Dosarul nr. 3-183/2023
HOTĂRÂRE
În numele Legi

28 octombrie 2024 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău (sediu Centru)
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Corneliu Guzun Grefier Adelina Fedişin

examinând în ședință publică acțiunea în contencios administrativ la cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. „BLOC EXPERT” către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu participarea terțului S.R.L. „Verwaltung” privind anularea actelor administrative,

constată:

La 25 ianuarie 2023, reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT”, prin intermediul administratorului Vasilachi Oleg, s-a adresat cu acțiune în instanța de judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu participarea terțului S.R.L. „Verwaltung” privind anularea actelor administrative.

În motivarea acțiunii reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT” a invocat că, la data de 27.10.2021 a fost pronunţată Hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, notificată la 28.12.2022, privind menţinerea Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din ***** de înregistrare a mărcii nr. de depozit ***** din ***** pe numele Verwaltung SRL.

Potrivit art. 19 din Cod administrativ, cererea prealabilă este instituția care oferă o cale de soluționare prejudiciară a litigiilor administrative.

În conformitate art. 20 din Codul administrativ, dacă printr-o activitate administrativă se încalcă un drept legitim sau o libertate stabilită prin lege, acest drept poate fi revendicat printr-o acţiune în contencios administrativ, cu privire la care decid instanţele de judecată competente pentru examinarea procedurii de contencios administrativ, conform prezentului cod.

Hotărârea menţionată o reclamanta o consideră, ilegală, neîntemeiată şi aducând

grave prejudicii drepturilor la marcă şi denumire de firmă a reclamantului BLOC EXPERT SRL. Consideră necesar de a aduce la cunoștință instanţei următoarele fapte. La data de *****, a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii, conform depozitului nr. ***** din *****, fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor verbale „ADMINISTRARE BLOCURI”, „BLOC”, „EXPERT”, cu excepţia executării grafice deosebite, deoarece elementele menţionate fiind termeni descriptivi nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă. Menționează că, la data de 29.12.2021 a fost emis Avizul de refuz total provizoriu, ca urmare a opoziției nr. 3156 din 2021.05.25 și a răspunsului solicitantului nr. 5160 din 2021.09.01, s-a constatat că desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru serviciile solicitate din clasa 45, deoarece, prin opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008, se demonstrează că drepturile la denumirea persoanei juridice au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de Înregistrare a mărcii, şi sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenţia de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior (art. 8 (4) a) din Legea nr. 38/20081. Această concluzie a fost făcută în temeiul următoarelor argumente.

Menționează reclamanta că, la data de 21.05.2020, de către Agenția Servicii Publice, Departamentul înregistrare şi licenţiere a unităților de drept a fost înregistrată S.R.L. „BLOC EXPERT”, administrator Vasilachi Oleg, cu o serie de genuri de activitate înregistrate, inclusiv: 1) activități juridice; 2) activități generale de curățenie interioară a clădirilor; 3) repararea echipamentelor de comunicații, 4) administrarea imobilelor pe bază de tarife sau contract, etc. Ulterior, la data de 15.08.2020, S.R.L. „BLOC EXPERT” s-a adresat către AGEPI cu cerere de înregistrare a mărcii, compusă din reprezentare grafică, cât şi a elementelor verbale „BLOC EXPERT”, „ADMINISTRARE IMOBILE”. La data de 04.04.2021, fiind examinat portalul informațional al AGEPI, în vederea identificării statutului cererii depuse de S.R.L. „BLOC EXPERT”, fiind examinat *****, fost identificatul faptul că un alt agent economic - S.R.L. „VERWALTUNG”, la data de ***** s-a adresat către AGEPI cu cerere de înregistrare a mărcii care în mod identic, include elementele verbale „BLOC EXPERT”; „ADMINISTRATE BLOCURI” cât şi de facto o reprezentare grafică care include elemente similare revendicate de S.R.L. „BLOC EXPERT’, care induc imaginea a 3 blocuri locative protejate.

Indică reclamanta că, potrivit art. 7 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, se refuză înregistrarea: b) mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în

comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante.

Conform art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum şi asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părţi ale mărcii, cu condiţia folosirii loiale a elementelor menţionate şi a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii şi ale terților.

La caz, reclamanta consideră că elementele verbale a mărcii revendicate de S.R.L. „VERWALTUNG" sunt de tip descriptiv, acestea invocând un gen de activitate - „administrarea imobilelor" efectuată de un pretins „bloc expert", fiind vorba inclusiv de lipsa unui caracter distinctiv, fraza care a devenit uzuală în limbajul curent ce ține de această activitate comercială. Mai mult ca atât, până şi serviciile solicitate de S.R.L. „VERWALTUNG" sub clasa 45 - „servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor" se referă la activitatea de administrare a bunurilor imobile. Totodată, nu este de omis faptul că în prezent, S.R.L. „BLOC EXPERT" şi S.R.L. „VERWALTUNG" desfășoară activitatea în același domeniu - administrarea fondului locativ / administrarea imobilelor, astfel încât, acţiunile S.R.L. „VERWALTUNG", care, inclusiv în elementele verbale revendicate include denumirea de firmă a S.R.L. „BLOC EXPERT" pot fi catalogate ca o tentativă de abuz de drept şi acţiune neconcurențială.

Potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) şi alin. (4) lit. a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice. În cazul opoziției, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că: drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea

produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn.

Tot aici, menționează reclamanta că, în conformitate cu prevederile art. 5 din Legea privind protecţia mărcilor, „Pot constitui mărci orice semne: a) susceptibile de reprezentare grafică - cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; b) sonore, olfactive, tactile, precum şi orice combinații de astfel de semne, cu condiţia ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.”

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea privind protecţia mărcilor, „(1) Se refuză înregistrarea: a) semnelor care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 5; b) mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora;”

Coroborând prevederile menţionate, reclamanta consideră ilegală admiterea cererii de înregistrare a mărcii Depozit nr. ***** din *****, din raționamentele expuse în continuare. Elementul figurativ al mărcii analizate consta în reproducerea unor blocuri locative, fără elemente grafice speciale, caracterele utilizate si forma lor (fonturile) fiind comune, menite sa susțină numai elementul verbal al mărcii. Așa fiind, în analiza distinctivității mărcii, elementul verbal este cel dominant, în măsură sa confere distinctivitate iar elementul grafic asociat - reprezentat este lipsit de capacitatea de a asigura suficienta dinstinctivitate serviciilor. Prin raportare la prevederile art. 2 din Legea privind protecţia mărcilor, „marcă - orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice;”, reclamanta consideră necesar a analiza elementul verbal dominant, având în vedere că reprezentarea grafică nu este în speță una de natura a aduce mărcii caracterul distinctiv. Astfel, marca în litigiu, este compusa din cuvinte în limba română, înțelesul expresiei fiind de „activități legate de blocuri (bunuri imobile)”. Prin urmare, protecţia este solicitata pentru o marca destinata a fi folosita alături de un serviciu constând în „45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.”. Nici un dubiu

nu exista din acest punct de vedere cu privire la caracterul descriptiv al mărcii. Rezultă astfel şi concluzia referitoare la incidența în cauză a prevederilor art. 5 din Legea privind protecţia mărcilor, „cu condiţia ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.”, având în vedere ca expresia în discuție desemnează tocmai destinația produsului pentru care se solicită protecţia.

Tot aici, reclamanta menționează că solicitantul nu a declarat ca nu invocă un drept exclusiv asupra elementului „BLOC EXPERT” din conținutul mărcii deși ultimul este un element descriptiv, lipsit de distinctivitate, ce poate servi în comerț pentru a desemna tipul serviciilor oferite. Dispozițiile art. 5 din Legea privind protecţia mărcilor au fost încălcate și aplicate greșit întrucât solicitantul nu a ținut cont de principiul evaluării globale al mărcilor reținut în întreaga practica europeană și naţională. Deși este corect şi trebuie reținut faptul că analiza unei mărci trebuie să se facă global, aceasta analiză globală nu poate preîntâmpina examinarea fiecărei caracteristici dominante a mărcii ce trebuie analizată având în vedere caracterul dominant sau nedominant al acestuia. Reține reclamanta lipsa caracterului distinctiv al mărcii, justificat prin existenta elementului grafic şi al culorilor revendicate. Apreciază că, elementul grafic şi culorile revendicate sunt elemente adiacente ale elementului verbal ce apare ca element principal şi dominant al mărcii. Atâta vreme cât elementul grafic şi culorile revendicate sunt percepute de consumator tot raportat la elementul verbal, nu se poate reține ca acestea pot conferi caracter distinctiv mărcii. Caracterul distinctiv şi descriptivitatea unei mărci, se raportează în primul rând la produsele și serviciile pentru care marca este solicitata la înregistrare şi în al doilea rând la percepția publicului relevant căruia produsele sau serviciile se adresează. Consideră că textul literei b) a articolului 7 din Legea privind protecţia mărcilor nu trebuie interpretat într-un sens exagerat de restrictiv. Termenul „drepturi exclusive” se refera la elemente verbale sau figurative ce sunt dominante în cadrul mărcii. Elementele verbale dominante în cadrul mărcii solicitantului sunt cele doua cuvinte „bloc” și „expert”, iar faptul ca sunt însoțite de o reprezentare grafică nu este de natura să schimbe percepția consumatorilor asupra mărcii. Astfel, este un lucru obișnuit ca în comerț să se folosească expresii descriptive în culori cu o grafica speciala. Atâta vreme cât elementele grafice reprezintă modalități de completare a elementului verbal nu se poate aprecia că acestea pot avea un caracter distinctiv în componența mărcii. Consumatorul va retine cu certitudine elementul verbal ca element dominant şi în consecință în raport cu acesta trebuie apreciata lipsa de distinctivitate. Din moment ce „BLOC EXPERT” trimite consumatorul, fără o reflexie suplimentara, cu gândul la „activități legate de blocuri (bunuri imobile)”, iar serviciul ce se comercializează sub aceasta denumire este chiar „45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru protecţia

fizică a bunurilor materiale şi a persoanelor; servicii personale şi sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor.”

Cu privire la aplicabilitatea art. 7 lit. c) din Legea privind protecţia mărcilor, reclamanta reține că, marca solicitată la înregistrare a nu dobândit caracter distinctiv, şi este descriptivă în raport cu serviciile solicitate. Așadar, terțul prin folosire, nu a dobândit înainte de data depunerii cererii un caracter distinctiv, noțiunea de dobândire a unui caracter distinctiv nu poate fi confundată cu simpla folosire a mărcii, pentru ca o marcă să obțină distinctivitate prin folosință, marca trebuie sa fie cunoscuta de către o mare parte a publicului relevant ca fiind marca unui singur comerciant şi publicul relevant să identifice marca respectivă ca aparținând acelui comerciant. Așadar, simpla folosire a unui semn nu face și dovada devenirii unui caracter distinctiv. Dobândirea caracterului distinctiv presupune identificarea de către consumator a semnului cu produsul în ciuda faptului că semnul folosit nu este unul distinctiv în raport cu produsul. Această identificare a semnului descriptiv cu produsul presupune îndeplinirea mai multor condiții decât cea a simplei folosiri a semnului anterior înregistrării. Astfel, la analiza caracterului pretins distinctiv al desemnări, se reține că desemnarea disputată este una combinata, iar caracterul distinctiv urmează să se aprecieze prin luarea în considerare a tuturor elementelor ce intră în componenta lor, însă această afirmație implică și constatarea că elementul figurativ al mărcii analizate, menit să susțină numai elementul verbal al mărcii. Aşa fiind, în analiza distinctivității mărcii, elementul verbal este cel dominant, în măsură sa confere distinctivitate iar elementul grafic asociat este lipsit de capacitatea de a asigura suficienta distinctivitate produselor. Tot aici, Comisia a constatat inaplicabilitatea prevederilor art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea privind protecţia mărcilor, în legătură cu faptul că, terțul interesat ar fi prezentat un șir de înscrisuri privind utilizarea anterioară a semnului.

Reclamanta mai menționează că, art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea privind protecţia mărcilor vine în aplicarea prevederilor art. 6bis a Convenției de la Paris pentru Protecţia Proprietății Industriale, precum şi, art. 16 alin. (2) a Acordului privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs).

În conformitate cu prevederile art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea privind protecţia mărcilor: „(4) În cazul opoziției, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că: a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie

sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție şi se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn;". Astfel, aplicabilitatea prevederilor menţionate este direcționată spre protecţia mărcilor neînregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, dar fiind înregistrate în unul din statele membre la Convenției de la Paris pentru Protecţia Proprietății Industriale, şi este condiționată de cumularea integrală a condițiilor stipulate în acesta, adică: 1. drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri; 2. sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv; 3. beneficiază de protecție şi se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului beneficiază de protecție şi se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului; 4. prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn. Astfel, prin analiza condițiilor menţionate, înscrisurile prezentate de Verwaltung SRL nu pot şi nu urmau a fi luate în calcul şi ca temei de utilizarea anterioară a mărcii solicitate spre înregistrare, drepturile dobândite de Bloc Expert SRL, prin înregistrarea companiei fiind anterior înregistrate mărcii solicitate nr de depozit ***** din *****.

La fel, reclamanta invocă că, în conformitate cu prevederile art. 24 alin. (1) a Legii privind antreprenoriatul şi întreprinderile „1. Antreprenorul şi întreprinderea constituită de acesta îşi desfăşoară activitatea sub o anumită firmă (denumire).".

În conformitate cu prevederile art. 25 alin. (2) a Legii privind antreprenoriatul şi întreprinderile „2. Dacă mai multe persoane au prezentat pentru înregistrarea de stat firme ce coincid sau se aseamănă, dreptul de înregistrare sub această firmă îl are persoana care a depus prima cerere de înmatriculare a firmei respective în organul înregistrării de stat.".

Prin consecință, Hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, din *****, notificată la 28.12.2022, privind menţinerea în vigoare Deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din ***** privind depozitul nr.

***** din ***** şi înregistrarea a mărcii nr. de depozit ***** din ***** pe numele VERWALTUNG SRL, încalcă dreptul Bloc Expert SRL la denumirea de firmă. Ca urmare, reclamanta consideră că sunt întrunite toate condiţiile pentru anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, din ***** şi Deciziei de înregistrare a mărcii nr. de depozit ***** din data de ***** pe numele S.R.L. „VERWALTUNG”.

În temeiul celor indicate reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT”:

- admiterea cererii de chemare in judecată în procedura contenciosului administrativ;

- anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, din *****, notificată la 28.12.2022, privind menţinerea în vigoare Deciziei Direcţiei mărci și design industrial din ***** privind depozitul nr. ***** din ***** și înregistrare a mărcii nr. de depozit ***** din ***** pe numele „VERWALTUNG” SRL, cu anularea Deciziei Direcţiei mărci și design industrial din ***** privind depozitul nr. ***** din *****.

În ședința de judecată, *reprezentantul reclamantei S.R.L. „BLOC EXPERT” – avocatul Serotila Igor*, acționând în baza mandatului anexat la dosar, a susținut acțiunea în totalitate și a solicitat admiterea pretențiilor după cum au fost formulate din motivele de fapt și de drept expuse.

Reprezentantul pârâtului – Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Revun Ludmila, acționând în baza procurii anexate la dosar, în ședința de judecată nu a recunoscut acțiunea solicitând respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată, pe motivele de fapt și de drept invocate în referință.

Astfel, prin referința depusă la 21 februarie 2023, autoritatea publică pârâtă a menționat că, referitor la procedura de depunere și examinare a cererii de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din *****, menționează că, aceasta a fost depusă spre înregistrare de către VERWALTUNG S.R.L., societate comercială, pentru o parte din serviciile din clasa 45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a persoanelor; servicii personale și sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 3/2021, la data de 25.05.2021 din numele companiei BLOC EXPERT S.R.L. a fost depusă opoziție împotriva înregistrării mărcii nr. depozit ***** din *****. În urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din *****, a opoziției și a răspunsului solicitantului, la data de

29.12.2021 a fost emis Avizul de refuz provizoriu total. Conform avizului sus-menționat s-a constatat că desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru serviciile solicitate din clasa 45 conform CIPS, deoarece, prin opoziția depusă se demonstrează că drepturile la denumirea persoanei juridice au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, și sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior (în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008)). La data de 28.02.2022 solicitantul a depus contestație la Avizul de refuz provizoriu total. Ulterior, prin Decizia Direcției mărci și design industrial din 21.06.2022, s-a considerat neîntemeiată opoziția, s-a considerat întemeiată contestația solicitantului din 28.02.2022 și s-a acceptat înregistrarea mărcii pe numele VERWALTUNG S.R.L., societate comercială pentru o parte din serviciile din clasa 45 - servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a persoanelor; servicii personale și sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor conform CIPS. Totodată, conform deciziei date s-a constatat că dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor verbale „Bloc”, „Expert”, „ADMINISTRARE BLOCURI”, cu excepția executării grafice deosebite, deoarece aceste elemente fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă (în temeiul art. 10 din Legea nr. 38/2008).

Remarcă pârâtul că, la data de 28.07.2022, compania BLOC EXPERT S.R.L. a depus contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 21.06.2022 privind înregistrarea mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din *****. Examinând contestația respectivă, la data de ***** Comisia de Contestații a AGEPI a emis Hotărârea privind: - respingerea revendicării contestatarului; - menținerea în vigoare a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 21.06.2022; - transmiterea dosarului în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor.

AGEPI consideră hotărârea Comisiei de Contestații din ***** drept legală și întemeiată din următoarele considerente. Statutul juridic, competența, drepturile și obligațiile, modul de organizare și funcționare ale Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 257/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor (în continuare - Regulament). Comisia a constatat că desemnarea solicitată BlocExpert Administrare Blocuri reprezintă un semn combinat, constituit din îmbinarea de cuvinte: „Bloc Expert ADMINISTRARE BLOCURI” și imaginea stilizată a trei

blocuri de culoare neagră, sub un acoperiș de culoare oranj. Comisia a analizat argumentele și materialele prezentate de contestatar și a constatat că în primul rând, compania contestatară nu este titularul vreunei înregistrări anterioare în Republica Moldova, care ar fi identică sau similară cu semnul examinat. Totodată, comisia a stabilit că contestatarul BLOC EXPERT S.R.L. a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale BLOCEXPERT, nr. depozit 048448 din 20.07.2021, inclusiv pentru serviciile din clasa 45 conform CIPS, care, însă, este posterioară cererii examinate. Respectiv, cu referire la invocarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008, conform căruia: „în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca: a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice”, Comisia a constatat că nu este justificată, deoarece contestatarul nu este titular al vreunei mărci identice înregistrate anterior pe numele său. Mai mult, nu este nici titularul unei mărci similare.

Specifică autoritatea publică pârâtă că, în privința afirmațiilor contestatarului precum că deține drepturi anterioare la o marcă neînregistrată sau asupra unui semn utilizat în comerț, dobândite înainte de data de depozit a cererii examinate, identic sau similar cu semnul examinat, din care motiv acesta urmează a fi refuzat de la înregistrare, în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008, Comisia a analizat copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 451067 din 29.09.2020, prin care se confirmă faptul că compania contestatară BLOC EXPERT S.R.L. a fost înregistrată la 21.05.2020. În acest context, Comisia a reținut faptul că solicitantul a demonstrat că semnele: „blocexpert.md” și BlocExpert Administrare Blocuri au fost utilizate în comerț din anul 2018 de către solicitant, fiind prezentate următoarele documente: contractul nr. 29/05 din 01.06.2019, acord adițional nr. 1 din 04.07.2019 și anexa nr. 2 la contract; contractul nr. 05/03 din 04.03.2019, acord adițional nr. 1 și nr. 2 din 04.03.2019; facturi fiscale eliberate beneficiarilor serviciilor BlocExpert în perioada anilor 2018 - 30.04.2020; corespondența cu partenerii de afaceri în perioada anilor 2018 - 2019; cont spre plată nr. 104 din 28.06.2019, pentru procurarea uniformei de serviciu cu logoul companiei; poză cu angajatul companiei purtând haina de serviciu cu logoul companiei; copia cartelei de vizită a administratorului companiei; poză cu autoturismul de serviciu a companiei; profilul creat în octombrie 2018 pe site-ul www.999.md și anunțurile plasate. Mai mult, Comisia a constatat că solicitantul a promovat serviciile sale (de exemplu: servicii juridice) marcate cu semnul Bloc Expert pe piața Republicii Moldova înainte de data înregistrării companiei contestatare - 21.05.2020, fiind prezentate probe în acest sens: răspuns electronic (e-mail) de la postul de televiziune JurnalTV din 23.07.2018 privind oferta pentru servicii de reportaj comercial; răspuns electronic (e-mail) de la POLIPROJECT EXIBITIONS din 18.07.2018 privind

negocierea alegerii locului pentru participare la expoziție; extras de pe pagina de Facebook a solicitantului https://www.facebook.com/blocexpert.md/, pagină creată în 18.12.2018; fișe de plată pentru serviciile prestate de Facebook Ireland Limited pentru promovarea paginii de Facebook „BlocExpert", extras de pe site-ul youtube.com a canalului înregistrat sub denumirea BlocExpert, fiind creat la 30.06.2018, având plasat și spotul publicitar din 02.02.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=Puj610W2poY, în care este prezentat și semnul utilizat BlocExpert Administrare Blocuri, serviciile pe care le oferă solicitantul și link-ul la site-ul acestuia – blocexpert.md, profilul utilizatorului și anunțurile pe site-ul www.999.md, creat în octombrie 2018. Prin materialele prezentate de către contestatar nu se atestă faptul că sunt presare servicii de către compania BLOC EXPERT S.R.L. pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu clasa de servicii 45 conform CIPS, marcate anume cu semnul BlocExpert Administrare Blocuri, deoarece nu sunt indicate servicii cu aceste denumiri, semne, mărci neînregistrate. Astfel, nu a fost demonstrată dobândirea unui drept anterior depozitului național în privința acestor semne pentru serviciile revendicate de solicitant, iar în pofida acestui drept să se poată interzice utilizarea semnului.

În acest mod, se notează că, Comisia a stabilit că afirmațiile contestatarului sunt declarative, or, art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38 2008 prevede că: „O marcă este refuzată la înregistrare de asemenea în măsura în care este demonstrat că: a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, și sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn". În contextul celor expuse supra, Comisia a concluzionat că prin materialele prezentate de contestatar nu se atestă faptul că sunt întrunite condițiile de aplicare ale art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008, de aceea semnul examinat nr. depozit ***** nu poate fi respins de la înregistrare pentru serviciile acceptate spre înregistrare din clasa 45 conform CIPS, pe numele solicitantului.

Cu referire la invocarea motivelor absolute de refuz, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 38/2008, atestă pârâtul că, Comisia a explicat că în cazul dat nu pot

fi aplicate prevederile acestor norme, deoarece desemnarea contestată nu poate fi considerată că este lipsită de caracter distinctiv sau că este descriptivă în raport cu serviciile solicitate. Mai mult, conform Legii nr. 38/2008, după publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii prin prisma motivelor absolute (art. 7) sau relative (art. 8) de refuz (art. 41 alin, (2) al Legii nr. 38/2008), respectiv, s-a constatat că sunt întrunite condițiile de înregistrare a mărcii, astfel semnul solicitat a fost acceptat spre înregistrare. Totodată, în contestație au fost invocate prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 38/2008, potrivit cărora: „dispozițiile alin. 1) lit. b) - d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că, până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate". Comisia a explicat că aceste prevederi pot fi invocate în cazul în care se contestă decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii de către solicitant, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) - d), prezentând suficiente dovezi că, până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate. Prin urmare, Comisia a constatat că nu sunt temeiuri, care ar putea fi luate în considerație, conform cerințelor prevăzute în Legea nr. 38/2008, pentru a respinge de la înregistrare marca combinată BlocExpert Administrare Blocuri, în privința serviciilor acceptate spre înregistrare din clasa 45 conform CIPS. Suplimentar, Comisia a explicat că dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor verbale „Bloc", „Expert", „ADMINISTRARE BLOCURI", în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, conform căruia: „Dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum fi asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate fi a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii fi ale terților", adică aceste cuvinte pot fi prezente în mărcile diferitor producători, prestatori de servicii și niciunul din titularii acestora nu-și poate invoca careva drepturi exclusive, or drepturile exclusive sunt axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau figurative.

Reieșind din cele expuse, pârâtul concluzionează că Hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din ***** cu privire la cererea de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri,nr. depozit ***** din ***** 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.

Luând în considerație cele expuse mai sus, precum și faptul că acțiunea este neîntemeiată, în conformitate cu art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 48 alin. (4) din Legea nr. 38/2008; art. 7 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală; Hotărârea Guvernului nr. 257/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, art. 186 din Codul de procedură civilă, art. 224 alin. (1) lit. f) din Codul administrativ, AGEPI solicită, respingerea acțiunii, ca neîntemeiată și menținerea în vigoare a hotărârii Comisiei de contestații AGEPI din ***** privind cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din ***** (f.d. 49-53).

Reprezentantul terțului – S.R.L. „Verwaltung", avocatul Sîrbu Iulia, acționând în baza mandatului anexat la dosar, în ședința de judecată nu a recunoscut acțiunea solicitând respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată, pe motivele de fapt și de drept invocate în referința depusă.

Astfel, prin referința depusă la 12 septembrie 2024, terțul a specificat că, terțul „Verwaltung" SRL este o societate comercială din Republica Moldova, înregistrată la data de 10.05.2018, avându-l ca asociat unic pe Dl Ceban Sergiu. La fel, este şi titularul numelui de domeniu blocexpert.md. înregistrat la 06.05.2018, iar prin intermediul portalului de internet creat în 2018, acesta îşi desfăşoară activitatea de afaceri de prestare a mai multor categorii de servicii destinate imobilelor cu destinație locativă - https://www.blocexpert.md/ servicii.htinl, printre care şi cele care se încadrează în clasa 45 CIPS. Astfel, de la fondare (anul 2018) şi până în prezent, terțul îşi desfăşoară activitatea de afacere sub următoarele semne: blocexpert.md – ce-i aparține în calitate de nume de domeniu; şi semnul combinat BlocExpert Administrare Blocuri care se bucură de protecția dreptului de autor. Aceste semne utilizate de către terț, reprezintă elementele principale de identificare a acestuia în raporturile cu partenerii de afaceri şi consumatorii, dar şi elementele principale de individualizare a serviciilor prestate de către acesta, care se bucură de renume. Prin urmare, semnele blocexpert.md şi BlocExpert Administrare Blocuri, sunt utilizate în comerț de către „Verwaltung" SRL tocmai din anul 2018, drepturile asupra acestora fiind dobândite cu mult înainte de fondarea reclamantului cu denumirea în discuție - 21.05.2020, iar pe piața Republicii Moldova, terțul a plasat serviciile revendicate, marcate cu aceste semne. Toate aceste fapte au fost demonstrate în faţă AGEPI printr-un șir de probe, nefiind exhaustive ci doar prezentate din perspectiva suficienței, după cum urmează: - Contractul nr. 29/05 din 01.06.2019. Acord adițional nr. l din 04.07.2019 şi Anexa nr. 2 la contract; - Contractul nr. 05/03 din 04.03.2019. Acord adițional nr. l şi nr. 2 din 04.03.2019; - Facturi fiscale eliberate beneficiarilor serviciilor BlocExpert în perioada anilor 2018 – 30.04.2020; - Corespondența cu partenerii de

afaceri în perioada anilor 2018 – 2019; - Cont spre plată nr. 104 din 28.06.2019, pentru procurarea formei de serviciu cu logoul companiei; - Poză cu angajatul companiei purtând haina de serviciu cu logoul companiei; - Copia cartelei de vizită a administratorului companiei; - Poză cu autoturismul de serviciu a companiei; - Profilul şi anunțurile pe site-ul 999.md, creat în octombrie 2018

Mai mult decât atât, se remarcă că, terțul a promovat şi a negociat promovarea serviciilor sale marcate cu semnul BlocExpert Administrare Blocuri, pe piața Republicii Moldova înainte de data fondării reclamantului – 21.05.2020, fapte care sunt probate, prin: - Răspuns electronic (e-mail) de la postul de televiziune JurnalTV din 23.07.2018, privind oferta pentru servicii de reportaj comercial; - Răspuns electronic (e-mail) de la Poliproject Exibitions din 18.07.2018. privind negocierea alegerii locului pentru participare la expoziție; - Pliante; - Extras de pe pagina de Facebook a Solicitantului https://www.facebook.com/blocexpert.md/, pagină creată în 18.12.2018; - Fişe de plată pentru serviciile prestate de Facebook Ireland Limited, pentru promovarea paginii de Facebook „BlocExpert"; - Extras de pe site-ul youtube.com a canalului înregistrat sub denumirea BlocExpert, fiind creat la 30.06.2018. având plasat şi spotul publicitar din 02.02.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=Pu)61QW2poY în care este prezentat şi semnul utilizat BlocExpert Administrare Blocuri, serviciile pe care le oferă Solicitantul şi link-ul la site-ul acestuia - blocexpert.md; - Rezultatul căutării în motorul de căutare google.com a semnului BlocExpert. Prin urmare, semnul BlocExpert Administrare Blocuri este utilizat de către terț la individualizarea serviciilor conținute în cl. 45 CIPS tocmai din anul 2018, fiind realizată prin diverse prestații care au devenit deja bine cunoscute publicului relevant, în percepția căruia acest semn este asociat cu serviciile prestate de către terț.

În calitate de motive de drept, terțul notează că, reclamantul nu poate revendica încălcarea a unui drept vătămat – există temei de inadmisibilitate a acţiunii. Or, potrivit art. 17 Cod Administrativ: „Drept vătămat este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căruia/căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă.".

La caz, se specifică că, reclamantul îşi întemeiază cererea de chemare în judecată pe art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008, potrivit căruia: „În afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea şi în cazul când marca: a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice". Cu toate acestea reclamantul nu a prezentat nici o probă, că ar deține vreo marcă anterioară înregistrată pe numele său, astfel încât reclamantului nu îi este încălcat vreun drept prin faptul că AGEPI a înregistrat marca pe numele terțului.

La fel, ce ține de argumentul precum că reclamantul are înregistrată denumirea de firmă „BLOC EXPERT" SRL începând cu 21.05.2020, persoana terță menţionează că,

reclamantul a înregistrat denumirea de firmă cu rea-credință, pe când cunoștea că încă din anul 2018 pe piața Republicii Moldova terțul prestează servicii similare sub denumirea Bloc Expert, fapt ce este demonstrat prin probele menţionate mai sus, inclusiv publicitare (atașate la dosarul administrativ). Mai mult, terțul este primul care a dobândit un drept anterior referitor la această denumire blocexpert.md - prin crearea numelui de domeniu în anul 2018, şi crearea semnului BlocExpert Administrare Blocuri în anul 2019. Prin urmare, se atestă faptul, că terțul, având un drept anterior, iar reclamantul neavând nici un drept anterior asupra semnului în cauză – nu are careva drept vătămat prin activitatea administrativă. Iar în conformitate cu art. 207 Cod Administrativ: „(2) Acţiunea în contencios administrativ se declară inadmisibilă în special când: e) reclamantul nu poate revendica încălcarea, prin activitatea administrativă, a unui drept în sensul art. 17;”. Având în vedere cele expuse şi normele legale citate, consideră că există temei şi pentru declararea acţiunii ca fiind inadmisibilă, fapt care consideră necesar să-l invoce în prezenta referință.

Pe fond, terțul notează că, acţiunea reclamantului este neîntemeiată. În cazul în care instanţa nu va considera că există temei de inadmisibilitate a acţiunii, menționează că pe fond acţiunea este neîntemeiată din motivele expuse mai jos.

Specifică terțul că, reclamantul invocă drept unul din argumentele acţiunii sale, precum că elementele verbale ale mărcii înregistrate în favoarea terțului ar fi de tip descriptiv pentru produsele din clasa 45 CIPS, iar potrivit art. 7 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, se refuză înregistrarea mărcilor b) mărcilor care sunt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale şi constante. Întâi de toate, se observă că, reclamatul se contrazice prin afirmația că îmbinarea „BLOCEXPERT” ar avea caracter descriptiv pentru serviciile din cl. 45 CIPS, or tocmai reclamantul a solicitat înregistrarea acestui semn la data de 20.07.2021, iar solicitarea acestuia a fost refuzată pe seama faptului că este ulterioară solicitărilor terțului (anexat este Avizul de refuz din 13.05.2022), astfel reclamantul demonstrează o simplă nemulțumire pe seama întârzierii; iar totodată, arătară că marca terțului este una combinată BlocExpert Administrare Blocuri şi urmează a fi apreciată în ansamblul tuturor elementelor constitutive. Totodată, chiar şi dacă de admis că expresia „Bloc Expert” ar fi descriptivă, în acest caz probele anexate la dosarul administrativ de către terț demonstrează faptul că semnul deja a dobândit un caracter distinctiv în raport cu serviciile din clasa 45 CIPS, fapt demonstrat prin: - utilizarea îndelungată pe piață a semnului solicitat (din anul 2018); - publicitate și

promovarea serviciilor prestate sub semnul BlocExpert Administrare Blocuri; - asocierea exclusiv cu persoana terțului în motorul de căutare Google. Iar potrivit art. 7 alin. (2) din Legea nr. 38/2008: „Dispozițiile alin. (1) lit. b)-d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că, până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii şi ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele şi/sau serviciile revendicate". Prin urmare, semnul în cauză corect a fost acceptat spre înregistrare de către AGEPI.

La fel, terțul indică că, un alt argument al reclamantului SRL „Bloc Expert" invocat în acţiune este precum că, inițial la 29.12.2021, AGEPI a emis Aviz de refuz provizoriu, prin care a constatat că semnul nu poate fi înregistrat în calitate de marcă conform art. 8 (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008. Aici menționează, că la 28.02.2022 terțul a depus contestație la Avizul de refuz provizoriu, unde a prezentat probele care confirmă, că anume terțul are drepturi anterioare asupra semnului în cauză încă din anul 2018, iar reclamantul – fondat în 2020, nu a prezentat vreo dovadă că ar deține vreo marcă anterioară conform art. 8 alin. (2), (4) din Legea nr. 38/2008, precum nici nu a demonstrat că semnul invocat (denumirea persoanei juridice) s-ar bucura de renume, iar prin utilizarea mărcii solicitate de către terț s-ar profita de renumele acestui semn; acestea fiind lesne de înțeles, or tocmai terțul este cel care a utilizat cu întâietate acest semn în activitatea de afaceri şi a dobândit cu întâietate tocmai din anul 2018, drepturi le asupra numelui de domen blocexpert.md; şi asupra imaginii BlocExpert Administrare Blocuri, care se bucură de protecţia dreptului de autor, acestea devenind bine cunoscute consumatorilor şi asociate cu persoana şi activitatea terțului. Prin urmare, în baza probelor prezentate de terț, la 21.06.2022 AGEPI a emis Decizia de înregistrare a mărcii, prin care a considerat contestația pârâtului întemeiată, iar opoziția reclamantului neîntemeiată, constatând că: invocarea de către SRL „Bloc Expert" a art. 8 (4) a) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor nu este justificată, deoarece nu sunt prezentate materiale ce demonstrează faptul că drepturile la o marcă neînregistrată, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea set viciilor identice sau similare cu cele solicitate din clasa 45, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție şi se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn."

Persoana terță mai specifică că, un alt argument al reclamantului SRL „Bloc

Expert” invocat în acţiune ar fi că, la data 21.05.2020 şi-a înregistrat denumirea de firmă la ASP, apoi la data de 15.08.2020 s-a adresat către AGEPI cu cerere de înregistrare a mărcii, compusă din reprezentare grafică cât şi a elementelor verbale „BLOC EXPERT”, „ADMINISTRARE IMOBILE”, nr. depozit ***** iar terțul s-a adresat cu cererea de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, abia la *****. Aici se reamintește, că terțul a fost primul care a început să folosească semnul BlocExpert Administrare Blocuri încă din anul 2018 (cu 2 ani mai devreme decât reclamantul), investind sume mari în promovare a acestui semn, iar reclamantul cu rea-credință a dorit să se folosească de renumele unui „brand” deja existent şi, văzând că nu este depus spre înregistrare la AGEPI, s-a folosit de acest moment. Însă, reclamantul nu ținut cont de faptul că terțul încă în anul 2018 înregistrase nume de domeniu blocexpert.md, şi a creat semnul combinat BlocExpert Administrare Blocuri, ultimul bucurându-se de protecţia dreptului de autor – ambele reprezentând drepturi anterioare în privinţa acestui semn, şi AGEPI va ține cont de aceste fapte şi va refuza înregistrarea mărcii pe numele reclamantului. Or, în conformitate cu art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, „a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sânt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sânt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție şi se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn;”. Prin urmare, la 08.11.2021 Comisia de Contestații AGEPI a decis de a respinge cererea de înregistrare a mărcii BLOC EXPERT, nr. depozit 046589 din 2020.08.15, solicitată pe numele reclamantului BLOC EXPERT S.R.L., MD, ținând cont de aceleași argumente şi probe care au fost prezentate de Terțul „VERWALTUNG” SRL în prezentul dosar în favoarea înregistrării mărcii pe numele său.

Având în vedere cele expuse, şi probele prezente la materialele cauzei, se indică faptul că terțul „VERWALTUNG” SRL este persoana care are drept anterior asupra semnului şi este îndreptățită să beneficieze de înregistrarea pe numele său a mărcii respective, iar AGEPI a emis o decizie/hotărâre legală şi întemeiată.

În baza celor expuse, şi art. 17, 207 Cod Administrativ, art. 186 CPC, solicită terțul pe procedură, declararea acţiunii ca fiind inadmisibilă și ee fond, respingerea

integrală a acţiunii (f.d. 87-93).

Audiind părțile, apreciind argumentele acestora întru susținerea pretențiilor formulate și obiecțiilor înaintate, ținând cont de probatoriul administrat și legislația pertinentă, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea reclamantei S.R.L. „BLOC EXPERT", ca fiind neîntemeiată, reieșind din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 189 alin. (1) și (2) Cod administrativ, orice persoană care revendică încălcarea unui drept al său prin activitatea administrativă a unei autorități publice poate înainta o acțiune în contencios administrativ. O acțiune în contencios administrativ poate fi înaintată și atunci când autoritatea publică nu a soluționat în termen legal o cerere.

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

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

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

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

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

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

În conformitate cu art. 225 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, instanța de judecată nu este competentă să se pronunțe asupra oportunității unui act administrativ. Verificarea exercitării de către autoritatea publică a dreptului discreționar se limitează la

faptul dacă autoritatea publică: a) și-a exercitat dreptul discreționar; b) a luat în considerare toate faptele relevante; c) a respectat limitele legale ale dreptului discreționar; d) și-a exercitat dreptul discreționar conform scopului acordat prin lege.

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

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

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

Fiind investită cu atribuția cercetării stării de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, în temeiul art. 22 și 219 Cod administrativ, instanța de judecată reține că obiect al examinării prezentei cauze în instanța de contencios administrativ îl constituie anularea actelor administrative individuale defavorabile.

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

Totodată, *urmează a fi respinsă solicitarea terțului referitor la declararea inadmisibilității acțiunii în temeiul art. 207 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ*, dat fiind faptul că, articolul 17 din Codul Administrativ stabilește că, drept vătămat este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căruia/căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă. Subsecvent se remarcă că, în sensul Codului administrativ, prin persoană vătămată se înțelege orice persoană titulară a unui drept ori a unui interes legitim, vătămată de o autoritate publică printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal a unei cereri; în sensul prezentei legi, sunt asimilate persoanei vătămate și grupul de persoane fizice, fără personalitate juridică, titular al unor

drepturi subiective sau interese legitime private, precum și organismele sociale care invocă vătămarea prin actul administrativ atacat fie a unui interes legitim public, fie a drepturilor și intereselor legitime ale unor persoane fizice determinate. Așadar, se atestă că, reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT” contestă legalitatea deciziei Direcţiei mărci și design industrial din 21 iunie 2021 privind depozitul nr. ***** din *****, acțiune ce constituie un act administrativ favorabil terțului și legalitatea hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27 octombrie 2022, care a fost emisă în urma înaintării contestației de către reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT”. Corespunzător, reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT” este îndreptățită să înainteze acțiune în instanța de judecată privind anularea deciziei Direcţiei mărci și design industrial din 21 iunie 2021 privind depozitul nr. ***** din *****, acțiune ce constituie un act administrativ favorabil terțului și legalitatea hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27 octombrie 2022, or, actele administrative se referă la drepturile nemijlocite ale reclamantei. Din aceste considerente, se constată cu certitudine că, nu sunt întrunite condițiile de inadmisibilitate conform art. 207 alin. (2) lit. e) din Codul administrativ.

Analizând circumstanțele speței în coraport cu normele legale precitate, instanța de judecată constată că, reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT” a respectat procedura de depunere a acțiunii, precum și termenul de depunere a acțiunii în instanța de contencios administrativ, motiv pentru care instanța judecătorească constatând că acțiunea este admisibilă, va purcede la examinarea fondului acesteia.

Noţiunea de „act administrativ” este reglementată în legislația națională, cât și în Rezoluţia (77) 31 Cu privire la protecția individului față de actele autorităților administrative, adoptată de Comitetul de Miniștri al Consiliului Europei la 28 septembrie 1997, statuează că, actul administrativ este o manifestare juridică unilaterală de voință, cu caracter normativ sau individual, din partea unei autorități publice în vederea organizării executării sau executării în concret a legii, actul administrativ desemnează orice măsuri individuale sau decizii luate în cadrul exercitării autorității publice, susceptibile de a afecta direct drepturile, libertățile sau interesele persoanelor fizice sau juridice şi care nu este un act îndeplinit în cadrul exercitării unei funcții judiciare.

Controlul judecătoresc al legalității actelor administrative, presupune apărarea drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, împotriva abuzurilor administrației publice, în condițiile legii contenciosului administrativ. Acest control se înfăptuiește de către instanțele de judecată în condițiile legii privind organizarea judecătorească. Întru elucidarea subiectului privind realizarea controlului judecătoresc se impune conceptul competenței, în baza căruia se realizează respectivul control. Pornind de la scopul primordial al instituției contenciosului administrativ care este prestabilit de legiuitor și

care presupune contracararea abuzurilor şi exceselor de putere ale autorităților publice, apărarea drepturilor persoanei în spiritul legii, ordonarea activității autorităților publice, asigurarea ordinii de drept.

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

Conform art. 5 din Codul administrativ, activitatea administrativă reprezintă totalitatea actelor administrative individuale şi normative, a contractelor administrative, a actelor reale, precum şi a operațiunilor administrative realizate de autoritățile publice în regim de putere publică, prin care se organizează aplicarea legii şi se aplică nemijlocit legea.

În conformitate cu art. 10 din Codul administrativ, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin naşterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public. Decizia autorității publice privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin activitatea administrativă ilegală este un act administrativ individual.

Potrivit art. 17 al Codului administrativ, drept vătămat este orice drept sau libertate stabilit/stabilită de lege căreia i se aduce atingere prin activitate administrativă.

În speță, din materialele cauzei și ale dosarului administrativ prezentat de pârât, instanța de judecată reține că, „VERWALTUNG” S.R.L. a depus cererea de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din 09 noiembrie 2020, pentru o parte din serviciile din clasa 45 – servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a persoanelor; servicii personale și sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS) (f. 1 dosar administrativ).

După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 3/2021, la data de 25 mai 2021, din numele companiei „BLOC EXPERT” S.R.L., a fost depusă opoziție împotriva înregistrării mărcii nr. depozit ***** din 09 noiembrie 2020. (f. 17 dosar administrativ)

Astfel, se reține că, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din 09 noiembrie 2020, a opoziției și

a răspunsului solicitantului, la data de 29 decembrie 2021 Direcția mărci și design industrial din cadrul AGEPI a emis Avizul de refuz provizoriu total, prin care s-a constatat că, desemnarea solicitată nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pentru serviciile solicitate din clasa 45 conform CIPS, deoarece, prin opoziția depusă se demonstrează că drepturile la denumirea persoanei juridice au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, și sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova au fost plasate servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior (în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor). (f.d. 41-42; f. 65 dosar administrativ)

La 28 februarie 2022, „VERWALTUNG" S.R.L. a depus contestație la Avizul de refuz provizoriu total, prin care a solicitat înregistrarea mărcii. (f. 118, 116-117 dosar administrativ)

Prin decizia Direcției mărci și design industrial din cadrul AGEPI din 21 iunie 2022, s-a considerat neîntemeiată opoziția, s-a considerat întemeiată contestația solicitantului din 28.02.2022 și s-a acceptat înregistrarea mărcii pe numele „VERWALTUNG" S.R.L., societate comercială pentru o parte din serviciile din clasa 45 – servicii juridice; servicii de securitate pentru protecția fizică a bunurilor materiale și a persoanelor; servicii personale și sociale oferite de către terți destinate să satisfacă nevoile indivizilor conform CIPS. Totodată, conform deciziei date s-a constatat că, dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor verbale „Bloc", „Expert", „ADMINISTRARE BLOCURI", cu excepția executării grafice deosebite, deoarece aceste elemente fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă (în temeiul art. 10 din Legea nr. 38/2008). (f.d. 43-44; f. 124 dosar administrativ)

În același timp, din actele cauzei se atestă că, la 28 iulie 2022, reclamanta „BLOC EXPERT" S.R.L. a depus contestație împotriva deciziei Direcției mărci și design industrial din 21 iunie 2022 privind înregistrarea mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din 09 noiembrie 2020. (f.d. 30, 31-35)

În rezultatul examinării contestației depuse de către reclamanta „BLOC EXPERT" S.R.L., la 27 octombrie 2022 Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis hotărârea, prin care s-a respins revendicarea contestatarului, s-a menținut în vigoare a Deciziei Direcției mărci și design industrial din 21.06.2022 și s-a transmis dosarul în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor. (f.d. 16-29)

În context, se impune a fi specificat că, conform art. 6 alin. (1) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI este

o autoritate administrativă centrală în subordinea Guvernului, responsabilă de promovarea şi realizarea activităților în domeniul protecției juridice a proprietății intelectuale privind drepturile de proprietate industrială, dreptul de autor şi drepturile conexe.

Potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI exercită următoarele funcții: a) planifică din punct de vedere strategic şi implementează obiectivele de dezvoltare a sistemului naţional de proprietate intelectuală; b) organizează şi gestionează funcționarea sistemului naţional de proprietate intelectuală în conformitate cu legislația Republicii Moldova şi cu tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte; c) asigură promovarea propunerilor referitoare la cadrul normativ privind protecţia proprietății intelectuale şi perfecționarea legislației naționale în domeniu, avizează proiecte de acte normative elaborate de alte autorități publice; d) prestează servicii aferente domeniului proprietății intelectuale, în conformitate cu legislația.

În conformitate cu art. 7 alin. (2) din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI are următoarele atribuții: a) recepționează şi examinează cererile pentru acordarea protecției, acordă şi eliberează, în numele statului, titluri de protecție pentru obiectele de proprietate intelectuală, conform legislației în domeniul proprietății intelectuale; b) gestionează şi depozitează registrele naționale ale cererilor depuse şi registrele naționale ale titlurilor de protecție acordate pentru invenții, soiuri de plante, topografii de circuite integrate, mărci, desene şi modele industriale, registrele naționale ale indicațiilor geografice protejate, denumirilor de origine protejate şi specialităților tradiționale garantate, registrul de stat al obiectelor protejate de dreptul de autor şi drepturile conexe, registrele naționale ale contractelor de licență, de cesiune, de gaj şi de franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, registrul de stat al titularilor marcajelor de control, registrele naționale ale mandatarilor autorizați şi evaluatorilor în domeniul proprietății intelectuale; c) administrează, stochează şi dezvoltă bazele de date în domeniul proprietății intelectuale în conformitate cu legislația; d) elaborează, coordonează şi execută programe şi acorduri de colaborare cu alte țări şi/sau organizații internaționale în domeniul său de activitate; e) elaborează şi implementează programe de formare continuă şi de perfecționare a specialiștilor în domeniul proprietății intelectuale; f) organizează cursuri de pregătire şi de perfecționare a consilierilor, a mandatarilor autorizați şi a evaluatorilor în domeniul proprietății intelectuale şi eliberează certificate de calificare profesională; g) desfăşoară activități editoriale în limita funcțiilor atribuite, editează şi publică Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală şi alte publicații destinate promovării domeniului proprietății intelectuale; h) elaborează şi aprobă regulamente şi instrucțiuni, formulare-tip şi alte acte

de procedură necesare executării prevederilor legislației în domeniul proprietății intelectuale; i) monitorizează activitatea Comisiei de contestații, Comisiei de mediere şi a Arbitrajului specializat în domeniul proprietății intelectuale; j) organizează şi participă la expoziții, simpozioane, conferințe, concursuri, seminare şi la alte activități naționale sau internaționale în domeniul proprietății intelectuale; k) acordă, la solicitare, servicii şi consultanță în domeniul proprietății intelectuale; l) înregistrează contractele de cesiune, de licență, de gaj şi de franchising ale drepturilor privind obiectele de proprietate industrială; m) publică datele privind cererile din domeniul proprietății intelectuale şi titlurile de protecție; n) asigură evidența, stocarea şi completarea colecției de documente şi publicații de specialitate din domeniul proprietății intelectuale; o) efectuează, la cerere şi contra plată, cercetări documentare în domeniul proprietății industriale; p) recepționează şi examinează cererile şi actele necesare pentru înregistrarea solicitanților în Registrul de stat al titularilor marcajelor de control; q) eliberează marcaje de control pentru titularii drepturilor asupra exemplarelor unor opere sau fonograme înregistrați la AGEPI; r) efectuează, la cererea organelor competente, examinarea exemplarelor unor opere sau fonograme şi întocmește rapoarte de constatare tehnico-științifică şi de expertiză; s) avizează, monitorizează şi supraveghează activitatea organizațiilor de gestiune colectivă a dreptului de autor şi/sau a drepturilor conexe.

Reieșind din prevederile art. 26 al aceleiași Legi, (1) Comisia de contestații este organul instituit în cadrul AGEPI, având dreptul de soluționare pe cale extrajudiciară a litigiilor în domeniul proprietății intelectuale. (2) Atribuțiile Comisiei de contestații sunt: a) soluţionarea contestațiilor depuse împotriva deciziilor de înregistrare sau de respingere a înregistrării obiectelor de proprietate intelectuală, a hotărârilor emise în cadrul procedurii de examinare a cererilor şi de acordare a titlurilor de protecție pentru obiectele de proprietate intelectuală, precum şi împotriva celor emise în perioada de valabilitate a titlurilor de protecție; b) examinarea altor litigii în conformitate cu legile speciale în domeniul proprietății intelectuale şi cu alte acte legislative. (3) Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestații şi procedura de examinare a contestațiilor se aprobă de Guvern.

Prin urmare, instanța de judecată notează 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. 257/2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de Contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor.

Astfel, instanța reține că, în urma examinării contestației depuse de către reclamanta „BLOC EXPERT” S.R.L., prin hotărârea din 27 octombrie 2022 Comisia de

Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a constatat că, desemnarea solicitată: BlocExpert Administrare Blocuri, reprezintă un semn combinat, constituit din îmbinarea de cuvinte: „Bloc Expert ADMINISTRARE BLOCURI” și imaginea stilizată a trei blocuri de culoare neagră, sub un acoperiș de culoare oranj.

Totodată, instanța constată că, Comisia a analizat argumentele și materialele prezentate de contestatar și a stabilit că, în primul rând, compania contestatară nu este titularul vreunei înregistrări anterioare în Republica Moldova, care ar fi identică sau similară cu semnul examinat. Concomitent, comisia a remarcat că, contestatarul „BLOC EXPERT” S.R.L. a depus cererea de înregistrare a mărcii verbale BLOCEXPERT, nr. depozit 048448 din 20.07.2021, inclusiv pentru serviciile din clasa 45 conform CIPS, care, însă, este posterioară cererii examinate. Respectiv, cu referire la invocarea prevederilor art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008, conform cărora, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice, Comisia a constatat că nu este justificată, deoarece contestatarul nu este titular al vreunei mărci identice înregistrate anterior pe numele său. Mai mult, nu este nici titularul unei mărci similare.

Mai mult, în cadrul examinării contestației înaintate de către reclamanta „BLOC EXPERT” S.R.L., în privința afirmațiilor contestatarului precum că, deține drepturi anterioare la o marcă neînregistrată sau asupra unui semn utilizat în comerț, dobândite înainte de data de depozit a cererii examinate, identic sau similar cu semnul examinat, din care motiv acesta urmează a fi refuzat de la înregistrare, în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008, Comisia de contestații a AGEPI a analizat copia Extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 451067 din 29.09.2020, prin care se confirmă faptul că compania contestatară „BLOC EXPERT” S.R.L. a fost înregistrată la 21.05.2020. În acest context, Comisia a reținut faptul că, solicitantul a demonstrat că semnele: „blocexpert.md” și BlocExpert Administrare Blocuri au fost utilizate în comerț din anul 2018 de către solicitant, fiind prezentate următoarele documente: contractul nr. 29/05 din 01.06.2019, acord adițional nr. 1 din 04.07.2019 și anexa nr. 2 la contract; contractul nr. 05/03 din 04.03.2019, acord adițional nr. 1 și nr. 2 din 04.03.2019; facturi fiscale eliberate beneficiarilor serviciilor BlocExpert în perioada anilor 2018 - 30.04.2020; corespondența cu partenerii de afaceri în perioada anilor 2018 - 2019; cont spre plată nr. 104 din 28.06.2019, pentru procurarea uniformei de serviciu cu logoul companiei; poză cu angajatul companiei purtând haina de serviciu cu logoul companiei; copia cartelei de vizită a administratorului companiei; poză cu autoturismul de serviciu a companiei; profilul creat în octombrie 2018 pe site-ul www.999.md și anunțurile plasate. Mai mult, Comisia a constatat că, solicitantul a promovat serviciile sale (de exemplu:

servicii juridice) marcate cu semnul Bloc Expert pe piața Republicii Moldova înainte de data înregistrării companiei contestatare - 21.05.2020, fiind prezentate probe în acest sens: răspuns electronic (e-mail) de la postul de televiziune JurnalTV din 23.07.2018 privind oferta pentru servicii de reportaj comercial; răspuns electronic (e-mail) de la POLIPROJECT EXIBITIONS din 18.07.2018 privind negocierea alegerii locului pentru participare la expoziție; extras de pe pagina de Facebook a solicitantului https://www.facebook.com/blocexpert.md/, pagină creată în 18.12.2018; fișe de plată pentru serviciile prestate de Facebook Ireland Limited pentru promovarea paginii de Facebook „BlocExpert", extras de pe site-ul youtube.com a canalului înregistrat sub denumirea BlocExpert, fiind creat la 30.06.2018, având plasat și spotul publicitar din 02.02.2019 - https://www.youtube.com/watch?v=Puj610W2poY, în care este prezentat și semnul utilizat BlocExpert Administrare Blocuri, serviciile pe care le oferă solicitantul și link-ul la site-ul acestuia – blocexpert.md, profilul utilizatorului și anunțurile pe site-ul www.999.md, creat în octombrie 2018. Concomitent, Comisia a menționat că, prin materialele prezentate de către contestatar nu se atestă faptul că sunt presare servicii de către compania „BLOC EXPERT" S.R.L. pe teritoriul Republicii Moldova în raport cu clasa de servicii 45 conform CIPS, marcate anume cu semnul BlocExpert Administrare Blocuri, deoarece nu sunt indicate servicii cu aceste denumiri, semne, mărci neînregistrate. Astfel, nu a fost demonstrată dobândirea unui drept anterior depozitului național în privința acestor semne pentru serviciile revendicate de solicitant, iar în pofida acestui drept să se poată interzice utilizarea semnului.

Prin urmare, instanța remarcă că, Comisia a stabilit că, afirmațiile reclamantei „BLOC EXPERT" S.R.L., expuse în contestația înaintată la 28 iulie 2022, sunt declarative, or, art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38 2008 prevede că, o marcă este refuzată la înregistrare de asemenea în măsura în care este demonstrat că drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, și sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn. Respectiv, Comisia a concluzionat că, prin materialele prezentate de către „BLOC

EXPERT” S.R.L. nu se atestă faptul că sunt întrunite condițiile de aplicare ale art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008, considerente din care semnul examinat nr. depozit ***** nu poate fi respins de la înregistrare pentru serviciile acceptate spre înregistrare din clasa 45 conform CIPS, pe numele solicitantului.

În aceiași ordine de idei, instanța atestă că, Comisia a explicat cu referire la invocarea motivelor absolute de refuz, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 38/2008, că, în cazul dat nu pot fi aplicate prevederile acestor norme, deoarece desemnarea contestată nu poate fi considerată că este lipsită de caracter distinctiv sau că este descriptivă în raport cu serviciile solicitate. Mai mult, conform Legii nr. 38/2008, după publicarea cererii, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii prin prisma motivelor absolute (art. 7) sau relative (art. 8) de refuz (art. 41 alin. (2) al Legii nr. 38/2008), respectiv, s-a constatat că, sunt întrunite condițiile de înregistrare a mărcii, astfel semnul solicitat a fost acceptat spre înregistrare.

Totodată, din conținutul hotărârii contestate prin prezenta acțiune se reține că, în contestația depusă de către „BLOC EXPERT” S.R.L. în adresa AGEPI au fost invocate prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 38/2008, potrivit cărora, dispozițiile alin. (1) lit. b) - d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate. Comisia a explicat că aceste prevederi pot fi invocate în cazul în care se contestă decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii de către solicitant, în temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) - d), prezentând suficiente dovezi că până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate. Prin urmare, Comisia a constatat că, nu sunt temeiuri, care ar putea fi luate în considerație, conform cerințelor prevăzute în Legea nr. 38/2008, pentru a respinge de la înregistrare marca combinată BlocExpert Administrare Blocuri, în privința serviciilor acceptate spre înregistrare din clasa 45 conform CIPS. Suplimentar, Comisia a explicat că, dreptul exclusiv nu se va extinde asupra elementelor verbale „Bloc”, „Expert”, „ADMINISTRARE BLOCURI”, în temeiul art. 10 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, conform căruia, dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, inclusiv cei cu caracter elogios, precum fi asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate fi a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii fi ale terților, adică aceste cuvinte pot fi prezente în mărcile diferitor producători, prestatori de servicii și niciunul din titularii acestora nu-și poate

invoca careva drepturi exclusive, or drepturile exclusive sunt axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau figurative.

În contextul dat, instanța a stabilit că, hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27 octombrie 2022 cu privire la cererea de înregistrare a mărcii BlocExpert Administrare Blocuri, nr. depozit ***** din 09 noiembrie 2020, a fost adoptată în conformitate cu prevederile legale, or, încălcări de competență și de procedură la adoptarea acesteia, nu au fost admise. Mai mult ca atât, instanța denotă că, hotărârea specificată este motivată și conține o descriere amplă a motivelor de fapt și de drept care au stat la baza adoptării acesteia, cu expunerea detaliată în privința fiecărui argument invocat de către S.R.L. „BLOC EXPERT".

Drept urmare, se constată cu certitudine că, motivele invocate de reclamanta S.R.L. „BLOC EXPERT" în acțiunea înaintată nu și-au găsit confirmare, ceea ce denotă faptul că sunt formale și nu pot pune la îndoială legalitatea și corectitudinea deciziei Direcţiei mărci și design industrial din 21 iunie 2021 privind depozitul nr. ***** din ***** și a hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 27 octombrie 2022.

În contextul celor relatate, instanța subliniază că, pentru a fi anulat un act administrativ, reclamantul exercitând dreptul său la acțiune, urmează nu doar la general să-și expună dezacordul cu activitatea administrativă, ci să-și întemeieze cererea de chemare în judecată pe prevederile exprese a legii: 1) în cazul în care consideră că actul administrativ este ilegal în fond ca fiind emis contrar prevederilor legii, să indice expres care anume norme legale, în viziunea lui, au fost încălcate; 2) în cazul în care consideră că actul administrativ este ilegal ca fiind emis cu încălcarea competenței, urmează să facă referire la normele juridice care reglementează competența, astfel, încât să dovedească încălcarea acesteia; 3) în cazul în care invocă că actul administrativ este ilegal ca fiind emis cu încălcarea procedurii stabilite, urmează să indice expres normele procedurale care au fost încălcate.

Respectiv, nici unul din temeiurile invocate de reclamantă întru anularea actelor administrative, nu atinge nivelul minim pentru a putea fi reținute ca temei de anulabilitate sau de nulitate a actelor administrative specificate supra, or, actele contestate sunt emise conform legii, cu respectarea procedurii stabilite și de către organul competent.

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

În consecință, analizând normele legale în coraport cu circumstanțele faptice stabilite, precum și criticele aduse actelor contestate de către reclamantă, instanța de

judecată conchide că, actele contestate sunt legale și întemeiate. Or, de către autoritatea pârâtă a fost respectată procedura de emitere a actelor, acestea fiind emise în corespundere cu normele legii materiale aplicabile speței, instanța nu a constatat admiterea a careva abateri la emiterea actelor administrative specificate, legalitatea acestora nefiind pusă la îndoială de către instanța de judecată, or, contrariul nu a fost demonstrat în cadrul procesului de judecată organizat cu respectarea principiilor contradictorialității și al egalității de tratament – ceea ce denotă că temei de admitere a pretențiilor reclamantei nu există.

În conformitate cu art. 224 alin.1) lit. f) Cod administrativ, instanța de judecată,

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. „BLOC EXPERT" către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, cu participarea terțului S.R.L. „Verwaltung" privind anularea actelor administrative, se respinge, ca neîntemeiată.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani).

Motivarea apelului se prezintă la instanţa de apel în termen de 30 de zile de la data notificării hotărârii motivate. Dacă se depune împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la instanţa de judecată care a emis hotărârea contestată.

Președintele ședinței,
Judecător Guzun Corneliu