reclamantă și partea pârâtă.

În prezenta speță, instanța de judecată este chemată să se pronunțe pe o serie de aspecte impregnate de subiectivism, determinate de specificul problemelor disputate, din care considerente, analiza judiciară va fi focalizată din perspectiva unui observator obiectiv, rezonabil și echidistant în lumina jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului sau din optica unui consumator mediu, normal informat și suficient de atent și avizat, în maniera jurisprudenței Curții de Justiție a Uniunii Europene.

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale, prin intermediul prevederilor art. 10 bis, stabilește că țările Uniunii sunt obligate să asigure cetățenilor Uniunii o protecție efectivă împotriva concurenței neloiale. Mai mult, constituie un act de concurență neloială orice act de concurență contrar practicilor cinstite în materie industrială sau comercială, în special fiind interzise (i) indicațiile sau afirmațiile a căror folosire, în exercitarea comerțului, este susceptibilă să inducă publicul în eroare cu privire la natura, modul de fabricație, caracteristicile, aptitudinea la întrebuințare sau cantitatea mărfurilor și (ii) orice fapte care sunt de natură să creeze, prin orice

mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

În același context, în conformitate cu prevederile art. 6 bis pct. 2 din aceeași Convenție, ”Țările Uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere, putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta Convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

Statutul juridic, competența, drepturile și obligațiile, modul de organizare și funcționare ale Comisiei de Contestații a AGEPI sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 257/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor.

La caz, Comisia de Contestații a constatat că desemnarea solicitată conform cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. IR 1512754 din 06.12.2019 nu poate fi acceptată spre înregistrare în calitate de marcă pentru produsele din clasa 33 conform CIPS pe numele solicitantului/reclamant din motiv că se opune marca anterioară \*\*\*\*\*, nr. IR 597283, înregistrată pentru produsele din clasa CIPS 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii)”.

Astfel, a devenit incident temeiul legal regăsit la art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea cu privire la protecția mărcilor - se va refuza înregistrarea mărcii atunci când aceasta 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 conformitate cu art. 1 din Legea protecția consumatorilor, *consumatorul* este orice persoană fizică ce intenționează să comande sau să procure ori care comandă, procură sau folosește produse, servicii pentru necesități nelegate de activitatea de întreprinzător sau profesională.

În literatura de specialitate, clientela este definită ca totalitate a persoanelor fizice și juridice care apelează în mod obișnuit la același comerciant, adică la fondul de comerț al acestuia, pentru procurarea unor mărfuri și servicii. Un consumator satisfăcut se transformă în client, or clientul nu este altcineva decât persoana care în mod repetat apelează la produsele, serviciile unui agent economic, deoarece în momentul în care actul cumpărării se repetă, simplul cumpărător sau consumatorul se transformă în client. Iar clientela, în principiu, reprezintă ansamblul clienților care în virtutea relațiilor de durată, încrederii și onestității întreprinderii achiziționează bunuri sau servicii.

Astfel, se conchide că clientul este acel consumator, persoană fizică sau juridică, care procură regulat bunuri, servicii și/sau lucrări de la una și aceeași întreprindere, iar clientela reprezintă ansamblul de clienți ai unei întreprinderi. Clientela se află în strânsă legătură cu vadul comercial, care este aptitudinea fondului de comerț de a atrage consumatori datorită unor multipli factori care particularizează activitatea fiecărui întreprinzător.

Lezarea drepturilor consumatorilor se poate realiza prin intermediul practicilor înșelătoare active cât și omisive

Conceptul *confuziei* a fost legiferat pentru prima dată în contextul prevederilor Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale din 1883 prin intermediul modificărilor operate la textul Convenției la 06.11.1925 la Haga, cu modificările ulterioare aferente operate la 02.06.1934 la Londra. Ulterior, prin intermediul “Model Provisions on Protection Against Unfair Competition” (1996), OMPI (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) a elaborat un set de dispoziții-cadru cu privire la sistemul acțiunilor de concurență neloială, unde a fost inclusă și confuzia.

Potrivit DEX-ului, confuzia (din latinescul *confusio*) derivă de la verbul a confunda, care se explică ca fiind “acțiunea de a lua o persoană drept alta sau un lucru drept altul, a asemana, a asemui, a forma un singur tot, a se contopi.

Din optica doctrinară, confuzia este actul de concurență neloială, care constă în disimularea credibilității proprii activității de piață a autorului sub aparența semnelor distinctive ale concurentului lezată sau ale unui colectiv de concurenți.

Acțiunea de concurență neloială de confuzie se califică, corespunzător ordinii de expunere a modalităților alternative de realizare a confuziei după cum urmează:

- existența unui drept de proprietate intelectuală protejat;
- inexistența unui drept de proprietate intelectuală protejat;
- varianta mixtă (combinată).

O modalitate de realizare a faptelor care sunt de natură a crea confuzie cuprinde copierea ilegală a denumirii, formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi, dacă aceasta a adus sau poate aduce atingere intereselor legitime ale concurentului. Confuzia mai poate fi realizată prin copierea ilegală a formei și/sau a aspectului exterior al produsului. Aceste două caracteristici a produsului, la prima vedere, par a avea un înțeles identic, însă acestea sunt deosebite. Potrivit DEX-ului, substantivul „formă” se definește ca o categorie care desemnează structura internă și externă a unui conținut, modul de organizare a elementelor din care se compune un obiect sau un proces. În consecință, forma produsului reprezintă structura internă și externă a acestuia.

În ceea ce ține de aspectul exterior al produsului, acesta reprezintă înfățișarea exterioară a produsului rezultat din caracteristicile liniilor, contururilor, culorilor, formei, texturii și/sau ale materialelor și/sau ale ornamentației produsului în sine. *De facto*, noțiunea de ”aspect exterior” este identică cu noțiunea de ”model și desen industrial”. Însă, *de jure*, ”modelul și desenul industrial” reprezintă obiecte ale proprietății intelectuale, înregistrate conform legislației și protejate în acest sens. Un aspect important de reținut în contextul protecției aspectului exterior al produsului contra confuziei, este întâietatea publicității. Altfel spus, primul intrat pe piață -primul protejat.

Potrivit art. 1 din Legea cu privire la publicitate, „*publicitatea este orice informație publică despre persoane, mărfuri (lucrări, servicii), idei sau inițiative (informație publicitară, material publicitar) menită să suscite și să susțină interesul public față de acestea, să contribuie la comercializarea lor și să ridice prestigiul producătorului*”. Este cert faptul că întreprinderile își promovează produsele prin intermediul unei publicități cât mai atrăgătoare pentru consumatori, inovativă, deosebită față de cea a concurenților, fapt pentru care sunt utilizate resurse materiale și intelectuale. În consecință, copierea publicității concurentului de așa natură, întrucât ar putea fi generatoare de confuzie între produse sau întreprinderi, cade sub incidența prevederilor legislative contra concurenței neloiale.

Faptele de copiere ilegală a formei, a ambalajului și/sau a aspectului exterior al produsului unei întreprinderi și plasarea produsului respectiv pe piață, copierea ilegală a publicității unei întreprinderi sunt elemente constituante ale confuziei dacă acestea au adus sau pot aduce atingere intereselor legitime ale concurentului.

Protecția dublă de care pot beneficia titularii drepturilor de proprietate industrială protejate și/sau neprotejate este, totuși, una condiționată. Astfel, dacă potrivit normelor de proprietate industrială, obiectul de proprietate industrială protejat este susceptibil de protecție chiar și în ipoteza în care domeniul de activitate (piața pe care activează) al uzurpatorului drepturilor titularului legitim este diferit de cel al ultimului, atunci în cazul concurenței neloiale, condiția esențială o constituie existența raportului juridic de concurență dintre titularul de drepturi de proprietate industrială și uzurpatorul acestor drepturi. Cu alte cuvinte, aceștia trebuie să activeze pe aceeași piață.

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea privind protecția mărcilor, marca este 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. 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 și 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. Drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile legii privind protecția mărcilor; b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14.04.1891, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27.06.1989; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

În concret, marca combinată solicitată spre înregistrare reprezintă un semn combinat, constituit din partea verbală \*\*\*\*\*, executată cu caractere stilizate, precum și din elemente figurative, semnul fiind revendicat în culori (auriu, mov, alb, negru, gri).

Marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 597283 reprezintă un semn verbal, executat cu caractere majuscule standard, înregistrat pe numele unei alte persoane pentru produse identice, similare din clasa 33 conform CIPS.

Marca verbală executată în caractere standard poate fi utilizată în diverse forme, protecția fiind una mai extinsă, de aceea probabilitatea confuziei unei mărci verbale este una mai sporită față de mărcile care conțin elemente figurative.

La analiza comparativă a semnelor menționate, Comisia a constatat că acestea sunt similare. Marca anterioară este integrată în marca solicitată, ceea ce face ca semnele să fie similare din punct de vedere fonetic. Astfel, reieșind din faptul că semnele comparate conțin un element identic, acestea sunt asemănătoare la pronunțare: \*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*.

În mod just, Comisia a reținut că este solicitat un semn combinat, destul de complex, care prezintă deosebiri grafice, vizuale, conține literele "L", "M", cuvântul "LOUIS" și elemente figurative. Totuși, deși aceste elemente ar diferenția semnul ca structură, pronunție, etc. Comisia a considerat insuficiente aceste motive pentru ca semnele analizate să coexiste.

Or, la aprecierea similitudinii se ține cont de prima percepție pe care marca o creează și, în primul rând, percepția de către consumator a elementelor verbale, părților comune (\*\*\*\*\* – \*\*\*\*\*), care, de fapt, este reținută în mintea consumatorului și mai apoi alte elemente figurative în cazul semnelor combinate. Astfel, dat fiind faptul că conține elementul verbal \*\*\*\*\*, care ocupă locul de bază în componența mărcii și asupra căruia cade toată atenția consumatorului, solicitat în calitate de marcă \*\*\*\*\* este similar cu marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 597283, constituită exclusiv din acest element.

De altfel, includerea în totalitate a mărcii anterioare și plasarea acesteia ca parte a elementului verbal de bază în marca solicitată pentru înregistrare, induce la ideea că ambele mărci ar aparține unuia și aceluiași producător, care posibil și-a diversificat portofoliul de mărci deja cunoscute. De asemenea, trebuie luate în calcul rarele situații în care consumatorul are șansa să facă o comparație directă între diferitele mărci, fiindcă în majoritatea cazurilor, trebuie să se încreadă în imaginea pe care a reținut-o.

Respectiv, Comisia a considerat că pentru consumatorul mediu, în cazul este prezent riscul de confuzie, dar, în special, riscul de asociere al mărcii solicitate cu marca opusă de examinare, adică riscul de a percepe marca solicitată \*\*\*\*\* ca o modificare/o continuitate a mărcii cunoscute deja – \*\*\*\*\*.

Prin urmare, marca solicitată \*\*\*\*\* nu este capabilă să deosebească produse sau produse similare din clasa 33 conform CIPS (de exemplu, băuturi a lichioruri, vinuri, alte băuturi spirtoase, etc.), de cele desemnate cu marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 597283, protejată pentru toate produsele din aceeași clasă.



În contextul, art. 6 pct. B) din Convenția de la Paris, mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: 1. când ele sunt de natură să aducă atingere anumitor drepturi câștigate de terți în țara în care se cere protecția.

Cu referire la coexistența mai multor mărci pe teritoriul Franței, care conțin cuvântul \*\*\*\*\*, acesta devenind un termen uzual în opinia contestatarului, aceste argumente nu sunt relevante, deoarece mărcile se protejează conform principiului teritorialității. Deși unele mărci se diluează în timp, totuși, atât timp cât o marcă este înregistrată, valabilă, aceasta va fi protejată conform tuturor rigorilor legislației în domeniu.

Instanța este solidară cu poziția autorității publice pârâte în privința argumentelor ce țin de pretinsul tratament diferit, aducând ca exemplu înregistrarea, pe teritoriul Republicii Moldova mărcii \*\*\*\*\* nr. IR 597283, fără a fi opusă marca anterioară \*\*\*\*\* nr. IR 537111 și coexistenței acestora mai bine de 26 de ani. În fiecare caz concret se ține cont de rezultatele cercetărilor individuale în cadrul examinării în fond, de probele anexate la dosar, care pot fi diferite (de exemplu, scrisori de acord etc.), însă, dreptul de prezentare a probelor rămâne pe seama contestatarului/solicitantului/opozantului, etc., în măsura în care acestea să fie incontestabile și suficiente. Suplimentar, Comisia a stabilit că mărcile nominalizate de contestatar coexistă în temeiul unei scrisori de acord din numele titularului mărcii nr. IR 537111, prezentat la înregistrarea mărcii nr. IR 597283.

Referitor la faptul că nici o persoană terță nu s-a opus acestei înregistrări, inclusiv titularul mărcii anterioare, conform Legii nr. 38/2008, după publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii (art. 41 alin. (1) din Legea nr. 38/2008), în cadrul căreia sunt examinate dacă nu sunt motive absolute (art. 7) sau relative de refuz (art. 8) (conform art. 41 alin. (2) din Legea nr. 38/2008), indiferent de faptul dacă au fost sau nu depuse opoziții împotriva înregistrării mărcii. În cazul de față, nu are însemnătate dacă se utilizează sau nu marca pentru produsele înregistrate ci faptul că titularul are drepturi anterioare. Totuși, dacă o marcă nu este utilizată efectiv într-o anumită perioadă stabilită pe teritoriul Republicii Moldova de către titular, acesta poate fi decăzut din drepturi asupra mărcii în condițiile prevăzute de art. 20 din Legea nr. 38/2008.

În concluzie, actele contestate sunt legale și întemeiate, iar acțiunea urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

În temeiul celor expuse și în conformitate cu prevederile art.224 alin.1 lit.f), art.225 din Codul administrativ, 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 Ion Popa în interesele SRL La Cave de Rois SAL împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea Hotărîrii și obligarea înregistrării mărcii, 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