

Dosarul nr.2-2527/18
12-2-60265-12092018

HOTĂRÂRE
În numele Legii

05 martie 2020

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău /sediul Centru/

Instanța compusă din :

Președintele ședinței,

Judecător

Grefier

Diana Tricolici

Adrian Bulachii

cu participarea avocatului reclamantului Radu Jigău, împuternicit prin mandatul nr. 1040369 din 07 septembrie 2018 și reprezentantul intervenientului accesoriu Maria Rău, împuternicită prin procura nr. 601, în lipsa pârâtei Galina Lișan, fiind citată legal

examinând în ședință de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de LEGO Juris A/S către Galina Lișan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea nulă a mărcii PROLEGO

CONSTATĂ:

Argumentele participanților la proces:

1. La 07 septembrie 2018, LEGO Juris A/S a depus o cerere de chemare în judecată către Galina Lișan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea nulă a mărcii PROLEGO.
2. În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul a menționat că marca PROLEGO a fost înregistrată la 30 ianuarie 2017 la AGEPI de către Galina Lișan pentru serviciile : educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale, din clasa 41, conform CIPS.
3. Reclamanta consideră că marca nr. 29128 PROLEGO trebuie recunoscută nulă, deoarece în procesul de înregistrare a ei nu au fost respectate prevederile art. 7(1)g, 8(1)b), 8(1) c) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.
4. LEGO Juris S/A în Republica Moldova este titular al mărcilor înregistrate LEGO nr. 2R 493 din 07 februarie 1994 pentru produse din clasa 28 CIPS și LEGO nr. 2R 495 din 07 februarie 1994 pentru produse din clasa 28 CIPS.
5. Consideră că marca PROLEGO nr. 29128 prezintă similitudine susceptibilă de a produce confuzie cu mărcile LEGO nr. 2R 493 și LEGO nr. 2R 495 după criteriul vizual și criteriul fonetic, având în vedere că auditiv PROLEGO se percepe ca două elemente „PRO” și „LEGO”, prin ce se evidențiază elementul verbal LEGO, care este elementul distinctiv principal al companiei LEGO Juris A/S.
6. Compania LEGO Juris A/S produce diferite jucării care dezvoltă, jucării constructor, creează filme, jocuri, concursuri, construiește parcuri de distracții, iar la apariția pe

- piață și la prestarea de către o persoană terță a serviciilor care se referă la: educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale, cu marca PROLEGO, la consumator va apărea asocierea cu mărcile LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495.
7. Produsele Companiei LEGO Juris A/S cu mărcile LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495 sunt prezente pe piața din Republica Moldova de mult timp, fiind populare în numeroase țări ale lumii, fapt pentru care le-a fost acordat statutul de notorii.
 8. Afirmă reclamanta că deși produsele «jocuri, jucării, articole de gimnastică și de sport (cu excepția îmbrăcăminte), podoabe pentru pomul de iarnă), pentru care sunt înregistrate mărcile LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495 și serviciile (educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale) pentru care este înregistrată marca PROLEGO nr. 29128, pot fi recunoscute ca fiind similare, iar serviciile prestate cu marca PROLEGO vor dobândi un avantaj nefondat prin faptul că prin asociere cu produsele companiei LEGO Juris S/A, consumatorul va folosi inconștient serviciul cu o marcă deja cunoscută. Prin urmare, folosirea mărcii PROLEGO va aduce titularului ei un profit nemeritat, bazat pe distinctivitatea și popularitatea mărcilor LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495, care au dobândit deja un renume și un prestigiu înalt.
 9. În cazul unei posibile calități inferioare a serviciilor marcate cu semnul PROLEGO, Compania LEGO Juris S/A poate fi prejudiciată material și moral, în cazul în care consumatorul nu va primi calitatea așteptată și ulterior va refuza să cumpere produsele ei.
 10. Consumatorul, prin utilizarea serviciilor cu marca PROLEGO, ar putea fi duși în eroare cu privire la originea geografică a serviciului prin asocierea acestuia cu produsele companiei daneze LEGO Juris A/S și totodată ar putea aștepta o calitate înaltă a serviciului, considerând că serviciul cu marca PROLEGO este prestat de compania LEGO Juris S/A sau cu consimțământul acesteia, fapt care nu corespunde adevărului.
 11. Consideră că renumele și popularitatea produselor cu mărcile LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495 sunt folosite de titularul mărcii PROLEGO pentru crearea imaginii creative a serviciilor, încurajând încrederea și loialitatea consumatorilor față de serviciile lor, bazată pe loialitatea consumatorilor față de produsele fabricate de compania LEGO Juris A/S, inducând în eroare consumatorii.
 12. Reclamantul își întemeiază pretențiile în baza dispozițiilor art. art. 33 alin. (1), 85 alin. (1) lit. a), 166, 167 Cod de procedură civilă, art. art. 7 alin. (1) lit. g), 8 alin. (1) lit. b), c), 21 alin. (1) lit. a), 22 alin. (1) lit. a), 83 alin. (1), 83 alin. (3) d) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor.
 13. LEGO Juris A/S solicită admiterea acțiunii și declararea nulă a mărcii nr. 29128 PROLEGO.
 14. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului a declarat că susține cererea de chemare în judecată integral și solicită admiterea acesteia.
 15. Reprezentantul pârâtului, avocatul Valeriu Pelin, în ședința de judecată nu s-a prezentat, însă prin referința depusă nu a recunoscut acțiunea, solicitând respingerea acesteia.

Suplimentar a notat că PROLEGO este o școală de dezvoltare timpurie a copiilor cu vârsta de 4 -7 ani și face parte din academia pentru copii PROSPERA. În activitatea sa pedagogică școlii utilizează în calitate de materiale didactice seturile de construcții LEGO, procurate legal din comerțul deschis din Republica Moldova.

Școala PROLEGO nu fabrică seturi de construcție și nu le comercializează, ceea ce ar putea încălca drepturile titularului mărcii LEGO. Școala la fel ca și alți consumatori procură seturile de construcție LEGO de la distribuitorii oficiali. Astfel, utilizarea seturilor de construcție LEGO în activitatea sa și informarea despre acest fapt pe site-ul și pagina sa pe Facebook nu încălcă drepturile asupra mărcii LEGO înregistrate în Moldova, ci din contra contribuie la promovarea seturilor de construcție LEGO în Moldova, sporește profitul companiei LEGO Juris și nu-i aduce în niciun fel atingere. Școala PROLEGO a devenit cunoscută în Republica Moldova sub propriul nume în cadrul academiei PROSPERA, unde ambele denumiri sunt asemănătoare și nu se asociază nici cu o altă denumire. Renumele școlii este determinat nu de utilizarea seturilor de construcție LEGO, ci se datorează lucrului calitativ cu copiii.

Compania LEGO Juris nu a organizat în Moldova careva evenimente destinate educației copiilor, nu a obținut licență de la Ministerul Educației pentru prestarea serviciilor de educație și nu putea deveni cunoscută anume în acest domeniu, fapt pentru care ar putea fi create confuzie între mărcile menționate.

Mai mult, pe teritoriul Republicii Moldova nu au fost depuse pentru înregistrare și nu au fost înregistrate mărcile LEGO pentru serviciile în domeniul educației (clasa 41 CIPS). Respectiv, AGEPI a avut toate temeiurile legale pentru a emite decizia privind corespunderea mărcii PROLEGO cerințelor Legii și înregistrarea acestei mărci. Nici la data depunerii cererii, nici la data când a început utilizarea mărcii PROLEGO în Registrul mărcilor notorii nu era marca LEGO.

Totodată, înregistrarea mărcii LEGO pe teritoriul altor țări sau recunoașterea ei ca fiind notorie în alte țări nu au valoare juridică pe teritoriul Republicii Moldova. Marca LEGO nu se conține în Registrul mărcilor notorii, nici la momentul examinării mărcii PROLEGO și eliberării certificatului de înregistrare, precum nu este aplicabil nici la momentul examinării acțiunii. De asemenea, la materialele cauzei nu au fost prezentate argumente privind prejudiciul real cauzat companiei LEGO Juris A/S prin utilizarea mărcii PROLEGO.

Afirmațiile reclamantului precum că consumatorii de servicii vor crede că serviciile prestate de școală provin din Danemarca nu sunt confirmate prin careva probe. În primul rând, nu sunt probe care ar confirma că consumatorii jucăriilor LEGO știu că jucăriile sunt fabricate în Danemarca. În al doilea rând, nu au fost prezentate careva probe că consumatorii asociază mărcile LEGO și PROLEGO. Iar, în al treilea rând, afirmațiile precum că consumatorii pot asocia serviciile PROLEGO cu Danemarca, de asemenea, nu sunt confirmate prin careva probe - nu a fost prezentată opinia consumatorilor reali ai serviciilor, și anume a celor care au beneficiat de serviciile școlii. Nici semnul LEGO, nici semnul PROLEGO nu conține indicarea unui loc geografic real, denumiri a orașului, țării, satului sau localității care ar avea aceeași denumire și ar putea induce în eroare consumatorul. Pe harta Danemarcei sau oricărei alte țări nu sunt toponime cu denumirea

LEGO sau PROLEGO. Marca PROLEGO nu poate induce în eroare în ceea ce privește originea geografică în baza faptului că această denumire nici într-un mod nu indică denumirea țării, regiunii sau altui punct geografic de pe harta lumii.

16. Intervenientul accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI) a susținut referința depusă. Potrivit referinței depuse a declarat că reclamantul, a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii LEGO nr. depozit 040624 din 16.05.2017, pentru produse/servicii din clasele:

09 - aparate și instrumente științifice, cinematografice, de cântărire, de semnalizare, de control (verificare), aparate și instrumente didactice și pentru predare; aparate pentru înregistrarea, transmiterea reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice; înregistrări audio și video, filme cinematografice (înregistrate); publicații electronice descărcabile; calculatoare, echipament de prelucrare a datelor; computere; software; hardware pentru calculatoare; accesorii de calculator; aparate și instrumente electronice și electrice (inclusiv cele fără fir) utilizate în comunicații; aparate de telecomunicații; dispozitive electronice de comandă la distanță; ochelari, inclusiv ochelari de soare; imagini descărcabile pentru a fi utilizate ca imagini de fundal și screen savere; reflectoare utilizate pentru prevenirea accidentelor rutiere; gramofone, fonografe; magneti, genți și carcase adaptate pentru calculatoare, console, tablete, telefoane mobile și alte echipamente electronice;

16 - hârtie și carton; produse de imprimare; publicații imprimate; articole de papetărie și articole de birou, cu excepția mobilei; materiale pentru artiști; pensule; pungi din plastic pentru depozitarea pentru uz casnic; saci și articole din hârtie, carton sau plastic pentru împachetare și ambalare; saci și articole pentru depozitare confecționate din hârtie sau carton; materiale de instruire sau învățământ (cu excepția aparatelor); caractere tipografice; clișee; instrucțiuni tipărite pentru jocuri de construcții;

41 - educație; instruire; divertisment; activități culturale; servicii de organizare a cluburilor de fani pentru utilizatori de jucării de construcție (educație și divertisment), utilizatori de jocuri electronice și/sau utilizatori de alte jocuri și jucării; furnizarea informațiilor despre educație și divertisment; punerea la dispoziție a jocurilor; furnizarea publicațiilor on-line; servicii de tabere pentru scopuri educaționale sau de divertisment”, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor în înregistrării mărcilor (CIPS).

Notează că în urma examinării semnului depus spre înregistrare, s-a constatat că acesta nu poate beneficia de protecție pentru serviciile din clasa 41, deoarece la înregistrarea desemnării se opune marca verbală PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016, titular Leșan Galina, bd. Dacia nr. 47, ap. 125, MD-2062, Chișinău, Republica Moldova înregistrată pentru toate serviciile din clasa 41, conform CIPS.

Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008, la data de 04.01.2018, AGEPI a emis Aviz provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii reclamantului. S-a indicat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată pentru toate produsele din clasa 09 și 16, conform CIPS.

De asemenea, comunică că reclamantul este titularul mărcilor nr. 2R 493 LEGO din 07.02.1994 și nr. 2R 495 LEGO din 07.02.1994 care sunt înregistrate pentru

produsele din clasa 28 „*jocuri, jucării, articole de gimnastică și de sport (cu excepția îmbrăcămintei), podoabe pentru pomul de iarnă*” conform CIPS.

Referitor la înregistrarea de către AGEPI a mărcii PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016 menționează că cererea de înregistrare a mărcii verbale PROLEGO nr. depozit 038502 din 09.03.2016 a fost depusă de solicitantul Lișan Galina pentru serviciile din clasa 41 „*educație, divertisment, activități sportive și culturale*” conform CIPS.

Susține că în urma examinării de fond a semnelui depus spre înregistrare, nu au fost depistate publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 6/2016 nicio persoană terță nu a contestat înregistrarea mărcii. Corespunzător la data de 20.12.2016 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, iar la data de 28.02.2017 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016 pentru serviciile din clasa 41, conform CIPS pe numele titularului Lișan Galina.

Referitor la invocarea motivului de nulitate prevăzut de art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008 și solicitarea reclamantului privind anularea mărcii în baza art. 7 alin. (1) lit. g) din aceeași lege menționează că determinarea riscului de confuzie urmează a fi realizată cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat de către o instituție specializată în acest domeniu.

Mai mult, riscul de confuzie urmează să fie examinat cu referire la consumatorul mediu atât în privința produselor, cât și a producătorului. Astfel, reclamantul urmează să prezinte probe care confirmă faptul dacă eroarea s-a produs de fapt, dacă consumatorul a fost înșelat atât în privința produsului, cât și în privința producătorului. În acest sens, urmează a se ține cont de faptul că în rezultatul examinării de fond de către AGEPI a cererii de înregistrare a mărcii verbale PROLEGO, s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii, desemnarea solicitată încadrându-se în definiția mărcii, fiind susceptibilă de reprezentare grafică și susceptibilă de a deosebi produsele și/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Cu referire la anularea mărcii PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016 în temeiul motivului relativ de nulitate prevăzut la art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38/2008 notează că urmează a se ține cont de prevederile art. 8 alin. (2) din aceeași lege. Astfel, menționează că marca verbală PROLEGO este înregistrată pentru serviciile din clasa 41 „*educație, divertisment, activități sportive și culturale*” conform CIPS, iar mărcile anterioare invocate de reclamant nr. 2R 493 LEGO și nr. 2R 495 LEGO sunt înregistrate pentru produsele din clasa 28 „*jocuri, jucării, articole de gimnastică și de sport (cu excepția îmbrăcămintei), podoabe pentru pomul de iarnă*”, conform CIPS. În concluzie reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

Aprecierea instanței de judecată:

17. Audiind participanții la proces, examinând materialele cauzei, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea, din următoarele considerente.
18. Conform 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.
19. Articolul 130 alin. (1) Cod de procedură civilă, prevede că instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
20. Iar, în conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.
21. Potrivit art.118 alin. (1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale.
22. Conform art. 8 alin. (1) Cod civil, drepturile și obligațiile civile apar în temeiul legii, precum și în baza actelor persoanelor fizice și juridice care, deși nu sânt prevăzute de lege, dau naștere la drepturi și obligații civile, pornind de la principiile generale și de la sensul legislației civile. Aliniatul (2) lit. a) din același articol indică că drepturile și obligațiile civile apar din contracte și din alte acte juridice.
23. În conformitate cu art.2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
24. Potrivit art.3 din aceeași lege, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și probate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.
25. Articolul 6 din Legea menționată, indică că titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii.
26. Potrivit art.61 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.
27. În ședința de judecată s-a constatat că LEGO Juris S/A în Republica Moldova este titular al mărcilor înregistrate LEGO nr. 2R 493 din 07.02.1994 pentru produse din

clasa 28 CIPS (f.d.21) și *LEGO* nr. 2R 495 din 07.02.1994 pentru produse din clasa 28 CIPS (f.d.22).

28. De către Lișan Galina a fost depusă cerere de înregistrare a mărcii verbale PROLEGO nr. depozit 038502 din 09.03.2016 pentru serviciile din clasa 41 „*educație, divertisment, activități sportive și culturale*” conform CIPS.
29. Corespunzător la data de 20.12.2016 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, iar la data de 28.02.2017 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016 pentru serviciile din clasa 41, conform CIPS pe numele titularului Lișan Galina.
30. Susține reprezentantul companiei LEGO Juris A/S că în rezultatul vânzărilor extinse ale produselor LEGO în întreaga lume, marca LEGO și-a creat o reputație mondială și o încredere impunătoare, fiind distinctivă prin standarde înalte de calitate și consistență a produselor, prin ce a devenit o marcă notorie și ca urmare, ar trebui să i se acorde protecția corespunzătoare prevăzută de lege fără a se limita la o anumită clasă de bunuri. (f.d.133-135, cu anexele 136-177).
31. Din aceste considerente reclamantul LEGO Juris A/S a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii LEGO nr. depozit 040624 din 16.05.2017, pentru produse/servicii din clasele: 9,16 și 41. (f.d. 111).
32. În urma examinării de către AGEPI a semnului depus spre înregistrare, s-a constatat că reclamantul nu poate beneficia de protecție pentru serviciile din clasa 41, deoarece la înregistrarea desemnării se opune marca verbală PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016, titular Leșan Galina, bd. Dacia nr. 47, ap. 125, MD-2062, Chișinău, Republica Moldova înregistrată pentru toate serviciile din clasa 41, conform CIPS.
33. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 8 (1) lit. b) al Legii nr. 38/2008, la data de 04.01.2018, AGEPI a emis Aviz provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii reclamantului. S-a indicat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată pentru toate produsele din clasa 9 și 16, conform CIPS.
34. Reclamantul consideră că la înregistrarea mărcii PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016, titular Leșan Galina nu au fost respectate prevederile art. 7 alin. (1) lit. g) din Lege nr. 38-XVI din 29.02.2008 care indică 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.
35. Prin urmare, susține că urmează a fi aplicate prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008 care indică că marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 din aceeași Lege.
36. Aceste argumente, nu pot fi reținute de către instanță, astfel prevederile art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008 devin inaplicabile.
37. De altfel, instanța consideră că argumentele reprezentatului pârâtului sunt convingătoare în vederea netemeinicii anulării mărcii PROLEGO nr. 29128 din 09.03.2016 în conformitate cu art. 21 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008.

38. Or, pentru ca să fie refuzată o marcă spre înregistrare în temeiul art.7 din aceeași Lege, marca trebuie evident să indice o denumire geografică, astfel încât consumatorul să aibă percepția despre marcă că întradevăr produsele/serviciile provin din acea localitate. La caz, nici marca LEGO și nici PROLEGO nu conține/reprezintă un loc geografic, denumirea unui oraș, țării sau localitate. Argumentul reclamantului precum că consumatorii de servicii vor crede că serviciile prestate școlii de către marca PROLEGO provin din Danemarca, sunt neîntemeiate, deoarece în acest sens nu au fost prezentate careva probe din care ar rezulta că consumatorii cunosc că serviciile/produsele mărcii LEGO provin din Danemarca, sau că pot asocia serviciile PROLEGO cu Danemarca. În acest sens, reclamantul nu a probat riscul de confuzie a mărcilor în conflict, prin careva probe concludente, inclusiv prin intermediul unui sondaj de opinie, realizat de către o instituție specializată.
39. În concluzie, argumentele reclamantului în acest sens sunt nefondate, de altfel, conform art. 22 în sensul Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), adoptat la data de 1 ianuarie 1994, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.06.2000 prin indicații geografice se înțeleg indicații care servesc la identificarea unui produs ca fiind originar din teritoriul unui Membru sau dintr-o regiune ori localitate din acest teritoriu, în cazurile în care o calitate, un renume sau o altă caracteristică anume a produsului poate fi atribuită în mod esențial acestei origini geografice.
40. Potrivit art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7 din aceeași Lege, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Aliniatul (2) din același articol prevede că în sensul alin.(1), mărci anterioare sunt:

a) mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținând cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, și care aparțin următoarelor categorii:

- mărci înregistrate în Republica Moldova;
- înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova;

b) cererile de înregistrare a mărcilor menționate la lit.a), sub rezerva înregistrării acestora;

c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sunt recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenția de la Paris.

Iar, în conformitate cu art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță, și în

cazul în care: există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv.

41. Argumentul reclamantului precum că marca PROLEGO prezintă similitudine susceptibilă de a produce confuzie cu mărcile anterioare LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495 după criteriul vizual și criteriul fonetic deoarece conțin literele L, E, G, O, care formează elementul verbal comun „LEGO”, iar renumele și popularitatea desemnării LEGO, incontestabil influențează gradul de similitudine a mărcilor anterioare LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495, precum și riscul de confundare a acestora, nu poate fi reținut.
42. Astfel, instanța evidențiază că aprecierea globală a similarității vizuale sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci care păstrează în memorie în special componentele distinctive și dominante.
43. La caz, instanța menționează că în primul rând riscul de confuzie dintre cele două mărci este eliminat de diferențele grafice și coloristice folosite și diferențe de activități desfășurate.
44. De altfel, se reține că mărcile LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495 sunt înregistrate pentru produsele : „jocuri, jucării, articole de gimnastică și de sport (cu excepția îmbrăcăminte), podoabe pentru pomul de iarnă”, iar marca PROLEGO nr. 29128 este înregistrată pentru serviciile : „educație, instruire, divertisment, activități sportive și culturale”.
45. Prin urmare, se constată că mărcile aflate în conflict sunt înregistrate pentru diferite servicii/produse și nu există identitate între semnele folosite de părți, nici în privința elementului fonetic și nici în privința elementului grafic, acestea fiind ușor distinctive și neputând determina inducerea în eroare a consumatorului.
46. În aceeași ordine de idei, instanța evidențiază că în vederea aprecierii globale a riscului de confuzie, consumatorul mediu al produselor vizate este prezumat a fi normal informat și suficient de atent și de avizat.
47. Constituie risc de confuzie, riscul ca publicul să creadă că produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere, sau eventual de la întreprinderi legate din punct de vedere economic. Mai mult, riscul de confuzie trebuie apreciat în mod global, în funcție de percepția pe care o are publicul relevant asupra semnelor și produselor sau serviciilor în discuție și ținând seama de toți factorii relevanți în cauză, în special de interdependența dintre similitudinea semnelor și cea a produselor sau a serviciilor desemnate.
48. La caz, instanța de judecată menționează că plasarea prefixului PRO înaintea cuvântului LEGO, nu este suficientă pentru a constata riscul de confuzie, între mărcile aflate în conflict, în lipsa probelor din care ar rezulta un grad ridicat de similitudine vizuală și fonetică între două semne verbale relativ scurte.
49. În concluzie, este evident că marca PROLEGO este o marcă cu puternic caracter distinctiv pentru care nu există risc de asociere și confuzie cu mărcile LEGO nr. 2R 493 și *LEGO* nr. 2R 495 în situația în care au fost înregistrate pentru clase de servicii diferite.

50. Întrucât nu s-a dovedit riscul de confuzie între cele două mărci în percepția publicului, iar acesta nu se prezumă ci se dovedește, nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 22 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.
51. Din aceste considerente, acțiunea civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă LEGO Juris A/S către Galina Lișan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea nulă a mărcii PROLEGO, se respinge ca neîntemeiată.
52. În conformitate cu prevederile Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale, Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), adoptat la data de 1 ianuarie 1994, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.06.2000, art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de LEGO Juris A/S către Galina Lișan, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind declararea nulă a mărcii PROLEGO.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 zile din momentul pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul Centru/.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Diana Tricolici