

Dosarul nr. 3-1650/2020

H O T Ă R Î R E
În numele Legii

26.07.2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani
Instanța de contencios administrativ compusă din:
Președinte de ședință, judecător
Grefier

Oleg Melniciuc
Ana Pușciuc

Cu participarea:

Reprezentantului reclamantului Aurel Morar, avocatului Iulian Iorga.
Reprezentantul pârâtului Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală, Elena Dadu.
Reprezentantului terțului societatea Consorzio Per La Tutella Dell,ASTI,
avocatului Ariadna Suveica.

În lipsa:

Reclamantului Aurel Morar.
Reprezentantului terțului SRL Firma Maurt.

Examinând în ședință de judecată publică, în ordinea contenciosului administrativ, cauza la cererea de chemare în judecată depusă de Aurel Morar împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell, ASTI privind anularea actelor administrative individuale defavorabile, obligarea la emiterea actului administrativ individual și încasarea cheltuielilor de judecată,

a c o n s t a t a t :

Reclamantul Aurel Morar s-a adresat în instanță cu cererea de chemare în

judecată în contenciosul administrativ împotriva IP Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ individual defavorabil, obligarea la emiterea actului administrativ individual și încasarea cheltuielilor de judecată.

În motivarea poziției a indicat că, este fondatorul și administratorul societății moldovenești MAURT SRL, producător local de vinuri, băuturi alcoolice și băuturi nealcoolice. În cadrul activității desfășurate de întreprinderea MAURT SRL, este întrebuițat un portofoliu de mărci, una din mărcile de bază ale întreprinderii fiind Bacio Di Bolle, sub care sunt fabricate și comercializate vinuri spumante.

Susține că, la 24.01.2018 a formulat cerere de înregistrare a mărcii combinate conform reprezentării arătate în acțiune, în limita clasei de produse conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii CIPS 33 băuturi alcoolice (cu excepția berii).

Relevă că, la 12.06.2018 autoritatea pârâtă l-a informat cu privire la opoziția formulată de către numita societate Consorzio Per La Tutella Dell ASTI. Conform acestei opoziții, în mod principal au fost învederate prevederile art. 7 alin. (1) lit. k) și în subsidiar lit. c) și lit. g) din Legea privind protecția mărcilor, potrivit cărora, se refuză înregistrarea: 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; g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului; k) mărcilor care conțin ori sînt constituite: dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. În esență opoziția a fost întemeiată pe faptul că, marca revendicată de reclamant spre înregistrare are elementul central combinația DI ASTRI și că aceasta ar reprezenta o imitație a denumirii de origine ASTI, cât și că desemnarea grafică solicitată spre înregistrare ar fi de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor. Iar, la 24.07.2018, reclamantul a formulat răspuns la opoziția respectivă.

Reține că, la 18.12.2018, a recepționat avizul provizoriu nr. ***** din 12.12.2018, potrivit căruia desemnarea solicitată spre înregistrare nu poate fi înregistrată deoarece acesteia i se opune anterioritatea națională Bacio Di Bolle cu nr. de ordine ***** , înregistrată în 28.12.2011, titular MAURT SRL, identificată cu IDNO ***** , cât și datorită faptului că ar fi similară cu denumirea de origine ASTI, menită să identifice vinuri (art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor) și care se bucură de protecție conform înregistrării internaționale nr. ***** din 18.12.2015, cât și nr. ***** din 01.04.2013, ultima care beneficiază de

protecție în baza Acordului de Asociere potrivit art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor. Direcția mărci și design industrial a considerat neaplicabile temeiurile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. (c), (g) din Legea privind protecția mărcilor, respingând în această limită celelalte obiecții semnalate de opozant.

Notează că, la 04.04.2019, a formulat contestație la avizul provizoriu emis de autoritatea pârâtă. În ciuda argumentelor depuse împreună cu probe în contestație la avizul provizoriu, la 13.06.2019, Direcția mărci și design industrial din cadrul autorității pârâte a emis decizia prin care a reiterat motivele de refuz invocate în avizul provizoriu, constatând drept parțial întemeiată opoziția formulată față de cererea reclamantului, iar argumentele reclamantului au fost trecute cu vederea.

Menționează că, la 12.08.2019, a formulat contestație declarativă față de decizia emisă, care conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor, se depune la AGEPI și se soluționează de către Comisia de contestații în conformitate cu Regulamentul acesteia. Iar, la 31.10.2019 a depus motivarea contestației de rând cu probele suplimentare.

Indică că, la 01.11.2019 Comisia de contestații din cadrul autorității pârâte i-a informat despre primirea și punerea pe rol a contestației, la 26.12.2019 le-a comunicat punctul de vedere al fostului opozant față de contestația reclamantului, iar la 29.01.2020 le-a comunicat că ședința de examinare a contestației se va desfășura la 27.02.2020.

Susține că, urmare a examinării contestației depuse, ascultării completărilor formulate în cadrul ședinței, Comisia de contestații din cadrul autorității pârâte, a decis să respingă protestul reclamantului cu menținerea deciziei Direcției mărci și design industrial din cadrul autorității pârâte, iar la 23.06.2020 a recepționat hotărârea motivată a Comisiei de Contestații.

Afirmă că, Comisia din cadrul autorității pârâte a ignorat cu desăvârșire argumentele și probele depuse de reclamant în susținerea cererii sale, reținând o motivare laconică, care în esență se limitează la faptul precum că, marca solicitată spre înregistrare nu poate fi atribuită reclamantului, deoarece conține elementele verbale DI ASTRI, pe care Comisia le consideră deosebit de apropiate de denumirea ASTI, constatând că semnul complex depus de reclamant se asociază direct cu denumirea de origine ASTI. Concluziile autorității pârâte sunt contrazise însă prin probele existente la dosar, în mod special, fiindu-i demonstrat faptul că consumatorul local cunoaște linia de produse Bacio Di Bolle, le apreciază și nu le poate confunda fie asocia în vreun fel cu denumirea de origine ASTI, care la rândul său nu este cunoscută consumatorului local.

Evidențiază că, în partea care are în vedere motivele care au servit temei de respingere a cererii, autoritatea pârâtă a dat o interpretare arbitrară, inclusiv peste

limitele dreptului său discreționar, atât normelor de drept invocate în susținerea refuzului provizoriu, art. 8 alin. (3) și art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, normelor invocate de reclamant în susținerea contestației sale, cât și analizei comparative ale semnului solicitat spre înregistrare și denumirea opusă prin refuzul provizoriu.

Denotă că, conform materialelor cauzei, autoritatea pârâtă a decis să respingă înregistrarea mărcii în temeiul prevederilor conținute în art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, potrivit cărora, se refuză înregistrarea mărcilor care conțin ori sînt constituite: dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. La emiterea refuzului, autoritatea pârâtă a avut în vedere și prevederile art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, potrivit cărora, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobîndit anterior, altul decît cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine -protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

Susține că, în cadrul procedurilor de examinare a mărcii, a recepționat decizia Direcției mărci și design industrial, potrivit căreia au fost reținute aceleași temeiuri de refuz, așa cum au fost menționate în avizul provizoriu, fiind considerată parțial întemeiată opoziția societății Consorzio Per La Tutella Dell'ASTI (It).

Notează că, opozantul a învederat drept temei de respingere a cererii reclamantului, faptul că marca revendicată spre înregistrare are elementul central combinația DI ASTRI și că aceasta ar reprezenta o imitație a denumirii de origine ASTI, cât și că desemnarea grafică solicitată spre înregistrare ar fi de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor. Autoritatea pârâtă este parțial de acord cu punctul de vedere al opozantului, reclamantul însă crede că regulile privind analiza unei mărci au fost înfrînte și interpretate arbitrar, examinarea luînd în considerație argumentele opozantului însă lăsându-le fără însemnătate pe cele ale reclamantului.

Atenționează că, potrivit reprezentării mărcii solicitate de reclamant, aceasta este compusă din mai multe elemente grafice și verbale, realizate complex, amplasate toate într-un chenar cu marginile de sus și jos în formă semi-oval, iar forma ariei fiind realizată dintr-o latură pronunțată care determină limitele compoziției și o latură interioară reprezentînd o continuitate de puncte care repetă

limitele reprezentării grafice în ansamblu, denumirea Bacio Di Bolle, care este amplasată într-o compoziție ovală în interiorul marginilor, atât jos cât și sus, fiind amplasate a câte cinci stele, reprezentând în esență partea verbală de cea mai mare însemnătate a mărcii. În mijlocul compoziției este amplasată reprezentarea grafică a unui strugure, în partea de jos a căruia, fiind amplasată combinația verbală DI ASTRI, iar mai jos, pe centru, este amplasat un blazon stilizat.

Menționează că, autoritatea pârâtă a ignorat în speță complexitatea reprezentării grafice revendicate spre înregistrare de reclamant, și nici faptul că această combinație complexă ar putea fi similară unui cuvânt în genere, și în mod particular denumirii ASTI. Însăși din materialele cauzei rezultă că această emblemă, este utilizată la marcarea liniei de produse Bacio Di Bolle, această combinație verbală reprezentând elementul care permite înțelegerea formei de individualizare a seriei de vinuri spumante.

Precizează că, combinația de cuvinte Bacio Di Bolle este o marcă înregistrată pe numele societății MAURT SRL, al cărei director este solicitantul cererii de înregistrare a mărcii refuzate de autoritatea pârâtă.

Consideră eronată și lipsită de raționament, concluzia precum că marca solicitată spre înregistrare, ar fi similară cu denumirea de origine ASTI, învederând că autoritatea pârâtă a trecut cu vederea faptul că, potrivit propoziției a doua din pct. 8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, o singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare, acestea fiind limitele de care este ținut examinatorul în cadrul examinării de fond a cererii.

Specifică prevederile art. 5 din Legea privind protecția mărcilor, potrivit cărora, pot constitui mărci orice semne 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. Iar, potrivit art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), 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.

Constată că, în speță, analiza mărcii trebuie făcută prin prisma reprezentării sale integrale și nu per elemente în parte așa cum a făcut-o Comisia din cadrul autorității pârâte. Mai mult, deoarece marca este un ansamblu de elemente care permite individualizarea produselor unui producător, în raport cu funcția pe care o are o marcă în circumstanța contrapunerii denumirii ASTI, reclamantul a pus în vederea Comisiei din cadrul autorității pârâte, faptul că a comandat Centrului de

cercetări sociologice și de marketing CBS-AXA/TNS BBSS (CBS RESEARCH) realizarea unui sondaj de opinie în rândul consumatorilor de produse cuprinse în clasa CIPS 33, în perioada 15 - 22 octombrie 2019, care a avut drept scop-determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri, cât și gradul de asociere/confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI. Rezultatele sondajului determină circumstanțe de fapt, demonstrate obiectiv, diametral opuse concluziilor Comisiei de contestații. Sondajul s-a făcut cu scopul demonstrării percepției comparative a consumatorului, atunci când este în fața unei alegeri: Bacio Di Bolle Di Astri - este al șaselea ca și nivel de notorietate printre denumirile de vinuri spumante din Republica Moldova (33,1%), după Lacrima dulce (64%), Cascad (63,7%), Cricova (56%), Apriori (47,1%) și Dor (43,7%); jumătate respondenți susțin că cunosc bine sau suficient de bine marca Bacio Di Bolle Di Astri, doar 1 din 10 respondenți au afirmat același lucru despre marca di Asti / d'Asti; aproximativ 90% din respondenți nu cunosc în genere produsele di Asti / d'Asti; circa 80% dintre respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri au menționat că sub această marcă se comercializează vinuri spumante, iar din cei care cunosc marca di Asti/d'Asti doar 56,3% au menționat produsul comercializat sub această marcă; respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri, au menționat ca producător compania MAURT; circa jumătate din respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri (48,2%) au menționat că produsele sunt foarte bune sau excelente; mai mult de jumătate din respondenți (puțin sub 60%), au menționat că nu ar putea confunda produsele acestor mărci.

Afirmă că, cu toate că era impusă de procedură, Comisia din cadrul autorității pârâte nu a ținut cont de faptul că, în cadrul cercetării sociologice, respondenții fiind întrebați asupra probabilității confuziei dintre marca Bacio Di Bolle Di Astri și denumirea Di Asti - aproximativ 60% din respondenți au răspuns că nu vor confunda între ele aceste produse, aceste semne nefiind asemănătoare.

Reține că, Comisia din cadrul autorității pârâte, nu a ținut cont nici de semnificația acestei combinații pe care o respinge - care este Din/De Stele, chiar dacă i-au fost anexate traducerile furnizate cât de translatorul Google atât și de translatorul Prompt, conform cărora italianescul astri se traduce- stele, iar combinația di astri se traduce- de stele. Aceiași traducere este oferită și pentru limba engleză - stars fie of stars. Alegerea respectivă a fost făcută într-un stil metaforic, alegoria avându-și sursa în caracteristica vinurilor spumante, datorită bulelor bioxidului de carbon, care din jocul lor formează o galaxie de stele, un univers de planete.

Notează că, conform temeiului reținut de Comisie pentru a refuza marca solicitată de reclamant, potrivit art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, sunt refuzate de la protecție - mărcile care conțin o indicație geografică

fie care reprezintă o desemnare identică unei denumiri de origine, dar și mărcile similare cu o denumire de origine protejată, ipoteze neaplicabile speței, datorită diferențelor compoziționale demonstrate anterior.

Consideră că, nu poate fi lăsată fără critică nici concluzia Comisiei din cadrul autorității pârâte precum că emblema depusă spre înregistrare ar urmări scopul să creeze o legătură nemijlocită cu alte origini decât sursa producerii vinurilor spumante, fapt pe care îl crede datorită existenței elementului Bacio Di Bolle.

Susține că, în primul rând, consumatorii locali cunosc seria de produse Bacio Di Bolle, pe care le apreciază și concomitent nu cunosc despre produse marcate / având originea zonei ASTI. În cel de-al doilea rând, consumatorii nu confundă și nici asociază aceste semne între ele, fiind deci înlăturată oricare probabilitate a asocierii produselor contestatarului cu denumire contrapusă, dar și cu zona geografică propriu zisă - doar puțin peste 10% din respondenți au auzit tangențial de denumirea contrapusă cererii reclamantului și aproximativ 90% au afirmat că nu cunosc o asemenea denumire.

Reiterează că, această combinație de cuvinte - Bacio Di Bolle, constituie obiect al unei înregistrări de marcă aparte, națională și valabilă - nr. de ordine ***** atribuită la 28.12.2011, cu prioritate din 21.12.2010, care acoperă inclusiv toate produsele incluse în clasa CIPS 33. La etapa examinării în fond a acestei cereri, autoritatea pârâtă nu a considerat că respectiva combinație ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor, așa cum pretinde deja în hotărârea contestată.

Afirmă că, conform informației furnizate la cauza administrativă, eticheta solicitată spre înregistrare este utilizată pentru marcarea seriei de produse Bacio Di Bolle, iar fiecare produs în parte este desemnat cu următoarele formule de individualizare: Bacio di Bolle White Moscato (0.75 l și 0.187 l), Bacio di Bolle Pink Moscato (0.75 l și 0.187 l) cât și Bacio di Bolle Rosso Moscato (0.75 l și 0.187 l). Elementul verbal Di Astri, se află în strictă legătură cu semnificația acestuia în raport cu însușirea spumantelor. Este deci exclusă oricare asociere cu toponimul ASTI.

Relevă că, fără să aducă atingere argumentelor anterior invocate, examinării i-au fost prezentate probe confirmative cu privire la realizarea etichetei la comanda și în beneficiul reclamantului- încă din anul 2011, probe cu privire la volumul de produse fabricate și comercializate, cât pe teritoriul Moldovei, atât și în străinătate, făcând astfel dovada utilizării intensive a unei etichete originale realizate la comanda contestatarului, cu mult înaintea datei protecției acordate denumirii ASTI, iar pe seama acestei utilizări masive, Comisia urma să constate asupra imposibilității asimilării etichetei revendicate spre înregistrare cu elementul verbal

contrapus acesteia - ASTI. Autorității pârâte i s-a pus în vedere că numai în perioada anilor 2011 - 2013, compania fondată și administrată de reclamant, a realizat mai bine de 37000 butelii cu aplicarea etichetei pentru marcarea seriei de produse Bacio Di Bolle în sumă totală de 1,6 milioane lei. În plus, autorității pârâte i-au fost furnizate și facturi fiscale suplimentar celor depuse anterior la cauză, date cu privire la promovările produselor din seria Bacio Di Bolle Di Astri, cât și diplome și decernări primite pentru calitatea acestora, care confirmă întrebuințarea pe teritoriul Moldovei, cu bună credință și până la depunerea cererii de înregistrare, a combinației Bacio Di Bolle Di Astri.

Atenționează asupra ilegalității actelor contestate, deoarece pentru a reține motivele prevăzute în art. 7 alin. (1) lit. (k) în coroborare cu art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, Comisia din cadrul autorității pârâte urma să aplice și prevederile care guvernează întinderea drepturilor asupra denumirilor de origine. Conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b), c), d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, conform cărora denumirile de origine și indicațiile geografice înregistrate sînt protejate contra oricărei: b) uzurpări, mutări sau evocări, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoțită de o expresie, cum ar fi de genul, de tipul, de stilul, imitație, ori de alte expresii similare; c) indicații false sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate sau pe documentele aferente produsului respectiv, precum și contra utilizării în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o impresie eronată în privința originii produsului; d) practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește originea adevărată a produsului.

Menționează că, autoritatea pârâtă a ignorat de asemenea prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, potrivit cărora, în cazul în care o denumire de origine sau o indicație geografică este protejată în conformitate cu prezenta lege, cererea de înregistrare a unei mărci ce corespunde uneia dintre situațiile menționate la art. 11 și care se referă la aceeași categorie de produse va fi refuzată.

Reține că, pentru a contrapune mărcii combinate a reclamantului o denumire de origine, autoritatea pârâtă trebuia să verifice și constate în ce măsură semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. (b) - (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice. Drepturile asupra unei denumiri de origini, pot fi opuse contra faptelor de uzurpare, de imitare, ori forme de utilizare a unei etichete/mărci inclusiv care este însoțită de expresii, cum ar fi - de genul, de tipul, de stilul, imitație, ori de alte expresii similare, indicațiilor false

sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, altor practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește originea adevărată a produsului.

Relevă că, probele depuse la cauza administrativă - în mod special rezultatele studiului sociologic, împreună cu argumentele desfășurate, demonstrează categoric că reclamantul, prin cererea depusă spre înregistrare, nu a urmărit săvârșirea nici uneia din faptele reglementate în art. 11 alin. (1) lit. (b) - (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în raport cu întinderea drepturilor asupra denumirii de origine ASTI, în așa fel încât să-i fie opusă.

Afirmă că, volumul de mărfuri realizate în timp, cunoașterea acestor produse de către consumatorul local dar și necunoașterea produselor ASTI, înlătură oricare premisă de asimilare, sau inducere în eroare a consumatorului cu privire la originea produselor potrivite, dar și în raport cu opozantul și/sau denumirea de origine ASTI, circumstanță confirmată reiterează, prin implicarea nemijlocită a consumatorului, care conform sondajului - doar puțin peste 10% din respondenți au auzit tangențial de denumirea ASTI, aproximativ 90% au afirmat că nu cunosc o asemenea denumire, iar mai mult de jumătate din respondenți (puțin sub 60%), au menționat că nu ar putea confunda produsele acestor mărci.

Remarcă că, Comisia din cadrul autorității pârâte a ignorat și circumstanța întrebuințării anterioare, loiale și cu bună credință a combinației Bacio Di Bolle Di Astri, cu mult până la dobândirea drepturilor asupra denumirii ASTI cât și circumstanța percepției semnului Bacio Di Bolle Di Astri de către consumatorul autohton, care reiterează - cunoaște produsele autohtone, iar pe de altă parte nu îi este cunoscută denumirea ASTI și nu le poate confunda fie asocia.

Indică că, nu poate fi trecută fără analiză în hotărârea care se va da, prin prisma reprezentării complexe a semnului solicitat spre înregistrare și funcția de baza a mărcilor - cea de a asigura deosebirea produselor unui producător de cele ale altora. În strictă conexiune cu semnificația și întinderea juridică a protecției denumirilor care asigură identificarea geografică a produselor.

Consideră că, autoritatea pârâtă a dat o apreciere tendențioasă și arbitrară prevederilor legale în materia protecției toponimelor geografice, în măsura în care, așa cum se observă, nu poate fi constatată o similitudine dintre semnul solicitat spre înregistrare și numele contrapus acesteia.

Relevă că, contrapunerea denumirii ASTI putea fi făcută exclusiv în cazul în care marca refuzată ar fi conținut o indicație identică fie ar fi fost constituită dintr-o desemnare similară. În speță însă, marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, cât timp, cum a

menționat anterior, în cadrul analizei structurii mărcii refuzate, aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală Bacio Di Bolle și celelalte elemente grafice, iar autoritatea pârâtă nu a aplicat prevederile pct. 8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, care statuează că, o singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare.

Menționează că, pe de o parte, autoritatea pârâtă a constatat că eticheta solicitată spre înregistrare nu este de natură să servească în comerț pentru a desemna originea geografică și fie că ar putea induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică a produselor, respingând argumentele opozantului privind aplicabilitatea motivelor de refuz prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. (g) din Legea privind protecția mărcilor, conform cărora se refuză înregistrarea: 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; g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului. Pe de altă parte, fără să țină cont de prevederile art. 11 alin. (1) lit. (b) - (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în tot cursul hotărârii contestate, precizează că temeiul de refuz al mărcii depuse pe numele reclamantului, servește conexiunea/legătura semnului cu originea geografică ASTI. Altfel spus, autoritatea pârâtă constată că marca nu poate induce în eroare în ceea ce privește originea geografică, iar pe de altă parte concluzionează că semnul refuzat contribuie la crearea unei impresii că ar fi vorba de ceva italianesc.

Atestă că, autoritatea pârâtă a emis un refuz pe baza unei opoziții pur declarative, în cadrul examinării dosarului nu au fost prezentate nici o probă care să demonstreze afirmațiile opozantului, în mod special inducerea în eroare a consumatorului avizat și crearea pretinselor legături cu produsele opozantului, ori percepția subiectivă a unui subiect determinat individual, nu poate înlocui necesitatea demonstrării împrejurărilor invocate prin probe pertinente și care să fie raportate la ipotezele normelor invocate. Nu există nici o probă la dosarul administrativ care ar inversa concluziile invocate în baza circumstanțelor demonstrate prin probe.

Atenționează că, denumirea de origine ASTI, contrapusă cererii reclamantului, beneficiază de protecție pe seama Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, intrat în vigoare în data de 01.04.2013. În aceste împrejurări, autoritatea pârâtă la 25.07.2013 a dispus înregistrarea a unui semn

verbal diferit de reprezentarea grafică revendicată spre înregistrare - Lume Di Astri, care însă conține de asemenea această combinație - Di Astri, față de care a manifestat reticență și dispus respingerea cererii reclamantului. Se pare că, la data de 25.07.2013, când denumirea de origine ASTI beneficia de protecție deja, autoritatea pârâtă nu a considerat că îmbinarea Di Astri din cadrul mărcii Lume Di Astri ar putea fi similară sau o imitație a denumirii de origine ASTI.

Precizează asupra ilegalității actelor contestate, în măsura în care autoritatea pârâtă a adoptat un comportament duplicitar, când pe de o parte, în împrejurările descrise anterior, constată o pretinsă similitudine dintre o combinație grafică complexă, în care elementul principal reprezintă o marcă înregistrată și care se bucură de cunoaștere în rândul consumatorului local - Bacio Di Bolle, cu un cuvânt necunoscut consumatorului - ASTI, în împrejurarea constatării faptului că marca - solicitată nu este în stare să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea produselor, iar pe de altă parte în cazul unei mărci verbale, mult mai simple decât marca reclamantului, a admis-o spre protecție fără nici o rezervă.

Atestă că, nici titularul acestei denumiri de origine, cu toate că avea termen din momentul intrării în vigoare a Acordului, nu a considerat de cuviință necesar să se opună acestei înregistrări, împrejurare care demonstrează o dată în plus, natura ilegală și duplicitară a soluțiilor contestate.

Invocă prevederile art. art. 1 alin. (1), 2 alin. (1), 5, 10 alin. (1), 16 alin. (1), 137 alin. alin. (1), (3), (4), 225 alin. (2) lit. (a)-(d) Cod administrativ, menționând că soluțiile emise de autoritatea pârâtă sunt contrare și limitelor dreptului discreționar, atestând asupra unei practici duplicitare față de situații identice care îi sunt puse spre soluționare autorității pârâte.

Specifică prevederile art. 94 alin. (1) Cod de procedură civilă, menționând că, reclamanta este în drept, o dată cu admiterea acțiunii sale, să obțină compensarea integrală a cheltuielilor de judecată, printre care, conform art. 90 alin. (1) lit. lit. (i), (l) Cod de procedură civilă, se află cheltuielile de asistență juridică împreună cu cheltuielile suportate pentru adunarea și prezentarea probelor pentru examinarea pricinii, cuantumul cărora le vor preciza până la finalizarea dezbaterilor în fond, cu furnizarea tuturor probelor potrivite.

În drept, își întemeiază acțiunea pe prevederile art. art. 1 alin. (1), 2 alin. (1), 5, 10 alin. (1), 11 alin. (1) lit. (a), 16 alin. (1), 97, 137 alin. alin. (1), (3), (4), art. art. 143, 149, 163 lit. (c), 189, 191 alin. (1), 192 alin. (2), 206 alin. (1) lit. (b), 207, 209 alin. (1) lit. (b), alin. (2), art. art. 211, 212, 218, 225 alin. (2) lit. (a) - (d) și art. 224 alin. (1) lit. (b) Cod administrativ; art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs); art. art. 2, 3, 4, 5, 7 alin. (1) lit. (k), art. art. 28, 30, 47 alin. (1), art. 48 alin. (4) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor; art. 11 alin. (1) lit. (b)- (d), art. 32

alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice; pct. 62 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor.

Solicită anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 notificată în 23.06.2020, și a deciziei Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018 și obligarea autorității pârâte să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit ***** din 24.01.2018 cu acordarea protecției corespunzătoare; compensarea cheltuielilor de judecată.

Prin referința depusă, reprezentantul pârâtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

În motivarea poziției a indicat că, referitor la procedura de depunere și examinare a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit ***** din 24.01.2018, menționează că aceasta a fost depusă spre înregistrare de către Morar Aurel, pentru produsele din clasa 33 - băuturi alcoolice (cu excepția berii) conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS).

Sușține că, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. *****, la 30.05.2018, din numele companiei Consorzio Per La Tutella Dell'Asti, (IT) a fost depusă cerere de examinare a opoziției împotriva înregistrării mărcii combinate nr. depozit ***** din 24.01.2018.

Relevă că, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii, a opoziției, a răspunsului solicitantului, la 12.12.2018 a fost emis avizul de refuz provizoriu total conform căruia desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru produsele din clasa 33 deoarece: - este similară cu marca națională verbală Bacio Di Bolle nr. ***** din 21.12.2010, înregistrată pentru toate produsele din clasa 33, conform CIPS titular - Maurt SRL, str. Voluntarilor nr. 15, MD-2023, Chișinău Republica Moldova; - este similară cu denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice; - este similară cu denumirea de origine ASTI nr. ***** din 18.12.2015, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea internațională a acestora, titular al dreptului de utilizare - I. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II. Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia; - este similară cu denumirea de origine ASTI nr. ***** protejată din 2013.04.01 conform Acordului de Asocierie între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte

(Acordul de Asociere).

Notează că, opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, s-a considerat parțial întemeiată.

Afirmă că, la 04.04.2019, solicitantul Morar Aurel a depus contestație împotriva avizului de refuz provizoriu total din 12.12.2018. În rezultatul examinării de fond, prin decizia Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019, s-a considerat parțial întemeiată opoziția, parțial întemeiată contestația și s-a respins înregistrarea mărcii pentru produsele revendicate din clasa 33, conform CIPS din următoarele motive: - desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova, menită să identice vinuri sau alte produse alcoolice; - desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI nr. ***** din 2015.12.18, titular al dreptului de utilizare - I. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea internațională a acestora; - desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI protejată din 2013.04.01, conform Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (Acordul de Asociere).

Indică că, la 12.08.2019, Morar Aurel a depus contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019 privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din 24.01.2018. Examinând contestația respectivă, la 27.02.2020 Comisia de Contestații AGEPI a emis hotărârea privind: - respingerea revendicării contestatarului; - menținerea în vigoare a deciziei Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019; - transmiterea dosarului în arhivă.

Consideră hotărârea Comisiei de Contestații din 27.02.2020 legală și întemeiată, menționând că, 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. Examinând contestația depusă, Comisia de Contestații a constatat că, desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit ***** nu poate fi acceptată spre înregistrare în calitate de marcă pentru produsele revendicate din clasa 33, deoarece desemnarea solicitată reprezintă un semn combinat, executat sub forma unei etichete în interiorul căreia în partea de sus este reprezentată imaginea unui oval cu zece stele în mijlocul cărora este scrisă îmbinarea de cuvinte: Bacio di Bolle, mai jos fiind reprezentată imaginea stilizată a unui strugure de poamă și îmbinarea de cuvinte: DI ASTRI, iar în partea inferioară

este reprezentată imaginea complexă a unei steme.

Susține că, deși, semnul revendicat este combinat, complex și formează o imagine specială pentru consumator, totuși, marca solicitată conține elementul DI ASTRI, care este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI nr. *****, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona, precum și denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova conform Acordului de Asociere.

Remarcă că, datorită prezenței acestui element, Comisia a considerat că semnul se asociază direct cu denumirea de origine enunțată, care este constituită exclusiv din elementul ASTI. Astfel, în atenția consumatorului intră acest element recunoscut (ASTRI, DI ASTRI), atât la vizualizarea semnului solicitat, dar, în special, la citirea, pronunțarea desemnării solicitate. Drept consecință, prima impresie asupra consumatorului, se face în asociere cu denumirea de origine ASTI, care sugerează către teritoriul Italiei și contribuie la crearea impresiei că este vorba de ceva italian. În acest mod, Comisia a constatat că, dat fiind faptul că semnul conține cuvântul ASTRI, care este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI (ASTRI - ASTI), respectiv, semnele sunt similare.

Menționează că, în cazul examinat probabilitatea inducerii în eroare a consumatorului mediu autohton este evidentă când produsele nu au originea corespunzătoare denumirii de origine a produselor revendicate din clasa 33, conform CIPS, deoarece consumatorii pot presupune că produsele (vinuri, băuturi alcoolice, etc.) provin din regiunea, localitatea sau locul desemnat cu denumirea de origine în cauză, însă, în cazul dat solicitantul fiind o persoană fizică din Republica Moldova.

Denotă că, Comisia a conchis că, motivul absolut de refuz este întemeiat în privința mărcii combinate nr. depozit *****, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008, conform căruia, se refuză înregistrarea 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 sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt 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 reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate.

Menționează, referitor la motivele relative de refuz, în condițiile în care semnul nu ar contravine motivelor absolute de refuz, prevăzute la art. 7 al Legii nr. 38/2008, pentru a putea fi înregistrat, acest semn trebuie să fie disponibil, adică să nu facă obiectul unor drepturi anterioare. În cazul dat însă, este înregistrată denumirea de origine similară: ASTI nr. ***** din 18.12.2015, titular al dreptului de utilizare -1. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II. Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, protejată în temeiul Aranjamentului de la Lisabona, precum și: denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele vinuri din clasa 33, începând cu data de 01.04.2013, în virtutea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la data de 26.06.2012 și care ulterior a devenit parte integrantă a Acordului de Asociere. Mai mult ca atât, odată ce Republica Moldova este parte la acordurile internaționale, AGEPI se obligă din oficiu să respecte prevederile acestora.

Reține că, reieșind din cele expuse, Comisia a considerat că prin înregistrarea semnului solicitat se poate aduce atingere unui drept dobândit anterior de către Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, precum și compania Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, care dețin dreptul de utilizare asupra denumirii de origine menționate și protejate în temeiul Aranjamentului de la Lisabona. Iar conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii. Astfel, desemnarea solicitată urmează a fi refuzată de la înregistrare și în temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008.

Referitor la faptul că solicitantul deține marca înregistrată Bacio Di Bolle nr. ***** din 28.12.2011, informează că, Comisia a considerat că aceasta nu are însemnătate în cazul dat, dar suplimentar explică că, în combinație cu elementul în conflict (DI ASTRI) și mai mult contribuie la crearea impresiei că este vorba de ceva italian și se poate aduce atingere drepturilor dobândite anterior legate de denumirea de origine ASTI.

Relevă că, Comisia a examinat și materialele prezentate referitor la sondajul efectuat de solicitant și a constatat faptul că, semnul Bacio Di Bolle DI ASTRI

(elementul de bază din desemnarea solicitată) este legat de solicitant, dar nu este relevant în cazul dat, deoarece este vorba despre un motiv absolut de refuz: art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008, care nu are nimic în comun cu gradul de cunoaștere al unei desemnări.

Sușține că, în ceea ce ține de argumentele contestatarului/reclamantului privind utilizarea intensivă a semnului examinat în comerț, Comisia a analizat materialele prezentate dar, chiar dacă desemnarea solicitată este utilizată de contestatar până la data de depozit a cererii, în prisma celor enunțate, a menționat că în cazul dat acestea nu sunt relevante.

Atestă că, cu privire la afirmațiile contestatarului/reclamant că, opoziția este pur declarativă, nefiind prezentate probe care să demonstreze afirmațiile fostului opozant, Comisia a atenționat că, 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) al Legii nr. 38/2008), în cadrul căreia sunt examinate dacă nu sunt motive absolute (art. 7) sau relative (art. 8) de refuz (art. 41 alin. (2) al Legii nr. 38/2008), indiferent de faptul dacă au fost sau nu depuse opoziții împotriva înregistrării mărcii, în temeiul art. 40 al Legii nr. 38/2008.

Afirmă că, în temeiul materialelor anexate la dosarul cauzei și audierii reprezentanților părților, Comisia a considerat contestația neîntemeiată și a menținut în vigoare decizia Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019 privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din 24.01.2018 pentru totalitatea produselor revendicate în cerere.

Consideră că, referitor la capătul de cerere privind punerea în sarcina autorității pârâte a tuturor cheltuielilor de judecată spre compensare în beneficiul reclamantului, cuantumul cărora va fi concretizat până la finalizarea etapei de pregătire a cauzei pentru dezbaterile judiciare, această cerință este neîntemeiată și urmează a fi respinsă din următoarele motive.

Notează că, conform prevederilor art. 48 alin. (2) al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS) din 03.10.2000, în vigoare pentru Republica Moldova începând cu 26.07.2001, în ceea ce privește administrarea oricărei legi referitoare la protecția sau respectarea drepturilor de proprietate intelectuală, membrii nu vor descărca nici autoritățile, nici agenții publici de responsabilitatea lor care îi expune la măsuri corective adecvate decât în cazurile în care ei vor fi acționat sau vor fi avut intenția să acționeze cu bună credință în cadrul administrării respectivei legi.

Invocă prevederile art. 4 al Legii nr. 38/2008, potrivit cărora, AGEPI este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor, în acest sens

AGEPI recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează în numele statului, certificate de înregistrare.

Susține că, 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.

Concluzionează că, hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27.02.2020 cu privire la cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din 24.01.2018 a fost emisă reieșind din competența Comisiei, conform prevederilor legii și procedurii stabilite, iar AGEPI în calitatea sa de oficiu național în domeniul proprietății intelectuale a acționat cu bună credință în cadrul aplicării actelor normative respective.

Solicită respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată. (f.d. 144-146, vol. 1)

Prin încheierea Judecătorei Chișinău sediul Rîșcani din 20.07.2020 au fost atrași în calitate de terți, SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,Asti. (f.d. 2, vol. 1)

Prin referința depusă, terțul SRL Firma Maurt, a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată.

În motivarea poziției, a indicat că, potrivit pct. 8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, o singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare, acestea fiind limitele de care este ținut examinatorul în cadrul examinării de fond a cererii. Potrivit art. 5 din Legea privind protecția mărcilor, pot constitui mărci orice semne 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.

Menționează că, art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), prevede că, 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. Așadar, marca semnifică un ansamblu de elemente care permite individualizarea produselor unui producător, iar reclamantul pentru a demonstra percepția comparativă a etichetei sale cu denumirea geografică, a prezentat AGEPI rezultatele studiului sociologic, realizat de Centrul de cercetări

sociologice și de marketing CBS- AXA/TNS BBSS (CBS RESEARCH) în rândul consumatorilor locali de vinuri, produse cuprinse în clasa CIPS 33.

Reiterează că, studiul a avut drept scop: determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri, cât și gradul de asociere/confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI. Rezultatele sondajului determină circumstanțe de fapt, demonstrate obiectiv, diametral opuse concluziilor Comisiei de contestații. Sondajul s-a făcut cu scopul demonstrării percepției comparative a consumatorului, atunci când este în fața unei alegeri: Bacio Di Bolle Di Astri - este al șaselea ca și nivel de notorietate printre denumirile de vinuri spumante din Republica Moldova (33,1%), după Lacrima dulce (64%), Cascad (63,7%), Cricova (56%), Apriori (47,1%) și Dor (43,7%); jumătate respondenți susțin că cunosc bine sau suficient de bine marca Bacio Di Bolle Di Astri, doar 1 din 10 respondenți au afirmat același lucru despre marca di Asti / d'Asti; aproximativ 90% din respondenți nu cunosc în genere produsele di Asti / d'Asti; circa 80% dintre respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri au menționat că sub această marcă se comercializează vinuri spumante, iar din cei care cunosc marca di Asti/d'Asti doar 56,3% au menționat produsul comercializat sub această marcă; respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri, au menționat ca producător compania MAURT; circa jumătate din respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri (48,2%) au menționat că produsele sunt foarte bune sau excelente; mai mult de jumătate din respondenți (puțin sub 60%), au menționat că nu ar putea confunda produsele acestor mărci.

Afirmă că, AGEPI nu a ținut cont de faptul că în cadrul cercetării sociologice, respondenții fiind întrebați asupra probabilității confuziei dintre marca Bacio Di Bolle Di Astri și denumirea Di Asti - aproximativ 60% din respondenți au răspuns că nu vor confunda între ele aceste produse, aceste semne nefiind asemănătoare.

Relevă că, conform temeiului invocat de AGEPI pentru a refuza marca solicitată de reclamant - art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, prevede, se refuză înregistrarea: k) mărcilor care conțin ori sînt constituite: dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice; sau dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. Așadar, în baza acestui temei, sunt refuzate de la protecție: mărcile care conțin o indicație geografică fie care reprezintă o desemnare identică unei denumiri de origine, adică care conțin o desemnare identica denumirii geografice protejate, sau respectiv mărcile similare cu o denumire geografică protejată, adică marca, pentru ca să fie refuzată pe aceste motiv, analizată în ansamblul elementelor grafice și verbale, trebuie să fie similară cu indicația geografică.

Consideră că, marca respectivă întrunește toate condițiile legale de înregistrare, nefiind obiectivă reținerea faptului că o siglă complexă, în structura căreia există 5 (cinci) cuvinte, conține elemente grafice complexe, ar fi similară cu un cuvânt format din 4 (patru litere). Mai mult de cât atât, invocă faptul că AGEPI nu a ținut cont nici de semnificația cuvântului, prezența căreia în conținutul mărcii este reținut ca temei de a o respinge - Din/De Stele. Italianescul astri se traduce în românește – stele, iar combinația di astri se traduce în românește - de stele. Aceiași traducere este oferită și pentru limba engleză - stars fie of stars. Concomitent pe eticheta refuzată de AGEPI, stelele sunt prezente în cadrul elementului circumferențiar, în interiorul căruia sunt amplasate cuvintele Bacio Di Bolle.

Sușține că, AGEPI reține că emblema depusă spre înregistrare de reclamant, ar urmări scopul să creeze o legătură nemijlocită cu alte origini de cât sursa producerii vinurilor spumante, fapt pe care îl crede datorită existenței elementului Bacio Di Bolle. Reclamantul, însă a demonstrat contrariul - consumatorii locali cunosc seria de produse Bacio Di Bolle, pe care le apreciază și concomitent nu cunosc despre produse marcate/având originea zonei ASTI. În al doilea rând, consumatorii nu confundă și nici asociază aceste semne între ele, fiind deci înlăturată oricare probabilitate a asocierii produselor cu denumirea contrapusă, dar și cu zona geografică propriu zisă: doar puțin peste 10% din respondenți au auzit tangențial de denumirea contrapusă cererii reclamantului și aproximativ 90% au afirmat că nu cunosc o asemenea denumire.

Constată cu regret concluziile neîntemeiate ale AGEPI atunci când reține în hotărârea contestată de reclamant, că prezența elementului Bacio Di Bolle în conținutul mărcii refuzate, ar întări concluzia unei pretinse asocieri/legături cu denumirea geografică ASTI. Această combinație de cuvinte - Bacio Di Bolle, constituie obiect al înregistrării de marcă aparte, națională și valabilă - nr. de ordine ***** atribuită în data de 28.12.2011, cu prioritate din data de 21.12.2010, care acoperă inclusiv toate produsele incluse în clasa CIPS 33. Or, la etapa examinării în fond a acestei cereri, AGEPI nu a considerat că respectiva combinație ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor, așa cum pretinde deja în hotărârea contestată.

Consideră și invocă că, reclamantul a prezentat AGEPI și instanței, probe confirmative cu privire la realizarea etichetei respective, încă din anul 2011, probe cu privire la volumul de produse fabricate și comercializate, cât pe teritoriul Moldovei, atât și în străinătate, fiind astfel dovedită utilizarea cu bună credință a unei etichete originale, cu mult înaintea datei protecției acordate denumirii ASTI, și inclusiv pe seama acestei utilizări masive.

Menționează că, instanța poate să constate asupra imposibilității asimilării etichetei revendicate spre înregistrare cu elementul verbal contrapus acesteia -

ASTI.

Afirmă că, la dosarul administrativ au fost prezentate atât facturi fiscale, cât și date cu privire la promovările produselor din seria Bacio Di Bolle Di Astri, diplome și decernări primite pentru calitatea acestora, care confirmă întrebuințarea pe teritoriul Moldovei, cu bună credință și până la depunerea cererii de înregistrare, a combinației Bacio Di Bolle Di Astri.

Susține că, ilegalitatea actelor contestate de reclamant este confirmată și prin contradicția evidentă, juridică și faptică pe care a făcut-o AGEPI. Pentru a reține motivele prevăzute în art. 7 alin. (1) lit. k) în coroborare cu cele arătate în art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, AGEPI nu a ținut cont de prevederile legale care guvernează întinderea drepturilor asupra denumirilor geografice protejate.

Reține prevederile art. 11 alin. (1) lit. (b)- (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, menționând că, AGEPI a ignorat de asemenea și prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, potrivit căroră, în cazul în care o denumire de origine sau o indicație geografică este protejată în conformitate cu prezenta lege, cererea de înregistrare a unei mărci ce corespunde uneia dintre situațiile menționate la art. 11 și care se referă la aceeași categorie de produse va fi refuzată. Cu alte cuvinte, pentru a contrapune mărcii combinate solicitate de reclamant, o denumire geografică protejată, autoritatea pârâtă trebuia să verifice și constate în ce măsură semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. (b)- (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice. Drepturile asupra unei denumiri geografice protejate, pot fi opuse contra faptelor de uzurpare, de imitare, ori forme de utilizare a unei etichete/mărci inclusiv care este însoțită de expresii, cum ar fi de genul, de tipul, de stilul, imitație, ori de alte expresii similare, indicațiilor false sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, altor practici cu condiția ca toate aceste acțiuni să fie susceptibile de inducere în eroare a consumatorului în ceea ce privește originea adevărată a produsului.

Notează că, protecția juridică a unei denumiri geografice, fie indicație geografică fie o denumire de origine protejată, este reglementată și de art. 22 (5) a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), conform căruia, un membru va refuza, fie din oficiu dacă legislația sa îi permite, fie la cererea unei părți interesate, înregistrarea unei mărci de fabrică sau de comerț care conține o indicație geografică sau este constituită dintr-o astfel de indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea

acestei indicații în marca de fabrică sau de comerț pentru astfel de produse în acest membru este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine. Cu alte cuvinte, protecția unei denumiri geografice, nu este absolută și este condiționată de condiția ca oricare alt semn, similar (pretins) să fie de așa natură încă să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine.

Reiterează că, în speță însă, reclamantul nu doar că a demonstrat că marca - soluția grafică complexă Bacio Di Bolle Di Astri - nu este nici identică și nici nu poate fi considerat similară cu indicația contrapusă, dar mai cu seamă, marca este cunoscută publicului local și nu induce sub nici o formă în eroare consumatorul cu privire la proveniența/originea produselor pe care este aplicată, consumatorul nefăcând vreo asociere sau legătură cu denumirea opusă etichetei.

Sușține că, probele depuse la cauza administrativă - în mod special rezultatele studiului sociologic, împreună cu argumentele desfășurate, demonstrează categoric că reclamantul și nici Firma MAURT SRL, prin cererea depusă spre înregistrare, nu au urmărit săvârșirea nici uneia din faptele reglementate în art. 11 alin. (1) lit. (b)- (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în raport cu întinderea drepturilor, asupra denumirii de geografice ASTI, în așa fel încât să-i fie opusă.

Indică că, volumul de mărfuri realizate în timp, cunoașterea acestor produse de către consumatorul local, dar și necunoașterea produselor ASTI, înlătură oricare premisă de asimilare sau inducere în eroare a consumatorului cu privire la originea produselor potrivite, dar și în raport cu opozantul și/sau denumirea de origine ASTI, circumstanță confirmată reiterând că, prin implicarea nemijlocită a consumatorului, care conform sondajului - doar puțin peste 10% din respondenți au auzit tangențial de denumirea ASTI, aproximativ 90% au afirmat că nu cunosc o asemenea denumire, iar mai mult de jumătate din respondenți (puțin sub 60%), au menționat că nu ar putea confunda produsele acestor mărci.

Notează că, AGEPI a ignorat și circumstanța întrebunțării anterioare, loiale și cu bună credință a combinației Bacio Di Bolle Di Astri, cu mult până la dobândirea drepturilor asupra denumirii ASTI, cât și circumstanța percepției semnului Bacio Di Bolle Di Astri de către consumatorul autohton care, cunoaște produsele autohtone, iar pe de altă parte nu îi este cunoscută denumirea ASTI și nu le poate confunda fie asocia.

Atenționează că, AGEPI a constatat că eticheta solicitată de reclamant, nu este de natură să servească în comerț pentru a desemna originea geografică și fie că ar putea induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică a produselor, respingând argumentele opozantului privind aplicabilitatea motivelor de refuz prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. (g) din Legea privind protecția mărcilor,

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

Relevă că, fără să fie luate în considerare prevederile art. 11 alin. (1) lit. (b) - (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în tot cursul hotărârii contestate, AGEPI concluzionează că temeiul de refuz al mărcii depuse pe numele reclamantului, servește conexiunea/legătura semnului cu originea geografică ASTI. Autoritatea pârâtă constată pe de o parte că marca nu poate induce în eroare în ceea ce privește originea geografică, iar pe de altă parte concluzionează că semnul refuzat contribuie la crearea unei impresii că ar fi vorba de ceva italianesc.

Susține integral obiecțiile reclamantului față de practica neunitară de care a dat dovadă AGEPI, atenționând că denumirea de origine ASTI, contrapusă cererii reclamantului, beneficiază de protecție pe seama Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, intrat în vigoare în data de 01.04.2013. Chiar și așa, AGEPI în data de 25.07.2013 a dispus înregistrarea a unui semn verbal (diferit de reprezentarea grafică revendicată spre înregistrare) - Lume Di Astri, care însă conține de asemenea această combinație - Di Astri, față de care AGEPI a manifestat reticență și dispus respingerea cererii reclamantului. Se pare că, la data de 25.07.2013, când denumirea de origine ASTI beneficia de protecție deja, AGEPI nu a considerat că îmbinarea Di Astri din cadrul mărcii Lume Di Astri ar putea fi similară sau o imitație a denumirii de origine ASTI.

Precizează că, susține obiecțiile reclamantului asupra ilegalității actelor contestate, cât timp AGEPI a adoptat un comportament neuniform, duplicitar - pe de o parte, în împrejurările descrise, constată o pretinsă similitudine dintre o combinație grafică complexă, în care elementul principal reprezintă o marcă înregistrată și care se bucură de cunoaștere în rândul consumatorului local - Bacio Di Bolle cu un cuvânt necunoscut consumatorului - ASTI, în împrejurarea constatării faptului că marca solicitată nu este în stare să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea produselor, iar pe de altă parte în cazul unei mărci verbale, mult mai simple decât marca reclamantului, a admis-o spre protecție fără nici o rezervă.

Afirmă că, nici titularul acestei denumiri de origine, cu toate că avea termen din momentul intrării în vigoare a Acordului, nu a considerat de cuviință necesar să se opună acestei înregistrări, împrejurare care demonstrează o dată în plus, natura

ilegală și duplicitară a soluțiilor contestate.

Invocă prevederile art. 137 alin. (1), (3), (4), art. 225 alin. (2) lit. (a)-(d) Cod administrativ, menționând că, soluțiile emise de autoritatea pârâtă sunt contrare și limitelor dreptului discreționar, atestând asupra unei practici duplicitare față de situații identice care îi sunt puse spre soluționare autorității pârâte.

Solicită admiterea cererii de chemare în judecată depusă de Aurel Morar împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare și încasarea cheltuielilor de judecată. (f.d. 168-174, vol. 1)

Prin referința depusă, reprezentantul terțului Consorzio per la tutela dell'Asti a considerat acțiunea înaintată de Morar Aurel vs AGEPI privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 și obligarea AGEPI să emită decizie de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit ***** din 24.01.2018 ca nefondată, deoarece actul administrativ contestat a fost adoptat cu respectarea strictă a limitelor dreptului discreționar, reglementate de art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008, care interzice înregistrarea mărcilor ce conțin o desemnare similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova.

Relevă că, în opoziția depusă de terțul Consorzio per la tutela dell'Asti împotriva cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** pe numele reclamantului s-au arătat următoarele: întreprinderea italiană Consorzio per la tutela dell'Asti a fost creată în decembrie 1932, cu intenția de a produce vinuri ce provin dintr-o anumită zonă geografică - ASTI - în special de soiuri Muscat. Inițial denumirea întreprinderii a fost- Asociația pentru protecția vinurilor tipice Muscat de Asti și Spumant de Asti, în prezent, ASTI este o denumire de origine controlată, fiind inclusă în Lista italiană a celor 74 de denumiri de origine pentru vinuri. De asemenea, în Uniunea Europeană acest nume face parte din Registrul Denumirilor de Origine Protejate și al Indicațiilor Geografice Protejate, în conformitate cu art. 4 al Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1308/2013. În Republica Moldova, denumirea ASTI are statutul de denumire de origine protejată și este inclusă în Lista Indicațiilor Geografice pentru Vinuri. Denumirea de origine ASTI, urmată sau nu de spumante sau precedată de moscato d' (vin cu denumire de origine protejată (DOP)) este protejată în Republica Moldova conform Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor

geografice ale produselor agricole și alimentare.

Indică că, firma Maurt SRL producea și comercializa vinurile Bacio di Bolle Rosso Moscato, Bacio di Bolle Pink Moscato și Bacio di Bolle White Moscato. Aflând despre aceasta, terțul Consorzio per la tutela dell'Asti, a expediat pe numele dlui director Morar Aurel o scrisoare de avertizare prin care a arătat că aceste etichete conțin elementele verbale ASTRI (di Astri), Moscato și Spumante, ceea ce constituie o imitație directă a denumirii de origine ASTI urmată sau nu de spumante sau precedată de Moscato d', și creează o asemănare până la confuzie cu această denumire de origine, solicitând încetarea imediată a producerii și vânzării vinurilor respective.

Susține că, în răspunsul său, dl Morar a explicat că, utilizarea combinației DI ASTRI, nu a urmărit scopul asocierii fie confuziei ce denumirea invocată, în traducere din italiană, DI ASTRI semnifică: de/din stele, fie de planete. Pentru evitarea oricăror neînțelegeri subsemnații vor utiliza combinația DI ASTRI în maniera în care să excludă ipoteza invocată de terț.

Reține că, în scurt timp după expedierea răspunsului, dl Morar a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** pentru Clasa 33 CIPS - băuturi alcoolice (cu excepția berii), marca solicitată este una combinată, o etichetă de băutură alcoolică, în care locul central îl ocupă elementul verbal DI ASTRI.

Observă că, semnul depus este executat de o manieră care nu exclude deloc impresia că DI ASTRI - care constituie denumirea băuturii, adică este elementul de bază al etichetei- continuă să fie o imitație a denumirii de origine protejate ASTI.

Menționează că, consumatorii procură o băutură alcoolică după denumirea acesteia, dar nu după seria din care ea face parte, or Bacio Di Bolle (element plasat în partea de sus a etichetei) este o serie de produse ale firmei Maurt SRL.

Notează că, în urma comparației între denumirea băuturii DI ASTRI cu denumirea de origine protejată ASTI, observă că ele seamănă în mod izbitor din punct de vedere vizual și auditiv. O singură literă R introdusă între T și I, precum și prepoziția DI nu sunt capabile să îndepărteze similitudinea. În plus, îmbinarea italiană Bacio Di Bolle, care deși este un element periferic al etichetei, contribuie și ea nemijlocit la crearea impresiei că este vorba de ceva italian, o băutură ce provine de undeva din Italia, iar combinație dintre această îmbinare și elementul DI ASTRI duce cu gândul direct la regiunea italiană ASTI.

Afirmă că, în contestația la avizul provizoriu emis de AGEPI, ca urmare a opoziției, reclamantul la pag. 3-4 scrie negru pe alb despre producția sa următoarele: eticheta este utilizată pentru marcarea seriei de produse Bacio Di Bolle, iar fiecare produs în parte este desemnat cu următoarele formule de individualizare: Bacio di Bolle White Moscato, Bacio di Bolle Pink Moscato, Bacio di Bolle Rosso Moscato.

Atestă că, reclamantul a exclus din cererea de înregistrare a mărcii elementele Moscato și Spumante prezente în denumirea de origine, dar nu le-a exclus din etichetele pe care le produce, fiind evidentă intenția de a folosi în comerț combinația Moscato Di Astri, mizând pe faptul că în caz de necesitate s-ar putea ascunde în spatele certificatului de înregistrare a mărcii, dacă acesta ar fi acordat de AGEPI.

Relevă că, în replica depusă la contestația reclamantului, a fost prezentat un extras de pe un site american de comercializare a vinurilor (Spec's), din care se vede că produsul Bacio di Bolle White Moscato este poziționat ca italian dessert wine, Italy, Moldova - vin italian de desert, Italia, Moldova (iar Moldova este interpretată ca regiune a Italiei. Astfel, se poate considera că prin depunerea spre înregistrare a semnelui litigios, reclamantul a încercat, dar fără succes, să inducă în eroare examinatorul AGEPI, speculând cu faptul că elementul ASTRI ar avea un anumit sens în limba italiană, dar și cu regula că mărcile se analizează în ansamblul lor, împreună cu alte elemente ale mărcii.

Notează că, s-a arătat, drept urmare a discuțiilor anterioare ale terțului cu reclamantul, acesta a exclus de pe pagina web www.maurt.md elementul DI ASTRI din etichetele vinurilor spumante Bacio di Bolle Rosso Moscato, Bacio di Bolle Pink Moscato și Bacio di Bolle White Moscato. Însăși această acțiune a arătat că reclamantul a recunoscut în mod indirect că consumatorii ar putea fi induși în eroare. Cu atât mai mult a trezit nedumerirea terțului imaginea depusă de reclamant spre înregistrare în calitate de marcă.

Indică că, în contestația la decizia definitivă a Direcției mărci și design industrial depusă la Comisia de Contestații a AGEPI, reclamantul a repetat aproape toate argumentele aduse în contestația la avizul provizoriu, dar cu titlu de probă nouă a prezentat un sondaj de opinie în rândul consumatorilor, care a avut drept scop determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri, cât și gradul de asociere/confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI. Acest sondaj s-a făcut cu scopul demonstrării percepției comparative a consumatorului, atunci când este în fața unei alegeri.

Menționează că, după cum s-a arătat în cadrul examinării contestației, rezultatele sondajului nu pot fi nicidecum luate cât de cât în serios. Or, în procesul de cumpărare a unui produs consumatorul nu compară intenționat două mărci, una lângă alta, nu le supune unei comparații atente, consumatorul obișnuit are o memorie de nivel mediu și nu recunoaște dintr-o privire diferențele sau asemănările dintre o marcă și altă marcă pe care el a cunoscut-o anterior și pe care și-o amintește cu o acuratețe mai mare sau mai mică. De aceea întotdeauna prima impresie este decisivă, eventuala confuzie în mintea consumatorului producându-se în primele 1-2 secunde după impactul cu produsul, și în niciun caz după ce

consumatorul analizează atent mărcile în scopul evidențierii asemănărilor/deosebirilor. Întrebarea din sondaj asupra probabilității confuziei nu are nici o logică în contextul prezentului caz.

Denotă că, nu poate fi vorba de niciun fel de opinie a consumatorilor, deoarece aceștia nu au nici o posibilitate să determine probabilitatea confuziei, iar afirmația din sondaj precum că- aproximativ 60% din respondenți au răspuns că nu vor confunda între ele aceste produse, este de-a dreptul hazardată: la modul real consumatorul ori confundă produsele (la prima privire), ori nu le confundă, dar nicidecum nu poate ști dinainte ceea ce este imposibil de știut - că vor confunda sau că nu vor confunda produsele. Prin urmare un studiu realizat pentru a arăta percepția comparativă este lipsit de sens și de orice relevanță. De asemenea, determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri (în comparație cu gradul de cunoaștere a denumirii de origine ASTI) nu este pertinentă speței, deoarece la caz este vorba despre un motiv absolut de refuz - art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/ 2008, motiv ce nu are nimic în comun cu gradul în care publicul cunoaște o denumire sau alta.

Menționează că, susține poziția AGEPI-ului care relevă că argumentele contestatarului/reclamantului privind utilizarea intensivă a semnului în comerț, nu sunt relevante. Într-adevăr, numeroasele facturi fiscale, ordine de plată, grafice privind numărul de butelii, certificate de inofensivitate, diplome, decernări, etc, nu au vreo legătură cu fondul problemei și nu fac decât să încarce în mod inutil dosarul.

Consideră că, nu poate fi reținut nici îndemnul reclamantului de a analiza cazul prin prisma reprezentării complexe a semnului solicitat spre înregistrare și funcția de bază a mărcilor - cea de a asigura deosebirea produselor unui producător de cele ale altora, întrucât semnul depus spre înregistrare nu este contrapuz unor semne folosite de alți producători, ci este refuzat în baza unui motiv absolut de refuz, reglementat de art. 7 alin. (1) lit. k) al Legii nr. 38/2008.

Reține că, alegațiile reclamantului privind caracterul duplicitar al acțiunilor pârâtului - în legătură cu marca nr. ***** Lume Di Astri înregistrată pe numele lui *****- este nefondată și chiar falsă, deoarece stările de fapt nu numai că nu-s identice, după cum afirmă reclamantul, dar și sunt principial diferite, și anume: data depozitului denumirii de origine ASTI este 01.04.2013 - aceeași ca și data intrării în vigoare a Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare- în timp ce data depozitului mărcii Lume Di Astri este 12.10.2012. Conform legislației în vigoare, la 25.07.2013 AGEPI a luat decizia de înregistrare a mărcii Lume Di Astri fără a-i opune denumirea de origine ASTI dat fiind faptul că cererea de înregistrare a mărcii pe numele lui Pranețchi Ivan avea o dată de depozit

anterioară. Respectiv, în corespundere cu procedurile legale, pârâțul a început să opună denumirile de origine depuse la 01.04.2013, doar în raport cu cererile de înregistrare a mărcii depuse după această dată, așa cum este în cazul de față.

Consideră că, acțiunile reclamantului i-ar putea aduce prejudicii lui în calitate de titular al denumirii de origine înregistrate ASTI, dar și consumatorilor, care ar putea fi ușor induși în eroare.

Afirmă că, circumstanțele de fapt și de drept relatate în prezenta referință, demonstrează că actul administrativ contestat este unul legal și întemeiat, fiind adoptat de AGEPI cu respectarea strictă a limitelor dreptului discreționar, reglementate de art. 7 din Legea nr. 38/2008, în timp ce acțiunea reclamantului este total nefondată.

Solicită respingerea cererii de chemare în judecată și menținerea hotărârii Comisiei de Contestații AGEPI din 27.02.2020. (f.d. 208-214, vol. 1)

În ședința de judecată reclamantul Aurel Morar, fiind înștiințat în mod legal despre data, ora și locul desfășurării ședinței de judecată, nu s-a prezentat, însă fiind asistat de avocat, instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa lui.

Reprezentantul reclamantului Aurel Morar, avocatul Iulian Iorga, în ședința de judecată a susținut cererea de chemare în judecată pe motivele de fapt și de drept indicate, suplimentar a menționat că, în fapt, a arătat că reclamantul Aurel Morar este fondatorul și administratorul societății moldovenești MARUT SRL, producător local de vinuri, băuturi alcoolice și băuturi nealcoolice. În cadrul activității desfășurate de întreprinderea MAURT SRL, este întrebuințat un portofoliu de mărci, una din mărcile de bază ale întreprinderii fiind Bacio Di Bolle, sub care sunt fabricate și comercializate vinuri spumante. Instanța deține probe confirmative cu privire la realizarea etichetei la comanda și în beneficiul reclamantului (încă din anul 2011), probe cu privire la volumul de produse fabricate și comercializate, cât pe teritoriul Moldovei, atât și în străinătate, reclamantul, făcând astfel dovada utilizării intensive a unei etichete originale realizate la comanda contestatarului, cu mult înaintea datei protecției acordate denumirii ASTI, iar pe seama acestei utilizări masive, autoritatea pârâtă trebuia să constate asupra imposibilității asimilării etichetei revendicate spre înregistrare cu elementul verbal contrapus acesteia - ASTI. Autoritatea pârâtă a ignorat prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, altfel spus, pentru a contrapune mărcii combinate a reclamantului, o denumire de origine, autoritatea pârâtă trebuia să verifice și constate în ce măsură semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice. Drepturile asupra unei denumiri de origini, pot fi opuse contra faptelor

de uzurpare, de imitare, ori forme de utilizare a unei etichete/mărci, inclusiv care este însoțită de expresii, cum ar fi de genul, de tipul, de stilul, imitație ori de alte expresii similare, indicațiilor false sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, altor practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește originea adevărată a produsului. Probele depuse la cauza administrativă, în mod special rezultatele studiului sociologic, împreună cu argumentele desfășurate, demonstrează categoric că reclamantul, prin cererea depusă spre înregistrare, nu a urmărit săvârșirea nici uneia din faptele reglementate în art. 11 alin. (1) din 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în raport cu întinderea drepturilor asupra denumirii de origine ASTI, în așa fel încât să-i fie opusă. Mai mult, volumul de mărfuri realizate în timp, cunoașterea acestor produse de către consumatorul local dar și necunoașterea produselor ASTI, înlătură oricare premisă de asimilare sau inducere în eroare a consumatorului cu privire la originea produselor potrivite, dar și în raport cu opozantul și/sau denumirea de origine ASTI, circumstanță confirmată, prin implicarea nemijlocită a consumatorului, care, doar puțin peste 10 % din respondenți au auzit tangențial de denumirea ASTI, aproximativ 90 % au afirmat că nu cunosc o asemenea denumire, iar mai mult de jumătate din respondenți (puțin sub 60 %), au menționat că nu ar putea confunda produsele acestor mărci. În ceea ce privește observațiile terței Consorzio Per La Tutella Dell'asti față de relevanța sondajului, instanța a putut constata că pe de o parte acestea nu sunt susținute de probe, în ciuda sarcinii probațiunii, iar pe de altă parte studiul petrecut a fost realizat cu selecția respondenților - persoane care achiziționează vinuri spumante cel puțin o dată în trei luni, în trei localități Chișinău, Bălți și Cahul. Acest studiu s-a făcut în strictă corespundere cu criteriile legale citate mai sus, și anume în vederea determinării întrunirii ipotezelor prevăzute în art. 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008, a căror aplicabilitate este incidentă conform art. 32 alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008, în cazul în care o denumire de origine sau o indicație geografică este protejată în conformitate cu prezenta lege, cererea de înregistrare a unei mărci ce corespunde uneia dintre situațiile menționate la art. 11 și care se referă la aceeași categorie de produse va fi refuzată. Asupra incidenței acestor norme, instanța a mai putut constata că și potrivit art. 22 par. (2) - par. (3) și apr. (5) din Acordul TRIPs, în ceea ce privește indicațiile geografice, membrii vor prevedea mijloacele juridice care să permită părților interesate să împiedice: utilizarea, în desemnarea sau prezentarea unui produs, a oricărui mijloc care indică sau sugerează că produsul în cauză este original dintr-o regiune geografică alta decât locul adevărat de origine într-un mod

care să inducă publicul în eroare cu privire la originea geografică a produsului. Un membru va refuza înregistrarea unei mărci de fabrică sau de comerț care conține o indicație geografică sau este constituită dintr-o astfel de indicație, pentru produse care nu sunt originare din teritoriul indicat, dacă utilizarea acestei indicații în marca de fabrică sau de comerț, pentru astfel de produse în acest membru este de natură să inducă publicul în eroare cu privire la locul adevărat de origine. Mai mult, însuși conform art. 4 alin. (1) lit. (c) - lit. (d) și alin. (2) din Acordul între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, act internațional în baza căruia este protejată denumirea ASTI, este statuat că, indicațiile geografice sunt protejate împotriva: (c) oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia, (d) oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. (2) În cazul indicațiilor geografice parțial omonime, protecția se acordă fiecărei indicații, cu condiția ca aceasta să fi fost utilizată cu bună credință și să se țină seama în mod corespunzător de utilizarea locală și tradițională și de riscul real de confuzie, părțile contractante decid în comun cu privire la condițiile concrete de utilizare care permit diferențierea indicațiilor geografice omonime, având în vedere necesitatea de a se asigura tratamentul echitabil al producătorilor în cauză și de a se evita inducerea în eroare a consumatorilor. Cu alte cuvinte, protecția unei indicații geografice sau denumiri de origine nu este absolută, în speță fiind necesară o confirmare obiectivă a faptului inducerii în eroare a consumatorului cu privire la proveniența adevărată a produselor. Pe de altă parte, reclamantul a furnizat o bază probatorie deosebit de voluminoasă, din care autoritatea pârâtă putea constata că seria de produse Bacio De Bolle Di Astri este deosebit de cunoscută publicului larg, dar mai important în speță este faptul că denumirea ASTI este necunoscută publicului local. Comisia din cadrul autorității pârâte a ignorat și circumstanța întrebuintării anterioare, loiale și cu bună credință a combinației Bacio Di Bolle Di Astri, cu mult până la dobândirea drepturilor asupra denumirii ASTI cât și circumstanța percepției semnului Bacio Di Bolle Di Astri de către consumatorul autohton, care reiterează - cunoaște produsele autohtone iar pe de altă parte nu îi este cunoscută denumirea ASTI și nu le poate confunda fie asocia. Atrage atenție că denumirea de origine ASTI, contrapusă cererii reclamantului, beneficiază de protecție pe seama Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, intrat în vigoare în data de 01.04.2013, în aceste împrejurări, autoritatea pârâtă în

data de 25.07.2013 a dispus înregistrarea a unui semn verbal diferit de reprezentarea grafică revendicată spre înregistrare - Lume Di Astri, care însă conține de asemenea această combinație - DI ASTRI, față de care a manifestat reticență și dispus respingerea cererii reclamantului. Se pare că, la data de 25.07.2013, când denumirea de origine ASTI beneficia de protecție deja, autoritatea pârâtă nu a considerat că îmbinarea DI ASTRI din cadrul mărcii Lume Di Astri ar putea fi similară sau o imitație a denumirii de origine ASTI. În acest context, este relevantă nu doar existența ființa acestei mărci anterioare Lume Di Astri similare semnului ASTI, dar și alte circumstanțe care au fost constatate greșit de către autoritatea pârâtă la momentul examinării cererii reclamantului. Astfel, ca urmare a studierii dosarului administrativ, reamintind că obiecțiile reclamantului se bazează pe o reputație consacrată a produselor din seria Bacio Di Bolle Di Astri, autoritatea pârâtă în fișa examinării cererii, ca urmare a contestației la avizul provizoriu, a reținut precum că, toate facturile anexate se referă la produsele cu desemnarea Bacio Di Bolle, fără elementele DI ASTRI. Reclamantul constată astfel asupra unei interpretări arbitrare a probelor depuse la cauză, în măsura în care pe de o parte opozantul, partea terță Consorzio Per La Tutella Dell'asti nu a contestat niciodată aceste probe, însuși reclamantul a prezentat un certificat confirmativ cu privire la volumul exploatării mărcii originale Bacio Di Bolle Di Astri, cât și reprezentările etichetelor și produselor, diplome cât și publicații publicitare în care figurează nemijlocit îmbinarea de cuvinte Bacio Di Bolle Di Astri, cât și certificatul de conformitate, nemaivorbind despre studiul sociologic care a avut drept scop și s-a realizat în vederea determinării gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri cât și gradului de asociere / confuzie a semnului Bacio Di Bolle Di Astri cu denumirea ASTI. Potrivit prevederilor art. 25 alin. (5) lit. (a) și lit. (c) din Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei și vinului, se interzice indicarea pe etichete sau pe ambalajul de desfacere a oricărei informații care: a) poate fi considerată drept indicație a provenienței produsului în cazul în care originea lui este alta; c) conține indicație geografică ce identifică un produs care nu este originar din locul menționat în această indicație, chiar și în cazul în care adevărata origine a produsului este menționată sau în cazul în care indicația geografică este folosită în traducere sau este însoțită de expresii precum: de genul, de tipul, de stilul, imitație și altele. În acest context, autoritățile au emis certificatul de conformitate, statuând asupra corespunderii standardelor și normelor legale, inclusiv a conținutului informațional a mărcii grafice Bacio Di Bolle Di Astri, negăsind de cuviință să respingă certificarea produselor pe motivele pretensei induceri în eroare cu privire la proveniența (inclusiv geografică) a produselor Bacio Di Bolle Di Astri, fie în special cu privire la denumirile de origine ASTI. Mai mult decât atât, este observabilă și circumstanța în care conform art. 8 alin. (1)

lit. (b) și lit. (c) din Legea mărcilor, sunt refuzate de la înregistrare semnele care sunt similare cu mărcile anterior înregistrate sau depuse spre înregistrare (cu condiția înregistrării) și în cadrul examinării cererii noastre de marcă AGEPI a depistat, conform dosarului administrativ, de exemplu marca anterioară națională ASTER, pe care însă nu a opus-o cererii Bacio Di Bolle Di Astri. Pe de altă parte conform fișei examinării cererii, autoritatea pârâtă a statuat conform avizului provizoriu nr. ***** din 12.12.2018, deciziei din 13.06.2019 de rând cu hotărârea Comisiei de Contestații, similitudinea doar cu semnul ASTI. Mai mult, autoritatea pârâtă a ignorat și rezultatele propriilor verificări, când în cadrul examinării cererii noastre a selectat informații cu privire la traducerea și semnificația îmbinării de cuvinte DI ASTRI, ignorându-le cu desăvârșire și adoptând o soluție ilegală. (f.d. 220-232, vol. 2)

Reprezentantul pârâtului Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Dadu Elena, în ședința de judecată a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, din motivele indicat în referință și pledoarii. (f.d. 230-235, vol. 1)

Reprezentantul terțului societatea Consorzio Per La Tutella Dell'ASTI, avocatul Ariadna Suveica, în ședința de judecată a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, din motivele indicate în referință și pledoarii. Suplimentar a indicat că, consideră că circumstanțele de fapt și de drept elucidate pe parcursul examinării prezentei pricini, demonstrează că acțiunea este neîntemeiată și contrară legii, bazată pe o înțelegere distorsionată a legii materiale incidente, iar hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020, prin care s-a respins contestația și a fost menținută decizia Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI din 13.06.2019, prin care s-a refuzat înregistrarea mărcii combinate Di Astri cu numărul de depozit ***** din 24.01.2018 pentru produsele din clasa 33 băuturi alcoolice (cu excepția berii) a Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii (CIPS) este legală și întemeiată, deoarece a fost adoptată cu respectarea strictă a limitelor dreptului discreționar, reglementate de art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008, care interzice înregistrarea mărcilor ce conțin o desemnare similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. Invocă prevederile art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor din 29.02.2008, menționând că, norma legală citată supra este una foarte clară, detaliată și precisă. În fapt, în Republica Moldova, denumirea ASTI are statutul de denumire de origine protejată și este inclusă în Lista Indicațiilor Geografice pentru Vinuri. Denumirea de origine ASTI, urmată sau nu de spumante sau precedată de moscato d, vin cu denumire de origine protejată (DOP)) este protejată în Republica Moldova conform Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare. În același timp, marca refuzată de

AGEPI, solicitată spre înregistrare de reclamant este o marcă combinată, reprezentând o etichetă de băutură alcoolică, în care locul central îl ocupă combinația de elemente verbale DI ASTRI. Semnul depus este executat de o manieră care arată că elementele verbale DI ASTRI - care constituie denumirea băuturii, adică este elementul de bază al etichetei/mărcii - este extrem de asemănătoare cu denumirea de origine protejată ASTI. În alți termeni, îmbinarea de elemente verbale DI ASTRI este similară cu denumire de origine protejată ASTI, motiv pentru care, marca respectivă cade sub incidența prevederilor art. 7 alin (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008, care interzic înregistrarea mărcii care conține o desemnare similară cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova. Dat fiind că motivele de refuz reglementate de art. 7 din Legea nr. 38/2008 sunt absolute, ele urmează a fi aplicate în mod obligatoriu și necondiționat. Or, absolut, -ă - conform dicționarului explicativ al limbii române, înseamnă: adjectiv, care este independent de orice condiții și relații, care nu este supus nici unei restricții, care nu are limite; necondiționat, perfect, desăvârșit (potrivit [https:// dexonline.ro/definitie/absolut](https://dexonline.ro/definitie/absolut)). Așa fiind, alegațiile și argumentele reclamantului, potrivit cărora consumatorul local cunoaște linia de produse Bacio Di Bollle; le apreciază și nu le poate asocia în vreun fel cu denumirea de origine ASTI - care nu este cunoscută consumatorului local, nu au nicio relevanță, deoarece legea interzice înregistrarea mărcii care conține o desemnare similară cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă cunoaște, sau nu cunoaște consumatorul denumirea de origine ASTI și indiferent de faptul dacă cunoaște sau nu cunoaște consumatorul linia de produse a reclamantului Bacio Di Bollle. Or, așa cum s-a menționat supra, motivul reglementat de art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008, este unul absolut și se aplică independent de orice condiții și relații, fără vreo restricție, necondiționat. Prin urmare, sondajul de opinie în rândul consumatorilor realizat de Centrul de Cercetări Sociologice și Marketing CBS-AXA, care a avut drept scop determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri, cât și gradul de asociere/confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI reprezintă o probă irelevantă, deoarece la caz este vorba de un temei absolut refuz, care se aplică indiferent de gradul de cunoaștere de către consumator a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri. În ceea ce privește, scopul demonstrării percepției comparative a consumatorului, atunci când este în fața unei alegeri, rezultatele sondajului nu pot fi nicidecum luate cât de cât în serios. Or, în procesul de cumpărare a unui produs consumatorul nu compară intenționat două mărci, una lângă alta, nu le supune unei comparații atente; consumatorul obișnuit are o memorie de nivel mediu și nu recunoaște dintr-o privire diferențele sau asemănările dintre o marcă și altă marcă pe care el a cunoscut-o anterior și pe care

și-o amintește cu o acuratețe mai mare sau mai mică. De aceea întotdeauna prima impresie este decisivă, eventuala confuzie în mintea consumatorului producându-se în primele 1-2 secunde după impactul cu produsul, și în niciun caz după ce consumatorul analizează atent mărcile în scopul evidențierii asemănărilor și/sau deosebirilor. Alegațiile reclamantului că la examinarea litigiului dedus judecății Comisia de Contestații a AGEPI urma să aplice și prevederile art. 32 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. b) - lit. d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, sunt contrare legii, deoarece - așa cum a reiterat în repetate rânduri - motivele reglementate de art. 7 din Legea nr. 38/2008 sunt motive absolute de refuz, reglementate în mod detaliat și foarte precis, care se aplică necondiționat raportului litigios, fără a recurge la reglementările cuprinse în alte legi, care se referă la cazuri de uzurpare și imitare a indicațiilor geografice. De aceea, argumentul reclamantului că la examinarea cererii de înregistrare a mărcii litigioase DI ASTRI, AGEPI ar fi trebuit să verifice și să constate în ce măsură semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) - lit. d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate este lipsit de suport juridic și contrar dispozițiilor imperative ale art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008. Inconsistente și contrare legii sunt alegațiile reclamantului expuse în ședința de judecată, potrivit cărora AGEPI ar fi obligată să aplice temeiul de refuz reglementat de lit. k) din alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 38/2008, doar în coraborare cu temeiul reglementat de lit. g) din același articol și aliniat (care prevede că se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului), deoarece art. 7 alin. (1) din Legea nr. 38 din 2008, reglementează temeiuri distincte de refuz, care nu urmează a fi întrunite cumulativ, iar pentru a refuza înregistrarea mărcii este necesară și suficientă constatarea oricărui din motivele cuprinse în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 38 din 2008. Suplimentar comunică că, nu a participat la etapa examinării dosarului administrativ și susține poziția persoanei terțe invocate în referință. Denumirea Asti are statut de denumire de origine protejată. În referință este invocat cazul referitor la informația plasată de pe un site din America, consideră că aceasta este o tentativă de a induce în eroare. Întreprinderea pe care o reprezintă cunoaște informația. Informația la care provine nu cunoaște cine primul a găsit acest site. Consideră că, argumentele pe care se întemeiază poziția clientului precum că cererea de marcă înaintată de reclamant, sunt expuse în referință. (f.d. 236-241, vol. 1; 234-239, vol. 2)

Reprezentantul terțului SRL Firma Maurt în ședința de judecată nu s-a prezentat, fiind înștiințat în mod legal despre data, ora și locul desfășurării ședinței

de judecată, însă fiind prezentată referința la materialele cauzei, instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa lui.

Audiind participanții la proces, studiind materialele cauzei, apreciind argumentele participanților întru susținerea pretențiilor formulate și obiecțiilor înaintate și ținând cont de probatoriul administrat și legislația pertinentă, instanța de contencios administrativ concluzionează că acțiunea este admisibilă, însă urmează a fi respinsă ca neîntemeiată, din următoarele considerente.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1) Cod administrativ, dacă printr-o activitate administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest drept poate fi revendicat printr-o acțiune în contencios administrativ, cu privire la care decid instanțele de judecată competente pentru examinarea procedurii de contencios administrativ, conform prezentului cod.

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

În conformitate cu art. 39 Codul administrativ, (1) Controlul judecătoresc al activității administrative este garantat și nu poate fi îngrădit. (2) Orice persoană care revendică un drept vătămat de către o autoritate publică în sensul art. 17 sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri se poate adresa instanței de judecată competente.

Aderent, art. 189 alin. (1) Cod administrativ, stabilește că orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ.

Conform art. 53 alin. (1, 2) Cod administrativ, competența reprezintă totalitatea atribuțiilor acordate autorităților publice sau persoanelor din cadrul acestora prin lege sau alte acte normative. Competența se stabilește la momentul inițierii procedurii administrative, iar art. 57 alin. (1) al aceluiași act normativ, stabilește că, activitatea administrativă se realizează numai de autoritatea publică competentă și în limitele competenței legale.

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

În conformitate cu art. 117 alin. (1) CPC, probe în pricini civile sunt elementele de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la

constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și alor circumstanțe importante pentru justa soluționare a pricinii.

Potrivit art. 121 CPC, 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.

Materialele cauzei denotă că, la 24.01.2018, dl Aurel Morar a formulat cerere de înregistrare a mărcii combinate în limita clasei de produse conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii CIPS 33 băuturi alcoolice (cu excepția berii). (f.d. 1, dosar administrativ)

La 12.12.2018, AGEPI a emis avizul provizoriu nr. *****, potrivit căruia desemnarea solicitată spre înregistrare nu poate fi înregistrată deoarece acesteia i se opune anterioritatea națională Bacio Di Bolle (verbală) cu nr. de ordine ***** înregistrată în 28.12.2011, titular MAURT SRL, identificată cu IDNO *****, cât și datorită faptului că ar fi similară cu denumirea de origine ASTI, menită să identifice vinuri (art. 7 alin. (1) lit. (κ) din Legea mărcilor) și care se bucură de protecție conform înregistrării internaționale nr. ***** din 18.12.2015, cât și nr. ***** din 01.04.2013, ultima care beneficiază de protecție în baza Acordului de Asociere (art. 8 alin. (3) din Legea mărcilor). (f.d. 89, dosar administrativ)

La 04.04.2019, dl Morar Aurel a formulat contestație la avizul provizoriu emis de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând, în baza art. 43 alin. (2) al Legii nr. 38/2008, examinarea contestației la avizul de refuz provizoriu a cererii de înregistrare a mărcii din data 12.12.2018, recepționat în 18.12.2018, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018. (f.d. 158-164, dosar administrativ)

La 13.06.2019, Direcția mărci și design industrial din cadrul AGEPI a emis decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit *****, data depozit 24.01.2018, prin care a reiterat motivele de refuz invocate în avizul provizoriu, constatând drept parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008, parțial întemeiată contestația, și respinge cererea de înregistrare a mărcii solicitate pentru produsele de clasa 33. Decizia poate fi contestată la Comisia de Contestații a AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii ei, conform art. 47 (1) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor. (f.d. 178, dosar administrativ)

Prin cererea de examinare a contestației depuse de dl Morar Aurel la 12.08.2019, a solicitat examinarea contestației cu dispunerea abrogării în tot a deciziei din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrarea a mărcii depuse pe cale națională cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu emiterea unei soluții despre înregistrarea integrală a cererii. (f.d. 181-182, dosar administrativ)

La 27.02.2020 Comisia de contestații din cadrul AGEPI, a hotărât: 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 2. Se menține în vigoare decizia Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019. Cu mențiunea, hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în instanța judecătorească.

Instanța de contencios administrativ reține că, în speța dedusă judecării obiect al examinării îl constituie pretențiile privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a IP Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018 și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare și încasarea cheltuielilor de judecată.

Corespunzător, în circumstanțele enunțate, prin prisma art. 207 Cod administrativ, prin încheierea protocolară din 19.10.2020, instanța de contencios administrativ a declarat admisibilă acțiunea de contencios administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de Aurel Morar împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell'ASTI privind anularea actelor administrative individuale defavorabile, obligarea la emiterea actului administrativ individual favorabil.

În conformitate cu prevederile art. 3 Cod administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de desfășurare a activității administrative și a controlului judecătorec 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.

Potrivit art. 21 Cod 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.

Conform art. 219 alin. (1) Cod 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.

Conform art. 220 alin. (1) Cod administrativ, obținerea probelor în procedura contenciosului administrativ are loc conform art. art. 87–93, iar potrivit art. 221 alin. (1) al aceluiași act normativ, autoritățile publice sînt obligate să

prezinte instanței de judecată, concomitent cu referința, dosarele administrative. La solicitarea instanței de judecată, autoritățile publice sînt obligate să prezinte suplimentar și alte documente pe care le dețin, inclusiv cele electronice, și să acorde informații.

În virtutea art. 93 Cod 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 sînt admisibile doar în baza prevederilor legale.

Conform art. 195 Cod administrativ, procedura acțiunii în contenciosul administrativ se desfășoară conform prevederilor prezentului cod. Suplimentar se aplică corespunzător prevederile Codului de procedura civilă, cu excepția art. 169–171.

În conformitate cu art. 117 alin. (1) Cod de procedură civilă, probe în pricini civile sunt elementele de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a pricinii.

Potrivit art. 121 Cod 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.

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

La caz instanța de contencios administrativ observă că, din actele cauzei s-a stabilit că, la 24.01.2018, dl Aurel Morar a formulat cerere de înregistrare a mărcii combinate în limita clasei de produse conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii CIPS 33 băuturi alcoolice (cu excepția berii). (f.d. 1, dosar administrativ)

Prin notificarea Direcției mărci și design industrial din cadrul AGEPI nr. ***** din 19.02.2018, reclamantului i-a fost comunicat despre faptul că sunt îndeplinite condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii și conform art. 37 alin. (60 lit. a) din legea nr. 38/2008, se admite publicarea cererii cu nr. depozit ***** din 24.04.2018 în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 3/ 2018. (f.d. 5, dosar administrativ)

La 30.05.2018 societatea terță Consorzio Per La Tutella Dell’Asti a depus opoziție către AGEPI, solicitînd examinarea opoziției și refuzarea înregistrării

mărcii nr. depozit ***** la toate produsele solicitate. (f.d. 17-21, dosar administrativ).

Prin notificarea Direcției mărci și design industrial din cadrul AGEPI nr. ***** din 12.06.2018, reclamantului i-a fost comunicat despre faptul că, în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit ***** din 24.04.2018, s-a constatat că împotriva înregistrării mărcii a fost depusă opoziția nr. ***** din 30.05.2018 de către Consorzio Per La Tutella Dell'Asti Piazza Roma 10, 14100, Asti, Italia. Fiind anunțat că, în termen de două luni de la data primirii prezentei notificări are posibilitatea să-și expună punctul de vedere față de motivele invocate în opoziție, în caz contrar opoziția va fi examinată în baza materialelor existente. (f.d. 23, dosar administrativ)

La 24.07.2018 reclamantul Morar Aurel a înaintat răspuns la opoziție către AGEPI, solicitând respingerea opoziției ca fiind vădit neîntemeiată și înregistrarea mărcii nr. depozit *****. (f.d. 32-35, dosar administrativ)

Prin notificarea Direcției mărci și design industrial din cadrul AGEPI nr. 9621 din 16.08.2018, reclamantului i-a fost comunicat despre prezentarea punctului de vedere al opozantului la răspunsul la opoziție, prin care se reiterează cerința opozantului formulată în opoziție. (f.d. 85-88, dosar administrativ)

La 12.12.2018, AGEPI a emis avizul provizoriu nr. *****, potrivit căruia desemnarea solicitată spre înregistrare nu poate fi înregistrată deoarece acesteia i se opune anterioritatea națională Bacio Di Bolle (verbală) cu nr. de ordine ***** înregistrată în 28.12.2011, titular MAURT SRL, identificată cu IDNO *****, cât și datorită faptului că ar fi similară cu denumirea de origine ASTI, menită să identifice vinuri (art. 7 alin. (1) lit. (κ) din Legea mărcilor) și care se bucură de protecție conform înregistrării internaționale nr. ***** din 18.12.2015 cât și nr. ***** din 01.04.2013, ultima care beneficiază de protecție în baza Acordului de Asociere (art. 8 alin. (3) din Legea mărcilor). (f.d. 89, dosar administrativ)

Prin cererile de prelungire nr. ***** din 29.01.2019, nr. ***** din 06.03.2019, reclamantul a solicitat prelungirea termenului notificării nr. ***** din 12.12.2018, recepționată la 18.12.2018. (f.d. 96, 98, dosar administrativ)

La 04.04.2019, reclamantul Morar Aurel a formulat contestație la avizul provizoriu, emis de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând în baza art. 43 alin. (2) al Legii nr. 38/2008 examinarea contestației la avizul de refuz provizoriu a cererii de înregistrare a mărcii din data 12.12.2018, recepționat în 18.12.2018, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, dispunerea retragerii avizului provizoriu nr. ***** din 12.12.2018, cu emiterea unei decizii de înregistrare a mărcii conform cererii de depozit ***** din 24.01.2018. (f.d. 158-164, dosar administrativ)

La 13.06.2019, Direcția mărci și design industrial din cadrul AGEPI a emis

decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr. *****, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit *****, data depozit 24.01.2018, prin care a decis: 1. Se consideră parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008. 2. Se consideră parțial întemeiată contestația. 3. Se respinge cererea de înregistrare a mărcii solicitate pentru produsele de clasa 33 din următoarele motive:- desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova, menită să identice vinuri sau alte produse alcoolice (art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor); - desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI nr. ***** din 2015.12.18, titular al dreptului de utilizare - I. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea internațională a acestora (art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor); - desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI protejată din 2013.04.01 conform Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (Acordul de Asociere)- (art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor). Decizia poate fi contestată la Comisia de Contestații a AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii ei, conform art. 47 (1) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor. (f.d. 178, dosar administrativ)

Prin cererea de examinare a contestației nr. 4245, depusă de reclamantul Morar Aurel la 12.08.2019, a solicitat examinarea contestației cu dispunerea abrogării în tot a deciziei din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrarea a mărcii depuse pe cale națională cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu emiterea unei soluții despre înregistrarea integrală a cererii. (f.d. 181-182, dosar administrativ)

La 14.08.2019, prin notificarea nr. *****, AGEPI a informat reclamantul, despre necesitatea prezentării materialelor potrivit pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009, cu modificările ulterioare, în termen de două luni din momentul recepționării notificării. (f.d. 184, dosar administrativ)

Reclamantul Morar Aurel a înaintat la 31.10.2019 motivarea contestației și materialele anexe, fiind solicitat admiterea contestației în tot, dispunerea abrogării în tot a deciziei din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrarea a mărcii depuse pe cale națională cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu emiterea unei soluții despre înregistrarea integrală a cererii. (f.d. 227-234, dosar administrativ)

La 20.12.2019, fostul opozant, societatea terță Consorzio Per La Tutella

Dell'Asti, a depus poziția în raport cu contestația depusă de reclamantul Morar Aurel împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit ***** din 24.01.2018, prin care a solicitat menținerea în vigoare a deciziei nr. ***** din 13.06.2019. (f.d. 237-240, dosar administrativ)

Prin notificarea nr. ***** din 29.01.2020, AGEPI a informat reclamantul despre ședința Comisiei de contestații a AGEPI privind examinarea contestației depuse împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit ***** din 24.01.2018, care va avea loc la 27.02.2020, ora 09:00. (f.d. 243, dosar administrativ)

La 27.02.2020 Comisia de contestații din cadrul AGEPI, a hotărât: 1. Se respinge revendicarea contestatarului. 2. Se menține în vigoare decizia Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019. Cu mențiunea, hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în instanța judecătorească. (f.d. 252-269, dosar administrativ)

În conformitate cu prevederile art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca semnifică 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.

Potrivit art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), marca semnifică 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.

Conform art.41 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 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. (2) 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. (3) 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.

Sub acest aspect, instanța de contencios administrativ reține că, Legea privind protecția mărcilor clasifică motivele de refuz în înregistrarea mărcii în: motive absolute și motive relative. Cele absolute sunt specificate la art. 7 din Lege, cele relative – la art. 8. Alin. (1) art. 7 din Legea menționată specifică semnele care nu vor putea fi înregistrate ca mărci.

Instanța de contencios administrativ reține și faptul că, potrivit normelor de

drept enunțate, după publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, art. 41 alin. (1) al Legii nr. 38/2008, în cadrul căreia sunt examinate dacă nu sunt motive absolute (art. 7) sau relative (art. 8) de refuz, indiferent de faptul dacă au fost sau nu depuse opoziții împotriva înregistrării mărcii.

În cazul dedus judecării, instanța de contencios administrativ observă că, materialele cauzei denotă faptul că marca solicitată spre înregistrare de către dl Aurel Morar a fost refuzată de înregistrare de către Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, din următoarele considerente:

- desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI, protejată pe teritoriul Republicii Moldova, menită să identice vinuri sau alte produse alcoolice (art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor);

- desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI nr. ***** din 2015.12.18, titular al dreptului de utilizare - I. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea internațională a acestora (art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor);

- desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI, protejată din 2013.04.01, conform Acordului de Asociere între Republica Moldova, pe de o parte, și Uniunea Europeană și Comunitatea Europeană a Energiei Atomice și statele membre ale acestora, pe de altă parte (Acordul de Asociere)- (art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor).

În acest sens, instanța de contencios administrativ reține că, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, 1) se refuză înregistrarea: k) mărcilor care conțin ori sînt 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 cînd 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 cînd mărcile sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt 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 reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate.

Instanța de contencios administrativ reține că, potrivit normelor de drept enunțate, pentru ca o marcă să inducă în eroare cu privire la natura, caracteristicile sau originea geografică a produselor sau serviciilor, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții:

- marca să indice sau, cel puțin, să sugereze acel produs (natura lui), caracteristici ale produsului ori un loc de origine;

- suplimentar, pentru mărci, indicând sau sugerând originea, în locul indicat sau sugerat să fie plauzibil că sunt realizate/furnizate acele produse/servicii;

- consumatorul trebuie să atribuie produselor sau serviciilor, provenind din această zonă, caracteristici deosebite/particulare, altfel spus, locul să aibă o reputație legată de aceste produse/servicii;

- produsele/serviciile să nu provină din (să nu-și aibă originea în) zona indicată sau sugerată.

Aderent, art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor prevede că, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

Referitor la motivul de nulitate absolute invocate, prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, instanța de contencios administrativ reține că, Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a constatat că desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit *****, depusă de dl Aurel Morar nu poate fi acceptată spre înregistrare în calitate de marcă pentru produsele revendicate din clasa 33, deoarece desemnarea solicitată reprezintă un semn combinat, executat sub forma unei etichete în interiorul căreia în partea de sus este reprezentată imaginea unui oval cu zece stele în mijlocul cărora este scrisă îmbinarea de cuvinte: Bacio di Bolle, mai jos fiind reprezentată imaginea stilizată a unui strugure de poamă și îmbinarea de cuvinte: DI ASTRI, iar în partea inferioară este reprezentată imaginea complexă a unei steme.

Totodată s-a constatat că marca solicitată conține elementul DI ASTRI, care este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI nr. *****, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona, precum și denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova conform Acordului de Asociere.

Astfel, datorită prezenței acestui element, Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a considerat că semnul se asociază direct cu denumirea de origine enunțată, care este constituită exclusiv din elementul ASTI. Astfel, în atenția consumatorului intră acest element necunoscut (ASTI, DI ASTRI), atât la vizualizarea semnului solicitat, dar, în special, la citirea, pronunțarea desemnării solicitate.

Corespunzător, prima impresie asupra consumatorului, se face în asociere cu denumirea de origine ASTI, care sugerează către teritoriul Italiei și contribuie la crearea impresiei că este vorba de ceva italian. Astfel, Comisia a constatat că, dat fiind faptul că semnul conține cuvântul ASTRI, care este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI (ASTRI - ASTI), respectiv, semnele sunt similare.

La caz, instanța de contencios administrativ observă că, desemnarea solicitată spre înregistrare în calitate de marcă pentru produsele revendicate din clasa 33 de dl Aurel Morar conține semne care indică sursa de proveniență dintr-un anumit teritoriu, iar produsele sunt de așa natură, încât este posibil că consumatorul va face legătura dintre produs și proveniența geografică sugerată.

Astfel, instanța de contencios administrativ reține ca întemeiate alegațiile invocate de Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, care a conchis că, în cazul examinat probabilitatea inducerii în eroare a consumatorului mediu autohton este evidentă când produsele nu au originea corespunzătoare denumirii de origine a produselor revendicate din clasa 33, conform CIPS, deoarece consumatorii pot presupune că produsele (vinuri, băuturi alcoolice, etc.) provin din regiunea, localitatea sau locul desemnat cu denumirea de origine în cauză, însă, în cazul dat solicitantul este o persoană fizică din Republica Moldova.

Succesiv, instanța de contencios administrativ observă că, Legea privind protecția mărcilor prevede refuzul înregistrării mărcilor, 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, precum și în cazul când mărcile sunt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică ori 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 reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate.

Subsecvent, instanța de contencios administrativ consideră neîntemeiate argumentele invocate de reprezentantul reclamantului în cererea de chemare în judecată și cea de concretizare a pretențiilor precum că, contrapunerea denumirii

ASTI putea fi făcută exclusiv în cazul în care marca refuzată ar fi conținut o indicație identică fie ar fi fost constituită dintr-o desemnare similară. În speță însă, marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, or aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală Bacio Di Bolle și celelalte elemente grafice, din următoarele considerente.

Instanța de contencios administrativ reține că, materialele cauzei denotă faptul că în prezent ASTI este o denumire de origine controlată, fiind inclusă în Lista italiană a celor 74 de denumiri de origine pentru vinuri. De asemenea, în Uniunea Europeană acest nume face parte din Registrul Denumirilor de Origine Protejate și al Indicațiilor Geografice Protejate, în conformitate cu art. 4 al Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1308/2013. În Republica Moldova, denumirea ASTI are statutul de denumire de origine protejată și este inclusă în Lista Indicațiilor Geografice pentru Vinuri. Denumirea de origine ASTI, urmată sau nu de spumante sau precedată de moscato d' (vin cu denumire de origine protejată (DOP)) este protejată în Republica Moldova conform Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare.

În speță, instanța de contencios administrativ observă că, în urma comparației între denumirea băuturii DI ASTRI cu denumirea de origine protejată ASTI, acestea seamănă din punct de vedere vizual și auditiv. O singură literă R introdusă între T și I, precum și prepoziția DI nu sunt capabile să îndepărteze similitudinea. În plus, îmbinarea italiană Bacio Di Bolle, care deși este un element periferic al etichetei, contribuie și ea nemijlocit la crearea impresiei că este vorba de ceva italian, o băutură ce provine de undeva din Italia, iar combinație dintre această îmbinare și elementul DI ASTRI duce cu gândul direct la regiunea italiană ASTI.

Astfel, în circumstanțele enunțate, instanța de contencios administrativ reține ca întemeiate concluziile Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală care a conchis că, deși, semnul revendicat spre înregistrare este combinat, complex și formează o imagine specială pentru consumator, totuși, marca solicitată conține elementul „DI AȘTRI”, care este foarte apropiat de denumirea de origine „ASTI” nr. *****, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona, precum și denumirea de origine „ASTI” protejată pe teritoriul Republicii Moldova conform Acordului de Asociere.

În consecință, instanța de contencios administrativ observă că, marca solicitată spre înregistrare conține semne care indică sursa de proveniență dintr-un anumit teritoriu, iar produsele sunt de așa natură, încât este posibil că

consumatorul va face legătura dintre produs și proveniența geografică sugerată.

Corespunzător instanța conchide că, cuvântul AȘTRI, este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI (AȘTRI - ASTI), respectiv, semnele sunt similare. Astfel probabilitatea inducerii în eroare a consumatorului mediu autohton este evidentă când produsele nu au originea corespunzătoare denumirii de origine a produselor revendicate din clasa 33, deoarece consumatorii pot presupune că produsele (vinuri, băuturi alcoolice, etc.) provin din regiunea, localitatea sau locul desemnat cu denumirea de origine în cauză, însă, în cazul dat solicitantul este o persoană fizică din Republica Moldova.

Instanța de contencios administrativ reține că reprezentantul reclamantului în susținerea pretențiilor din cererea de chemare în judecată, cu titlu de probă, a prezentat un sondaj de opinie în rândul consumatorilor, care a avut drept scop determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri, cât și gradul de asociere/confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI. Acest sondaj s-a făcut cu scopul demonstrării percepției comparative a consumatorului, atunci când este în fața unei alegeri.

Totodată instanța de contencios administrativ reține că reprezentantul reclamantului a invocat faptul că Comisia de Contestații din cadrul autorității pârâte nu a ținut cont de faptul că în cadrul cercetării sociologice, respondenții fiind întrebați asupra probabilității confuziei dintre marca Bacio Di Bolle Di Astri și denumirea Di Asti - aproximativ 60 % din respondenți au răspuns că nu vor confunda între ele aceste produse, aceste semne nefiind asemănătoare.

În acest sens, instanța de contencios administrativ nu poate reține ca temei de admitere a prezentei acțiuni sondajul de opinie enunțat, or art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor interzice expres înregistrarea mărcii care conține o desemnare similară cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, indiferent de faptul dacă cunoaște, sau nu cunoaște consumatorul denumirea de origine ASTI și indiferent de faptul dacă cunoaște, sau nu cunoaște consumatorul linia de produse a reclamantului Bacio Di Bolle.

Totodată nu poate fi reținut ca temei de admitere a acțiunii nici argumentul invocat referitor la faptul că solicitantul deține marca înregistrată Bacio Di Bolle nr. ***** din 28.12.2011, or acest fapt nu are relevanță în cazul în speță, dar suplimentar, în combinație cu elementul în conflict (DI AȘTRI) și mai mult contribuie la crearea impresiei că este vorba de ceva italian și se poate aduce atingere drepturilor dobândite anterior legate de denumirea de origine ASTI.

Succesiv, instanța de contencios administrativ respinge ca neîntemeiate și alegațiile reprezentantului reclamantului că, Comisia de Contestații a AGEPI urma să aplice și prevederile art. 32 alin. (1), art. 11 alin. (1) lit. b) - lit. d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice denumirilor de origine

și specialităților tradiționale garantate, or motivele reglementate de art. 7 din Legea nr. 38/2008 sunt motive absolute de refuz, care se aplică necondiționat raportului litigios, fără a recurge la reglementările cuprinse în alte legi.

Corespunzător, nu poate fi reținut argumentul reprezentantului reclamantului precum că la examinarea cererii de înregistrare a mărcii litigioase DI ASTRI, AGEPI ar fi trebuit să verifice și să constate în ce măsură semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b) - lit. d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate fiind contrar dispozițiilor imperative ale art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008.

Subsecvent, instanța de contencios administrativ nu poate reține ca întemeiate nici argumentele potrivit cărora AGEPI ar fi obligată să aplice temeiul de refuz reglementat de lit. k) din alin. (1) al art. 7 din Legea nr. 38/2008, doar în coroborare cu temeiul reglementat de lit. g) din același articol și aliniat, care prevede că se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului), or art. 7 alin. (1) din Legea nr. 38 din 2008, reglementează temeiuri distincte de refuz, care nu urmează a fi întrunite cumulativ, iar pentru a refuza înregistrarea mărcii este necesară și suficientă constatarea oricărui din motivele cuprinse în art. 7 alin. (1) din Legea nr. 38 din 2008.

Instanța de contencios administrativ reține că, reprezentantul reclamantului a invocat că soluțiile emise de autoritatea pârâtă sunt contrare și limitelor dreptului discreționar, atestând asupra unei practici duplicitare față de situații identice care îi sunt puse spre soluționare autorității pârâte. În acest sens menționează faptul că denumirea de origine ASTI, contrapusă cererii reclamantului, beneficiază de protecție pe seama Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, intrat în vigoare în data de 01.04.2013. În aceste împrejurări, AGEPI la 25.07.2013 a dispus înregistrarea a unui semn verbal diferit de reprezentarea grafică revendicată spre înregistrare - Lume Di Astri, care însă conține de asemenea această combinație - Di Astri, față de care a manifestat reticență și dispus respingerea cererii reclamantului. Se pare că, la data de 25.07.2013, când denumirea de origine ASTI beneficia de protecție deja, autoritatea pârâtă nu a considerat că îmbinarea Di Astri din cadrul mărcii Lume Di Astri ar putea fi similară sau o imitație a denumirii de origine ASTI.

Cu referire la aspectele invocate, reieșiind din materialele cauzei și explicațiile părților, instanța de contencios administrativ observă că, contrar celor invocate de reprezentantul reclamantului, data depozitului denumirii de origine ASTI este 01.04.2013 - aceeași ca și data intrării în vigoare a Acordului între

Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare- în timp ce data depozitului mărcii Lume Di Astri este 12.10.2012.

Totodată instanța reține că, la 25.07.2013, AGEPI a adoptat decizia de înregistrare a mărcii Lume Di Astri fără a-i opune denumirea de origine ASTI dat fiind faptul că cererea de înregistrare a mărcii pe numele lui Pranețchi Ivan avea o dată de depozit anterioară. Respectiv, în corespundere cu procedurile legale, pârâtul societatea Consorzio Per La Tutella Dell, ASTI a început să opună denumirile de origine depuse la 01.04.2013, doar în raport cu cererile de înregistrare a mărcii depuse după această dată, așa cum este în cazul litigiului dedus judecății.

Corespunzător, din considerentele enunțate nu pot fi reținute ca întemeiate alegațiile invocate de reprezentantul reclamantului precum că autoritatea pârâtă a emis un refuz pe baza unei opoziții pur declarative, iar în cadrul examinării dosarului nu au fost prezentate nici o probă care să demonstreze afirmațiile opozantului, în mod special inducerea în eroare a consumatorului avizat și crearea pretinselor legături cu produsele opozantului, or circumstanțele în fapt și în drept enunțate denotă faptul că desemnarea solicitată spre înregistrare de reclamant este similară cu denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova, menită să identice vinuri sau alte produse alcoolice, contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, fapt care a constituit motiv de refuz a înregistrării mărcii.

Instanța de contencios administrativ reține că, AGEPI la emiterea deciziei de refuz a conchis că în condițiile în care semnul nu ar contravine motivelor absolute de refuz, prevăzute la art. 7 al Legii nr. 38/2008, pentru a putea fi înregistrat, acest semn trebuie să fie disponibil, adică să nu facă obiectul unor drepturi anterioare.

Însă în cazul dat, este înregistrată denumirea de origine similară: ASTI nr. ***** din 18.12.2015, titular al dreptului de utilizare - L Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestall ÎL Consorzio per la tutela dell'Asti, Italia, protejată în temeiul Aranjamentului de la Lisabona, precum și: denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele „vinuri” din clasa 33, începând cu data de 01.04.2013, în virtutea Acordului între Republica Moldova și Uniunea Europeană cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare, semnat la data de 26.06.2012 și care ulterior a devenit parte integrantă a Acordului de Asociere.

Corespunzător, în circumstanțele enunțate, instanța de contencios administrativ ajunge la concluzia că AGEPI în mod just a considerat că prin înregistrarea semnului solicitat se poate aduce atingere unui drept dobândit anterior de către Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestall, precum și

compania Consorzio per la tutela dell'Asti, Italia, care dețin dreptul de utilizare asupra denumirii de origine menționate și protejate în temeiul Aranjamentului de la Lisabona.

Or, în conformitate cu prevederile art. 8 alin.3 din Legea nr. 38/2008, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

Astfel, în circumstanțele expuse, instanța de contencios administrativ conchide ca întemeiată concluzia Comisiei de Contestații care a conchis că desemnarea solicitată urmează a fi refuzată de la înregistrare și în temeiul art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008.

Instanța de contencios administrativ observă că, potrivit jurisprudenței Curții Europene, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv protecția mărcilor, intră în câmpul de aplicare al articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea cauza Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia [MC], 11 ianuarie 2007, § 72).

Conceptul de „bun” are un sens autonom care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale și este independent de clasificarea formală din dreptul national: unele drepturi și interese care pot constitui patrimoniu pot fi, deasemenea, privite ca „drepturi de proprietate” și astfel ca „bunuri” în sensul acestor prevederi. Pe de o parte, ea ajută deținătorul mărcii să-și comercializeze și să-și promoveze produsele, pe de altă parte, marca ajută consumatorul să-și facă alegerea, protejând și încurajând titularul mărcii să mențină și să îmbunătățească calitatea produselor care poartă această marcă. Deținătorul mărcii are dreptul de a folosi marca fără să o fi înregistrat, însă drepturile sale asupra mărcii nu vor beneficia de o protecție eficientă. Numai înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice persoanelor terțe să folosească fără consimțământul său, în operațiunile comerciale semne identice, ori similare pentru produsele sau serviciile identice ori similare pentru care marca a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie.

Conform prevederilor art. 224 alin. (1) Cod administrativ, examinând acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă una dintre următoarele hotărâri: a) în baza unei acțiuni în contestare, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual, precum și o eventuală decizie de soluționare a

cererii prealabile, dacă acestea sînt ilegale și prin ele reclamantul este vătămat în drepturile sale; b) în baza unei acțiuni în obligare, anulează în tot sau în parte actul administrativ individual de respingere a solicitării sau o eventuală decizie adoptată în procedura prealabilă și obligă autoritatea publică să emită un act administrativ individual, dacă revendicarea pretenției reclamantului de emitere a actului este întemeiată; c) în baza unei acțiuni în realizare, obligă la acțiune, tolerare sau inacțiune, dacă o astfel de pretenție a reclamantului este întemeiată; d) în baza unei acțiuni în constatare, constată existența sau inexistența unui raport juridic ori nulitatea unui act administrativ individual sau a unui contract administrativ, dacă raportul juridic există sau, respectiv, nu există ori actul administrativ individual sau contractul administrativ este nul; e) în baza unei acțiuni de control normativ, anulează în tot sau în parte actul administrativ normativ, dacă acesta este ilegal, sau constată nulitatea acestuia, dacă acesta este nul; f) respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sînt îndeplinite condițiile de adoptare a unei hotărîri prevăzute la lit.a)–e).

Corespunzător, în circumstanțele expuse, instanța de contencios administrativ ajunge la concluzia de a respinge cererea de chemare în judecată în contenciosul administrativ depusă de Aurel Morar împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,ASTI privind anularea hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare și încasarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

În conformitate cu prevederilor art. 224 Cod administrativ, instanța de contencios administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se respinge cererea de chemare în judecată în contenciosul administrativ depusă de Aurel Morar împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,ASTI privind anularea hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit ***** din 24.01.2018, obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit ***** din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare și încasarea cheltuielilor de judecată, ca neîntemeiată.

Hotărîrea este cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 de zile de la pronunţare, prin intermediul Judecătoriei Chişinău sediul Rîşcani.

Preşedinte de şedinţă, judecător

Oleg Melniciuc

Corespunde originalului