

Dosarul nr.3-920/2021

Republica Moldova
HOTĂRÎRE
În numele Legii

01 martie 2022

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanța compusă din

Președinte de ședință, judecător

Grefier

Vitalii Ciumac

Sandra Tocilă

examinînd în ședință de judecată publică acțiunea intentată la cererea de chemare în judecată în contencios administrativ depusă de avocatul Ariadna Suveica în interesele reclamantului Compania Capter 4 Corp. DBA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea actelor administrative,

A C O N S T A T A T :

Avocatul Ariadna Suveica în interesele reclamantului Compania Capter 4 Corp. DBA s-a adresat cu cererea de chemare în judecată nominalizată.

În motivarea cererii a indicat că, Hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 decembrie 2020 (prin care a fost respinsă contestația reclamantei și s-a menținut decizia Direcției Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 06 august 2020, în partea prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului „Supreme”) a fost comunicată reclamantei la 01 martie 2021.

Astfel, hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 29 decembrie 2020 poate face obiectul unui recurs direct în instanța de contencios administrativ, fără necesitatea respectării procedurii prealabile, iar acțiunea este depusă în limitele termenului de prescripție.

La 17 aprilie 2019, reclamanta a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin intermediul mandatarului autorizat Sărățeanu Tatiana, care activează în cadrul Biroul BrevetMarcService SRL, cererea cu numărul de depozit 044150 de înregistrare a mărcii combinate “Supreme”, pentru produse și servicii din clasele 09, 18, 25, 28, 35 CIPS.

În descrierea mărcii, reclamanta a indicat că desemnarea revendicată reprezintă o marcă combinată, constituită dintr-un dreptunghi de culoare roșie pe care este scris cu litere cursive de culoare albă cuvântul “Supreme”, care face parte din denumirea solicitantului (Chapter 4 Corp. DBA Supreme).

La caz, nu au fost depuse observații și nici opoziții privind respingerea mărcii pe motive “absolute” sau “relative” de refuz.

Art. 43 alin, (f) din Legea nr. 38/2008, stabilește că, 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.

La 07 noiembrie 2019 Direcția Mărci și Design Industrial a autorității pârâte a emis Aviz de refuz provizoriu total la înregistrarea mărcii „Supreme”, pe motiv că a fost constatat motivul relativ de refuz, reglementat de art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr.38/2008. potrivit căruia se refuză înregistrarea în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

În acest sens, partea pârâtă a indicat în Avizul de refuz provizoriu total, că desemnării „Supreme” i se opun: (1) Marca internațională combinată „SUPREME HOT” nr. 1338214 din 2016.07.28. titular - Euro Games Technology Ltd. "Maritsa" Str. 4, "Vranya Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG), înregistrată pentru produse similare din clasele 09, 28 CIPS; (2) Cererea internațională pentru marca „Mini SUPREME HOT” nr. 1484824 din 2019.05.10, cu prioritate din 2018.11.13, solicitată spre înregistrare de aceeași companie bulgară pentru produse similare din clasele 09, 28 CIPS și (3) cererea internațională pentru marca combinată „8 8 SUPREME dice” nr. 1487005 din 2019.05.10. cu prioritate din 2018.11.13, solicitată spre înregistrare de aceeași companie bulgară pentru produse similare din clasele 09, 28 CIPS.

Totodată, autoritatea pârâtă a propus reclamantei să depună, în termen de două luni de la data primirii avizului respectiv, o contestație la avizul de refuz provizoriu cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării mărcii, inclusiv să prezinte o scrisoare de consimțământ, care să confirme acordul solicitantului/titularului drepturilor anterioare opuse, la înregistrarea desemnării „Supreme”.

Luând act de propunerea părții pârâte, reclamanta a inițiat negocieri cu solicitantul/titularul drepturilor anterioare opuse - compania bulgară Euro Games Technology Ltd. "Maritsa" - și a obținut scrisoarea de consimțământ pretinsă de pârât.

Deși a prezentat părții pârâte, acordul scris al titularului/solicitantului mărcilor anterioare opuse „SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „8 8 SUPREME dice” de a înregistra marca „Supreme”, la 06 august 2020 Direcția Mărci și Design Industrial a autorității pârâte a emis decizia de înregistrare a mărcii, prin care a refuzat să acorde protecției elementului „Supreme”, invocând prevederile art. 10 din Legea nr. 38 /2008.

La 06 octombrie 2020, reclamanta a contestat decizia Direcției Mărci și Design Industrial din 06 august 2021, în partea prin care s-a refuzat extinderea protecției asupra elementului „Supreme”, invocând următoarele obiecții: (1) inițial, autoritatea publică pârâtă a respins cererea din cauza coliziunii cu mărcile/desemnările anterioare care cuprind cuvântul „supreme” și a propus Reclamantei să prezinte scrisoare de consimțământ al titularului/solicitantului mărcilor opuse, prin ce a recunoscut că elementul „Supreme ” este protejabil, deoarece, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 38/2008 - aplicat ulterior de autoritatea publică - elementele neprotejate/disclamate pot fi utilizate de orice persoană interesată fără vreun acord al terților care utilizează în mărci elementul neprotejat/ disclamat; (2) Urmare propunerii Autorității Publice Pârâte de a prezenta acordul solicitantului/titularului drepturilor anterioare opuse

„SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „8 8 SUPREME dice” la înregistrarea mărcii “Supreme”, Reclamanta a consumat timp și mijloace în vederea obținerii acordului respectiv și a avut speranța legitimă că protecția se va extinde și asupra elementului “SUPREME”, deoarece, în caz contrar, propunerea autorității publice de a prezenta acordul terților la înregistrarea unui semn disclamat/neprotejat este ilegală și abuzivă; (3) practica internațională confirmă posibilitatea dobândirii drepturilor exclusive asupra elementului verbal “SUPREME”, fapt care se atestă (a) de decizia Oficiului de Brevete din Federația Rusă, potrivit căreia înregistrarea internațională „SUPREME”, IR 1457502 a fost respinsă pe motivul existenței mărcii verbale (!) anterioare SUPREME IR729216, iar ulterior, după negocierile cu titularul mărcii opuse și primirea scrisorii de consimțământ, marca a fost admisă spre protecție în totalitate, fără vreo disclamație; (b) decizia Oficiului de Brevete din Israel, care a respins înregistrarea mărcii respective pe motive relative de refuz, reglementate de art. 11 (9), art. 17, art. 29 din Legea mărcilor din Israel, dar nu pe motive absolute de refuz, reglementate de art. 21 din aceeași lege; (c) înregistrarea nr. 016815763, conform căreia o marcă identică a fost admisă spre protecție în Uniunea Europeană, fără excluderea de la protecție a elementului verbal; (d) într-un șir de alte state au fost emise hotărâri de înregistrare a mărcii, fără disclamația elementului “Supreme”, (4) Reclamanta solicită înregistrarea mărcii “Supreme” conform procedurii “telle- quelle” prevăzută de Articolul 6^{quinquies} din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, potrivit căreia orice marca de fabrică sau de comerț înregistrată reglementar în țara de origine va fi admisă la depunere și va fi protejată, așa cum este ea (telle quelle), în celelalte țări ale Uniunii și a anexat la contestație copiile legalizate ale înregistrărilor mărcii.

Prin hotărârea Comisiei de Contestații a Autorității Publice Pârte din 29.12.2020, comunicată Reclamantei la 01 martie 2021, s-a dispus respingerea contestației depuse de Reclamantă și menținerea deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 06 august 2020, prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului „Supreme”.

Hotărârea Comisiei de Contestații a Autorității Publice Pârte din 29.12.2020 și decizia Direcției Mărci și Design Industrial din 06 august 2020, prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului „Supreme” sunt contradictorii, contrare legii și pasibile de anulare, deoarece (a) partea pârâtă nu a cercetat și apreciat pe deplin argumentele și probele-cheie invocate de Reclamantă în contestație (b) a interpretat și aplicat greșit normele de drept (c) adoptând o hotărâre contrară circumstanțelor de fapt și de drept ale pricinii.

Motivarea soluției adoptate, expusă în hotărârea Comisiei de Contestații din 29.12.2020, demonstrează că partea pârâtă interpretează în mod absolut distorsionat și ilogic legea aplicabilă raportului juridic litigios.

În fapt, prin Avizul de refuz provizoriu total la înregistrarea mărcii din 07 noiembrie 2019 Direcția Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a cerut reclamantei să declare că renunță la invocarea dreptului exclusiv asupra elementului “Supreme”, dar dimpotrivă, a propus reclamantei să prezinte o scrisoare de consimțământ, care să confirme acordul titularului/solicitantului mărcilor opuse „SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „88 SUPREME dice” la înregistrarea mărcii, „Supreme”.

Astfel, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a recunoscut că, la caz, motivul de refuz constatat, este unul “relativ”, dar nu “absolut”, deoarece, motivele absolute de refuz INTERZIC în mod NECONDIȚIONAT înregistrarea ca element protejat al mărcii a semnelui care cade sub incidența art. 7 din Legea nr. 38/2008, iar folosirea semnelui ca element disclamat/lipsit de protecție nu este condiționată de vreun acord al persoanelor terțe.

În cazul motivelor “relative” de refuz, reglementate de art. 8 din Legea nr. 38/2008 - inclusiv al motivului indicat de partea pârâtă în avizul de refuz provizoriu total la înregistrarea mărcii (art. 8 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 38/2008) - prezentarea acordului scris al titularului/solicitantului mărcilor opuse la înregistrarea semnului revendicat, înlătură motivul “relativ” de refuz.

Or, „RELATIV” - conform Dicționarului Explicativ al Limbii Române on-line - înseamnă: care se referă, se raportează la ceva sau la cineva, care are legătură cu ceva sau cu cineva - a se vedea DEX: <https://dexonline.ro/definitie/relativ>.

Astfel, doar nulitatea relativă poate fi înlăturată prin voința liber exprimată a celui, la care această nulitate se raportează, în timp ce nulitatea absolută nu poate fi înlăturată în vreun fel.

Argumentele relatate supra, demonstrează că partea pârâtă, interpretează în mod absolut distorsionat și illogic prevederile art. 7 și art. 8 din Legea nr. 38/2008, realizând o confuzie crasă între noțiunile de „motiv absolut de refuz” și „motiv relativ de refuz”.

În aceeași ordine de idei, notează că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, s-a „rătăcit” în căutarea legii care ar putea demonstra indemonstrabilul, deoarece nu a mai indicat până la urmă norma legală, care ar putea justifica propunerea Autorității Publice Pârâte de a i se prezenta acordul terților pentru folosirea unui semn descriptiv în calitate de element DISCLAMAT (lipsit de protecție).

Demagogice și lipsite de suport legal sunt alegațiile părții pârâte potrivit cărora, după eliminarea motivelor relative de refuz (de exemplu, în cazul dat prin prezentarea acordului din partea titularului mărcii anterioare) /.../ “Comisia constată că, deoarece a fost solicitat un semn complex, original, fiind depășite motivele relative de refuz, acesta a fost acceptat spre înregistrare ca marcă (dar fără drept exclusiv asupra elementului verbal, cu excepția executării grafice deosebite, în temeiul art. 10 al Legii nr. 38/2008).

Dincolo de faptul că este iremediabil de confuz și surprinzător de absurd, raționamentul citat supra este și contrar realității, deoarece unica asemănare între marca combinată revendicată de reclamantă „Supreme” și mărcile opuse „SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „8 8 SUPREME dice” este prezența elementului verbal „supreme”.

Alte similitudini între mărcile confruntate nu există.

Prin urmare, este de neînțeles cum au fost, în speță, eliminate motivele “relative de refuz”, dacă unica asemănare dintre mărcile confruntate este elementul verbal „supreme”, asupra căruia nu se extinde dreptul exclusiv, cu excepția executării grafice deosebite, în temeiul art. 10 al Legii nr. 38/2008.

Circumstanțele relatate, demonstrează că partea pârâtă nu a putut infirma, argumentele reclamantei invocate în contestație, potrivit cărora, propunând reclamantei să prezinte acordul scris al titularului/solicitantului mărciilor opuse, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a recunoscut că elementul “Supreme” este protejabil, deoarece, conform prevederilor art. 10 din Legea nr. 38/2008 - aplicat ulterior de autoritatea publică - elementele neprotejate/disclamate pot fi utilizate de oricui persoană interesată fără vreun acord al terților, care utilizează în mărci elementul neprotejat/disclamat

Alegațiile Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală potrivit cărora elementul verbal „Supreme” nu poate fi protejat conform art. 7 din Legea nr. 38/2008 urmează a fi respinse ca fiind contrare legii, din următoarele considerente:

La caz, elementul verbal „Supreme” este doar similar cu indicația ce poate servi în comerț pentru a desemna calitatea produsului sau serviciului, și anume cuvântul „ SUPREM ”, -

„Supreme”, care reprezintă un adjectiv, ce semnifică o calitate care există în cel mai înalt grad; care este cel mai bun; cel mai mare; mai presus de toate.

Practica internațională relevantă invocată de reclamantă în contestație, demonstrează că elementului verbal „supreme” i s-a oferit protecție, în state membre la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

În acest context, menționează că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a evitat să combată probele relevante invocate în acest sens - și anume decizia Oficiului de Brevete din Federația Rusă sau decizia Oficiului de Brevete din Israel, care demonstrează că elementul verbal „supreme” este protejabil - preferând să opereze cu o formulă abstractă și nedemonstrată, or conform pct.3 a hotărârii Comisiei de Contestații din 29.12.2020, în general, foarte puține state declară disclamarea, aceasta fiind tacită de cele mai multe ori, din care motiv, nici nu este publicată informația oficială referitor la acest aspect.

Chiar dacă se admite că puține state declară disclamarea, aceasta fiind tacită de cele mai multe ori, oricum, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a oferit vreo explicație cu referire la faptul probat de reclamantă că în Federația Rusă și Israel elementul verbal „supreme” este protejabil.

În aceeași ordine de idei, obiectează că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a reținut vreo probă care să confirme veridicitatea concluziei că „pentru consumatorul mediu autohton ” este „semnificativ felul cum se citește ” în engleză „elementul verbal „ Supreme ” - ținând cont de faptul că în țara de origine, SUA, elementul verbal „Supreme” este protejat.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a încălcat limitele dreptului discreționar, determinate de art.137 alin.2 din Codul Administrativ.

În acest sens, reiterează că, în speță, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a ales unica soluție legală (și anume, invocarea motivului “relativ” de nulitate, prevăzut de art.8 alin.1 lit.b) din Legea nr.38/2008, care a fost depășit de reclamantă odată cu prezentarea acordului scris al titularului/solicitantului mărcilor opuse), dar, dimpotrivă, a aplicat două consecințe juridice, care se exclud reciproc.

Or, unul și același motiv de refuz, nu poate fi concomitent și “absolut”, și “relativ”.

Soluția Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, este ilegală, deoarece încalcă și prevederile art.137 alin. (3) din Codul Administrativ.

Or, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a oferit vreo explicație plauzibilă referitoare la propunerea de a i se prezenta acordul scris al titularului/ solicitantului mărcilor anterioare opuse „SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „8 8 SUPREME dice” la înregistrarea mărcii „Supreme” revendicată de reclamantă.

De asemenea, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a oferit vreo explicație plauzibilă a motivelor pentru care nu a reținut circumstanțele probate de Reclamantă prin decizia Oficiului de Brevete din Federația Rusă și decizia Oficiului de Brevete din Israel, care demonstrează că elementul verbal „supreme” este protejabil în practica relevantă a statelor membre la Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

Astfel, apreciind soluția Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în contextul acțiunilor sale concludente, constată o tratare neidentică a două stări de fapt identice, și anume a situației mărcii „Supreme” în raport cu situația mărcilor opuse „SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „8 8 SUPREME dice”, care reprezintă două stări de fapt identice.

Soluția Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a refuza extinderea protecției asupra elementului verbal „Supreme”, în situația când tocmai autoritatea pârâtă a propus reclamantei să prezente acordul scris al titularului/solicitantului mărcilor opuse, este ilegală și

abuzivă, deoarece pentru înregistrarea unui semn disclamat (neprotejat) nu este necesar acordul terților, iar reclamanta a consumat timp și mijloace în vederea obținerii acordului respectiv, doar pentru că a avut speranța legitimă că protecția se va extinde și asupra elementului „Supreme”.

Așa fiind, scrisoarea de consimțământ garantează reclamantei protecția elementului „Supreme”, deoarece titularul/solicitantul mărcilor anterioare („SUPREME HOT”, „Mini SUPREME HOT” și „8 8 SUPREME dice”) și-a exprimat consimțământul expres pentru înregistrarea semnului posterior.

Prin urmare, ignorând scrisoarea de consimțământ, autoritatea pârâtă a încălcat flagrant dreptul reclamantei la obținerea protecției asupra elementului comun „Supreme”, garantat de art. 8 alin.(5) din Legea nr. 38/2008.

Argumentele Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală invocate în motivarea refuzului de a înregistra marca „Supreme” conform procedurii „telle-quelle” prevăzută de Articolul 6 quinquies din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, umează a fi respinse din considerentele relatate în pct.II.3.1. - pct. II.3.6. din prezenta acțiune, care urmează a fi aplicate *mutatis mutandis*.

Circumstanțele de fapt și de drept elucidate supra, demonstrează că refuzul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a extinde protecția asupra elementului „Supreme” este contradictoriu, lipsit de suport legal, și pasibil de anulare, deoarece autoritatea pârâtă nu a cercetat și apreciat pe deplin argumentele și probele-cheie invocate de reclamantă în contestație, a interpretat și aplicat greșit normele de drept, adoptând o hotărâre contrară circumstanțelor de fapt și de drept ale pricinii.

Solicită partea reclamantă admiterea prezentei cereri de chemare în judecată; anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29 decembrie 2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI din 06 august 2020, în partea prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului „Supreme”; obligarea autorității publice pârâte AGEPI să emită decizie de înregistrare a mărcii combinate „Supreme” cu numărul de depozit 044150 din 17 aprilie 2019 pe numele reclamantei Chapter 4 Corp. DBA Supreme, SUA pentru produse și servicii din clasele 09, 18, 25, 28, 35 din Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor, cu acordarea protecției inclusiv asupra elementului „Supreme”.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Compania Capter 4 Corp. DBA avocat în bază de mandat Ariadna Suveica a susținut pretențiile din cererea de chemare în judecată și a solicitat admiterea integrală a acestora. Suplimentar a susținut că, toate drepturile prevăzute de lege precum și interzise terților să utilizeze marca pentru respectivele produse. A solicitat înregistrarea mărcii și elementului verbal „Supreme”. (f.d. 149, Vol.II)

În referință pîrîtul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a recunoscut pretențiile din cererea de chemare în judecată depusă de avocatul Ariadna Suveica în interesele reclamantului Compania Capter 4 Corp. DBA și a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată din mai multe considerente.

Astfel, în susținerea poziției sale, indică că, cererea privind înregistrarea mărcii verbale „Supreme” nr. depozit 044150 din 17.04.2019, a fost depusă spre înregistrare de către Chapter 4 Corp. DBA Supreme, 62 King Street, New York, New York 10014, Statele Unite ale Americii, pentru o parte din produsele și serviciile din clasele 09, 18, 25, 28, 35 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

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

La data de 07.11.2019 a fost emis Avizul provizoriu de refuz total a înregistrării mărcii întemeiat pe prevederile art.8 alin.(1) lit.b) și art.10 din Legea nr.38/2008, prin care s-a constatat că la înregistrarea desemnării se opun următoarele:

- marca internațională combinată „SUPREME HOT”, nr.IR 1338214 din 28.07.2016, înregistrată pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS;
- cererea internațională pentru marca combinată „Mini SUPREME HOT” nr.IR 1484824 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018, depusă spre înregistrare pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS;
- cererea internațională pentru marca combinată „8 8 SUPREME dice” nr.IR 1487005 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018, depusă spre înregistrare pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS, solicitant - Euro Games Technology Ltd. "Maritsa" Str.4, "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG).

Totodată, solicitantul a fost informat despre faptul că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “SUPREME”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece acest element, fiind termen descriptiv, nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă.

La data de 07.07.2020, reclamantul a depus contestație împotriva Avizului provizoriu sus-menționat. Iar la data de 06.08.2020 prin Decizia Direcției mărci și design industrial:

- s-a considerat parțial întemeiată contestația, deoarece elementul verbal “SUPREME” în traducere din limba engleză - suprem, care există în cel mai înalt grad, care este cel mai bun, cel mai mare, mai presus de toate, poate servi în comerț pentru a desemna caracteristica produselor/serviciilor solicitate, și nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă;
- s-a acceptă înregistrarea mărcii “SUPREME” în baza scrisorii de consimțământ;
- dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “SUPREME”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece acest element, fiind termen descriptiv, nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă.

Nefiind de acord cu decizia respectivă, la data de 07.10.2020 reclamantul a depus contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 06.08.2020 de înregistrare a mărcii verbale “Supreme” nr. depozit 044150 din 17.04.2019.

Examinând contestația respectivă, la data de 29.12.2020 Comisia de Contestații AGEPI a emis Hotărârea privind: respingerea revendicărilor contestatarului; menținerea în vigoare Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.02.2020.

AGEPI consideră hotărârea Comisiei de Contestații din 29.12.2020 privind cererea de înregistrare a mărcii “Supreme” nr. depozit 044150 din 17.04.2019 drept legală și întemeiată din următoarele considerente.

Statutul juridic, competența, drepturile și obligațiile, modul de organizare și funcționare ale Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr.257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor.

Comisia de Contestații a constatat că semnul solicitat conform cererii nr. depozit 044150 nu poate fi acceptat spre înregistrare cu drept exclusiv asupra elementului verbal „Supreme”, cu excepția executării grafice deosebite, din următoarele considerente.

Desemnarea “Supreme” reprezintă un semn combinat, constituit dintr-un dreptunghi de culoare roșie, în interiorul căruia este scris cuvântul „Supreme” cu caractere stilizate de culoare

albă, iar toate luate împreună formează, în ansamblu, un semn distinctiv în raport cu produsele și serviciile revendicate în cerere.

Totodată, elementul verbal „Supreme” din componenta mărcii nu poate fi înregistrat cu drepturi exclusive pe numele contestatarului, or acest element nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă, fiind un termen descriptiv, care descrie caracteristica produselor și/sau serviciilor solicitate. Astfel, cuvântul Supreme în traducere din limba engleză înseamnă: suprem (<https://translate.google.com/?sl=en&tl=ro&text=supreme&op=translate>), iar conform Dicționarului explicativ on-line al limbii române „suprem” înseamnă: care există în cel mai înalt grad. care este cel mai bun, cel mai mare; mai presus de toate (<https://dexonline.ro/definitie/suprem>). Datorită acestui fapt, elementul „Supreme” din marca revendicată, poate servi în comerț pentru a desemna caracteristica produselor (serviciilor), precum că produsele (serviciile) marcate cu acest semn ar fi cele mai bune, mai presus de toate (art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008).

Cu referire la argumentele ce țin de acțiunile solicitantului ca inutile, precum și cheltuielile suportate în legătură cu primirea scrisorii de consimțământ, întrucât examinatorul nu a avut dreptul să opună mărcile, care conțin un element vădit neprotejabil, Comisia a explicat că prezentarea unei scrisori de acord este un drept al solicitantului. Totodată, Comisia a atenționat asupra faptului că semnul se examinează în ansamblu, iar „Supreme” practic se citește în același fel ca și în limba română (Suprem), ceea ce este semnificativ pentru consumatorul mediu autohton.

Astfel, la citirea și pronunțarea semnului solicitat este prezent riscul de confuzie cu mărcile anterioare opuse de examinare: „SUPREME HOT” IR 1338214 din 28.07.2016, „Mini SUPREME HOT” IR 1484824 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018 și „8 8 SUPREME dice” IR 1487005 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018, titular - Euro Games Technology Ltd. din Bulgaria, înregistrate pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS (în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008).

În acest context, Comisia a constatat că nu pot fi reținute afirmațiile contestatarului precum că dacă desemnării solicitate i-au fost opuse mărci, care conțin acest cuvânt, rezultă că examinatorul a priori era gata să recunoască acest cuvânt ca fiind protejabil.

Comisia a explicat că în cazul opunerii unor mărci protejate anterior pentru produse, servicii identice/similare, ca semne similare până la risc de confuzie, dar care conțin elemente verbale neprotejabile cu drept exclusiv, după eliminarea motivelor relative de refuz (de exemplu, în cazul dat prin prezentarea acordului din partea titularului mărcilor anterioare), acest fapt nu înseamnă recunoașterea acestor cuvinte ca fiind protejabile, după cum susține contestatarul, fiind vorba de două motive diferite de refuz.

Mai mult, în cadrul Comisiei s-a constatat că elementul verbal „Supreme” precum și așa elemente similare „supremo” apar în mai multe înregistrări în calitate de mărci pe numele diferitor titulari și niciunul din titularii mărcilor care conțin acest element nu-și poate invoca careva drepturi exclusive (art.10 alin.1 al Legii nr.38/2008), drepturile exclusive fiind axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau elemente figurative.

În acest context, Comisia a constatat că, deoarece a fost solicitat un semn complex, original, fiind depășite motivele relative de refuz, acesta a fost acceptat spre înregistrare în calitate de marcă (dar fără drept exclusiv asupra elementului verbal, cu excepția executării grafice deosebite, în temeiul art. 10 al Legii nr. 38/2008).

În ceea ce ține de înregistrarea mărcii în alte state fără a se declara excluderea de la protecție exclusivă a elementelor verbale separat. Comisia a atras atenția asupra faptului că, în

general, foarte puține state declară disclamarea, aceasta fiind tacită de cele mai multe ori, din care motiv nici nu este publicată informația oficială referitor la acest aspect. De asemenea, în diferite perioade nici Republica Moldova nu publica informația privind elementele neprotejabile cu drept exclusiv, însă, în fiecare caz individual la examinarea mărcii se examina și acest aspect.

În privința argumentelor contestatarului privind admiterea spre protecție a mărcii examinate în temeiul art.6 ^{quinquies} din Convenția de la Paris, precum că marca solicitată poate fi înregistrată în orice țară parte a Convenției în aceeași formă, Comisia a ținut cont de faptul că marca examinată este înregistrată în țara de origine - Statele Unite ale Americii conform certificatelor: nr. IR 4504231 din 01.04.2014, nr. IR 4554309 din 24.06.2014, nr. IR 5066670 din 25.10.2016, nr. IR 5135327 din 07.02.2017, nr. IR 5801848 din 09.07.2019, nr. IR 6043450 din 28.04.2020 în același mod, pentru produsele, serviciile revendicate, totodată, Comisia a atenționat că în același articol se prevăd situațiile când mărcile nu se pot înregistra în temeiul principiului *telle quelle*. Astfel, conform art. art. 6 ^{quinquies} p. B (2): „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: 2. când ele sânt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sânt compuse exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine a produselor sau data producției, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială, cinstită și constantă, din țara în care se cere protecția”.

Prin urmare, Comisia a analizat argumentele invocate de contestatar, dar a constatat că sunt neîntemeiate, or elementul verbal „Supreme” nu poate fi protejat independent, cu drept exclusiv, în calitate de marcă, pe numele unei singure persoane, adică acest element poate fi prezent în mărcile diferitor producători/prestatori de servicii și niciunul din titularii acestora nu vor putea invoca careva drepturi exclusive, or drepturile exclusive sunt axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau figurative ca și în cazul mărcii examinate.

Din considerentele enunțate, Comisia a constatat că este argumentată excluderea de la protecția exclusivă a elementului verbal „Supreme” în Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.08.2020 privind înregistrarea mărcii nr. depozit 044150, în temeiul art. 10 alin.1 al Legii nr.38/2008, conform căruia „dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sânt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților”.

În temeiul materialelor anexate la dosarul cauzei, audiind reprezentantul contestatarului, Comisia a considerat contestația neîntemeiată și a menținut în vigoare Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.08.2020 privind înregistrarea mărcii nr. depozit 044150 din 17.04.2019, fără drept exclusiv asupra elementului verbal „Supreme”, cu excepția executării grafice deosebite

Cerința reclamantului privind obligarea AGEPI să execute toate acțiunile necesare de înregistrare a mărcii „Supreme” cu depozitul nr. 044150 pentru produsele și serviciile solicitate, cu acordarea protecției inclusiv asupra elementului „Supreme”, AGEPI o consideră neîntemeiată și urmează a fi respinsă.

Procedurile de examinare și înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Legea nr. 38/2008 și de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009.

Reieșind din cele expuse, concluzionează că Hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 29.12.2020 a fost emisă reieșind din competența Comisiei, conform prevederilor legii și procedurii stabilite, iar AGEPI în calitate sa de oficiu național în domeniul proprietății intelectuale a acționat cu bună credință în cadrul aplicării actelor normative respective. (f.d. 44-48, Vol.I)

În ședința de judecată reprezentantul pîrîtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reprezentat în bază de procură Elena Dadu nu a susținut cererea de chemare în judecată și a solicitat respingerea acesteia din motivele invocate în referință. (f.d.149-verso)

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

Conform prevederilor art.189 alin.1 și 2 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 cînd autoritatea publică nu a soluționat în termen legal o cerere.

Cercetînd înscrisurile anexate la materialele cauzei, instanța relevă că, la 17 aprilie 2019, Compania Capter 4 Corp. DBA a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin intermediul mandatarului autorizat Sărăteanu Tatiana, care activează în cadrul Biroul BrevetMarcService SRL, cererea cu numărul de depozit 044150 de înregistrare a mărcii combinate "Supreme", pentru produse și servicii din clasele 09, 18, 25, 28, 35 CIPS.

La 07 noiembrie 2019 Direcția Mărci și Design Industrial a autorității pârâte a emis Aviz de refuz provizoriu total la înregistrarea mărcii "Supreme", pe motiv că a fost constatat motivul relativ de refuz, reglementat de art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr.38/2008. În acest sens, partea pîrîtă a indicat în Avizul de refuz provizoriu total, că desemnării „Supreme” i se opun: (1) Marca internațională combinată „SUPREME HOT” nr. 1338214 din 2016.07.28. titular - Euro Games Technology Ltd. "Maritsa" Str. 4, "Vranya Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG), înregistrată pentm produse similare din clasele 09, 28 CIPS; (2) Cererea internațională pentru marca „Mini SUPREME HOT” nr. 1484824 din 2019.05.10, cu prioritate din 2018.11.13, solicitată spre înregistrare de aceeași companie bulgară pentru produse similare din clasele 09, 28 CIPS și (3) cererea internațională pentru marca combinată „8 8 SUPREME dice” nr. 1487005 din 2019.05.10. cu prioritate din 2018.11.13, solicitată spre înregistrare de aceeași companie bulgară pentru produse similare din clasele 09, 28 CIPS. (f.d. 32-37 din dosarul administrativ)

La data de 07.07.2020, reclamantul a depus contestație împotriva Avizului provizoriu sus-menționat.

Se reține că, la 06 august 2020 Direcția Mărci și Design Industrial a autorității pârâte a emis decizia de înregistrare a mărcii nr.7933, prin care:

- s-a considerat parțial întemeiată contestația, deoarece elementul verbal "SUPREME" în traducere din limba engleză - suprem, care există în cel mai înalt grad, care este cel mai bun, cel mai mare, mai presus de toate, poate servi în comerț pentru a desemna caracteristica produselor/serviciilor solicitate, și nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă;
- s-a acceptă înregistrarea mărcii "SUPREME" în baza scrisorii de consimțământ;
- dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului "SUPREME", cu excepția executării grafice deosebite, deoarece acest element, fiind termen descriptiv, nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă.(f.d.76-75 Vol.II)

Nefiind de acord cu decizia emisă, la 06 octombrie 2020, reclamanta a contestat decizia Direcției Mărci și Design Industrial din 06 august 2021, în partea prin care s-a refuzat extinderea protecției asupra elementului „Supreme”.(f.d.112-116 din dosarul administrativ)

Prin Hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate intelectuală din 29.12.2020, s-a dispus respingerea contestației depuse de reclamantă și menținerea deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 06 august 2020, prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului „Supreme”. f.d.(17-24, Vol.I)

Conform art. 4 alin.1 a Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcii, 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.

Conform art. 4 alin.2 lit.b din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcii, AGEPI recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, denumit în continuare BOPI;

Conform art.37 alin.6 lit.a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcii, în urma examinării efectuate în conformitate cu alin.(5), AGEPI:

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

Conform art. 7 alin.1 lit.b) și c) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcii, se refuză înregistrarea:

b) mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv;

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

Conform art. 8 alin. (5) din Legea nr. 38/2008, nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) și (3), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțămîntul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice.

Conform art.10 alin.1 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcii, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sînt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Conform art. 38 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, în cazul în care condițiile stabilite la art.37 alin.(6) lit.a) sînt îndeplinite, cererea de înregistrare a mărcii se publică în cel mult 3 luni de la data de depozit.

Conform art. 39 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea

mărcii, și anume în baza art.7. Persoanele care prezintă observații nu dobîndesc calitatea de parte în cadrul procedurilor desfășurate la AGEPI.

Conform art. 40 alin.1 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziție la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art. 8 și/sau, după caz, art. 7.

Conform art. 41 alin.1-3 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, în termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observațiilor terților și a opozițiilor, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite. AGEPI examinează: a) dacă nu sînt motive absolute de refuz prevăzute la art.7; b) dacă nu sînt motive relative de refuz prevăzute la art.8; c) observațiile și opozițiile formulate în privința cererii de înregistrare a mărcii. În funcție de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii și o notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

Conform art. 43 alin.1-3 din Legea nr. 38/2008 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.

(3) 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.

Conform art. 47 alin. 1 din Legea nr. 38/2008, 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.

În corespundere cu materialele anexate la dosarul civil, instanța reține că, cererea privind înregistrarea mărcii verbale „Supreme” nr. depozit 044150 din 17.04.2019, a fost depusă spre înregistrare de către Chapter 4 Corp. DBA Supreme, pentru o parte din produsele și serviciile din clasele 09, 18, 25, 28, 35 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS).

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

La data de 07.11.2019 a fost emis Avizul provizoriu de refuz total a înregistrării mărcii întemeiat pe prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) și art. 10 din Legea nr. 38/2008, prin care s-a constatat că la înregistrarea desemnării se opun următoarele:

- marca internațională combinată „SUPREME HOT”, nr. IR 1338214 din 28.07.2016, înregistrată pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS;
- cererea internațională pentru marca combinată „Mini SUPREME HOT” nr. IR 1484824 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018, depusă spre înregistrare pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS;
- cererea internațională pentru marca combinată „8 8 SUPREME dice” nr. IR 1487005 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018, depusă spre înregistrare pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS, solicitant - Euro Games Technology Ltd. "Maritsa" Str. 4, "Vranya-Lozen-Triugulnika" BG-1151 Sofia (BG).

Totodată, s-a constatat că, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementului “SUPREME”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece acest element, fiind termen descriptiv, nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă.

Ulterior, la data de 06.08.2020 prin Decizia Direcției mărci și design industrial, s-a acceptat înregistrarea mărcii “SUPREME” în baza scrisorii de consimțământ, însă s-a refuzat extinderea protecției asupra elementului “Supreme”.

Nefiind de acord cu decizia respectivă, la data de 07.10.2020 reclamantul a depus contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 06.08.2020 de înregistrare a mărcii verbale “Supreme” nr. depozit 044150 din 17.04.2019, iar prin Hotărârea Comisiei de Contestații din data de 29.12.2020, s-a respins contestația și s-a menținut Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.02.2020.

În ordinea celor enunțate, instanța de judecată relevă că, semnul solicitat conform cererii nr. depozit 044150 nu a putut fi acceptat spre înregistrare cu drept exclusiv asupra elementului verbal „Supreme”, cu excepția executării grafice deosebite, din considerentul că, desemnarea “Supreme” reprezintă un semn combinat, constituit dintr-un dreptunghi de culoare roșie, în interiorul căruia este scris cuvântul „Supreme” cu caractere stilizate de culoare albă, iar toate luate împreună formează, în ansamblu, un semn distinctiv în raport cu produsele și serviciile revendicate în cerere.

Totodată, se atestă că, elementul verbal „Supreme” din componența mărcii nu poate fi înregistrat cu drepturi exclusive pe numele Companiei Capter 4 Corp. DBA, or acest element nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă, fiind un termen descriptiv, care descrie caracteristica produselor și/sau serviciilor solicitate.

Astfel, cuvântul Supreme în traducere din limba engleză înseamnă: suprem (<https://translate.google.com/?sl=en&tl=ro&text=supreme&op=translate>), iar conform Dicționarului explicativ on-line al limbii române „suprem” înseamnă: care există în cel mai înalt grad, care este cel mai bun, cel mai mare, mai presus de toate (<https://dexonline.ro/definitie/suprem>).

În acest sens, instanța consideră necesar a face trimitere la prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008, potrivit căreia, se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna calitatea produsului sau alte caracteristici ale acestora.

Având la bază cele enunțate, instanța de judecată atestă că, elementul „Supreme” din marca revendicată, poate servi în comerț pentru a desemna caracteristica produselor (serviciilor),

precum că produsele (serviciile) marcate cu acest semn ar fi cele mai bune, astfel, fiind întrunite cerințele prevăzute la art.7 alin.1 lit.c) din Legea nr.38/2008.

Instanța de judecată nu poate reține și respinge ca fiind neîntemeiate argumentele reclamantului precum că, examinatorul nu a avut dreptul să opună mărcile, din motiv că a prezentat o scrisoare de consimțământ, care să confirme acordul solicitantului/titularului drepturilor anterioare opuse, la înregistrarea desemnării „Supreme”, or se constată că, prezentarea unei scrisori de acord este un drept al solicitantului, și nici într-un fel nu poate constitui temei de înregistrare a mărcii sau acordare a protecției elementului „Supreme”.

Mai mult, se reține că, semnul se examinează în ansamblu, iar „Supreme” se citește în același fel ca și în limba română (Suprem), ceea ce este semnificativ pentru consumatorul mediu autohton.

Astfel, la citirea și pronunțarea semnului solicitat este prezent riscul de confuzie cu mărcile anterioare opuse de examinare: „SUPREME HOT” IR 1338214 din 28.07.2016, „Mini SUPREME HOT” IR 1484824 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018 și „8 8 SUPREME dice” IR 1487005 din 10.05.2019, cu prioritate din 13.11.2018, titular - Euro Games Technology Ltd. din Bulgaria, înregistrate pentru produse similare din clasele 09, 28 conform CIPS.

În aceeași ordine de idei, instanța relevă asupra întrunirii în speță și a cerințelor stabilite în temeiul art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008, prin care, se refuză înregistrarea mărcii când este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

În acest context, instanța nu poate reține și respinge ca neîntemeiate afirmațiile reclamantului precum că dacă desemnării solicitate i-au fost opuse mărci, care conțin acest cuvânt, rezultă că examinatorul *a priori* era gata să recunoască acest cuvânt ca fiind protejabil, or, se constată că, în cazul opunerii unor mărci protejate anterior pentru produse, servicii identice/similare, ca semne similare până la risc de confuzie, dar care conțin elemente verbale neprotejabile cu drept exclusiv, după eliminarea motivelor relative de refuz (de exemplu, în cazul dat prin prezentarea acordului din partea titularului mărcilor anterioare), acest fapt nu înseamnă recunoașterea acestor cuvinte ca fiind protejabile, după cum susține contestatarul, or se rețin două motive diferite de refuz.

Totodată, instanța a constatat că elementul verbal „Supreme” precum și așa elemente similare „supremo” apar în mai multe înregistrări în calitate de mărci pe numele diferitor titulari și niciunul din titularii mărcilor care conțin acest element nu-și poate invoca careva drepturi exclusive, drepturile exclusive fiind axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau elemente figurative.

Astfel, reieșind din faptul că, în speță, a fost solicitat un semn complex, original, fiind depășite motivele relative de refuz, acesta a fost acceptat spre înregistrare în calitate de marcă, însă fără drept exclusiv asupra elementului verbal, cu excepția executării grafice deosebite, or, în temeiul art. 10 al Legii nr. 38/2008, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sînt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

În ceea ce ține de înregistrarea mărcii în alte state fără a se declara excluderea de la protecție exclusivă a elementelor verbale separat, se reține că, în general, foarte puține state

declară disclamarea, aceasta fiind tacită de cele mai multe ori, din care motiv nici nu este publicată informația oficială referitor la acest aspect.

Nu pot fi reținute și urmează a fi respinse alegațiile reclamantului precum că, solicită admiterea spre protecție a mărcii examinate în temeiul art.6 ^{quinquies} din Convenția de la Paris, precum că marca solicitată poate fi înregistrată în orice țară parte a Convenției în aceeași formă, or se constată că, în fapt, marca examinată este înregistrată în țara de origine - Statele Unite ale Americii conform certificatelor: nr. IR 4504231 din 01.04.2014, nr. IR 4554309 din 24.06.2014, nr. IR 5066670 din 25.10.2016, nr. IR 5135327 din 07.02.2017, nr. IR 5801848 din 09.07.2019, nr. IR 6043450 din 28.04.2020 în același mod, pentru produsele, serviciile revendicate, însă instanța atenționează că, același articol prevede și situațiile când mărcile nu se pot înregistra în temeiul principiului *telle quelle*.

Astfel, conform art. art. 6 ^{quinquies} p. B (2), 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: 2. când ele sânt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sânt compuse exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine a produselor sau data producției, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială, cinstită și constantă, din țara în care se cere protecția.

Prin urmare, instanța concluzionează că, elementul verbal „Supreme” nu poate fi protejat independent, cu drept exclusiv, în calitate de marcă, pe numele unei singure persoane, la fel, acest element poate fi prezent în mărcile diferitor producători/prestatori de servicii și niciunul din titularii acestora nu vor putea invoca careva drepturi exclusive, or drepturile exclusive sunt axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau figurative ca și în cazul mărcii examinate.

Din considerentele enunțate, instanța de judecată constată asupra temeiniciei acțiunilor părții pârte prin excluderea de la protecția exclusivă a elementului verbal „Supreme” în Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.08.2020 privind înregistrarea mărcii nr. depozit 044150, în temeiul art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38/2008, conform căruia, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sânt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Instanța de judecată atestă că, dreptul discreționar al autorității publice la emiterea actelor administrative este de a permite administrației să răspundă flexibil la diferite probleme. În acest fel, administrația poate lua decizii individuale în cadrul unui cadru legal, făcând astfel posibilă realizarea unui echilibru între obiectivul legal abstract și circumstanțele reale a unei situații concrete.

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

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

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

În cazul deferit judecării instanța nu constată încălcarea de către autoritățile pârte a dreptului discreționar la emiterea Deciziei Direcției mărci și design industrial din 06.08.2020 privind înregistrarea mărcii nr. depozit 044150 din 17.04.2019, fără drept exclusiv asupra elementului verbal „Supreme”, cu excepția executării grafice deosebite, or AGEPI în calitatea sa de oficiu național în domeniul proprietății intelectuale a acționat cu bună credință în cadrul aplicării actelor normative respective.

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

În acest sens instanța de judecată, reieșind din circumstanțele de fapt constatate supra, coroborate cu normele de drept relevante situației din speță, consideră necesar a respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată în contenciosul administrativ privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 29 decembrie 2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI din 06 august 2020, în partea prin care s-a refuzat extinderea dreptului exclusiv asupra elementului „Supreme”, or pârătul prin argumentele și probele anexate la materialele cauzei a demonstrat în ședința de judecată legalitatea acțiunilor sale.

Reieșind din respingerea pretențiilor enunțate, se constată și asupra necesității respingerii pretenției privind obligarea autorității publice pârâte AGEPI să emită decizie de înregistrare a mărcii combinate „Supreme” cu numărul de depozit 044150 din 17 aprilie 2019 pe numele reclamantei Chapter 4 Corp. DBA Supreme, SUA pentru produse și servicii din clasele 09, 18, 25, 28, 35 din Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor, cu acordarea protecției inclusiv asupra elementului „Supreme”, or procedurile de examinare și înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Legea nr. 38/2008 și de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009, iar admiterea pretenției date, ar constitui o subrogare de către instanța a atribuțiilor autorității.

În temeiul celor expuse și conform art.224 alin.1 lit.f) din Codul administrativ, art. 4 alin.1 și 2 a Legii nr. 38/2008, art. 7 alin.1 lit.b) și c); art. 8 alin. (5); 10; art.37 alin.6 lit.a), art.38-41, art.43 alin.1-3 privind protecția mărcii, 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 Ariadna Suveica în interesele reclamantului Compania Chapter 4 Corp. DBA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea actelor administrative, ca neîntemeiată.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile de la pronunţarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani).

Preşedinte de şedinţă, judecător

Vitalii Ciumac