Dosarul nr. 3-2686/2022

2-22157781-12-3-28102022

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

07 martie 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Centru)
Instanța compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecător Victor Sîrbu
Grefier Elena Negru
Adelina Țușca

Cu participarea:
Avocatul reclamantului Lilia Dobre
Reprezentantul pârâtului Ludmila Revun
Avocatul terțului Dorian Chiroșca

a examinat în ședință publică în procedură de contencios administrativ, cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Bucuria Dulce" către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea actelor administrative individuale defavorabile, -

c o n s t a t ă:

Argumentele participanților la proces:

La 28 octombrie 2022, reclamantul, „BUCURIA DULCE" S.R.L., prin intermediul avocatului, Dobre Lilia, a depus cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea actelor administrative individuale defavorabile.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a indicat că, la 05 mai 2020, „BUCURIA DULCE" S.R.L. a depus la AGEPI cerere de înregistrare a mărcii verbale "MU MU MU" pentru clasa 30 şi 35 conform Clasificatorului de la Nisa.

Ulterior, la 22 februarie 2021, marca verbală "MU MU MU" a fost înregistrată cu nr. ***** pe numele companiei „BUCURIA DULCE" S.R.L.

Menționează că, la 13 septembrie 2021, „Bucuria Dulce" SRL a semnat cu „Bucuria" SA, cel mai mare producător autohton de produse de cofetărie din Republica Moldova, contract de licenţă exclusivă pentru marca verbală "MU MU MU" cu nr. ***** care la rândul său produce bomboane în asortiment sub denumirea "MU MU MU".

La 04 mai 2021, „BUCURIA DULCE" S.R.L. a depus spre înregistrare marca combinată "MU MU MU"cu nr. depozit *****, pentru produsele și serviciile din clasele 30, 35 conform CIPS.

Astfel, la 17 decembrie 2021, AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii combinate ”MU MU MU”cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, solicitant fiind „Bucuria Dulce” SRL.

La 13 ianuarie 2022, SC „Cristina” SA a depus contestaţia cu *****împotriva deciziei de înregistrare a mărcii combinate ”MU MU MU” cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, solicitant fiind „BUCURIA DULCE” S.R.L.

Indică că, la 05 august 2022, Comisia de Contestaţii a AGEPI a emis Hotărârea prin care s-a acceptat revendicarea contestatarului şi s-a abrogat Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021 şi s-a respins cererea de înregistrare a mărcii cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021 pe numele solicitantului „BUCURIA DULCE” S.R.L.

Accentuează reclamantul, că hotărârea integrală din 05 august 2022, i-a fost adusă la cunoştinţă la data de 30 septembrie 2022, respectiv termenul de contestare de 30 zile a fost respectat.

Reclamanta „BUCURIA DULCE” S.R.L., nu este de acord cu hotărârea din 05 august 2022, „BUCURIA DULCE” S.R.L., considerând-o ilegală, neîntemeiata şi pasibilă de a fi anulată din următoarele considerente, în conținutul Hotărârii din 05 ugust 2022 a fost invocat existenţa unui drept anterior şi anume a dreptului de autor de care dispune SC S.C. „CRISTINA” S.A.

Astfel, la contestaţie au fost anexate copii ale contractului din 17 mai 2016 privind dreptul de autor asupra etichetei, încheiat între compania SC S.C. „CRISTINA” S.A., şi Paşkova Larisa din Federaţia Rusă, care are ca obiect crearea unei compoziţii vizuale a etichetei produsului de cofetărie „СЛИВОЧНАЯ МУ”, iar prin actul de predare-primire din 17 iunie 2006 autorul a transmis opera sub formă de etichetă companiei SC „Cristina” SA.

Reclamanta „BUCURIA DULCE” S.R.L., consideră că este lipsit de temei legal argumentele Comisiei de Contestaţii a AGEPI, preluat din poziţia S.C. „CRISTINA” S.A., şi acest lucru se combate în mod evident în baza raportului de cercetare tehnico - ştiinţifică din 01 octombrie 2022, întocmit de către mandatarul autorizat Oxana Panasenco, vechime în muncă în domeniul proprietăţii intelectuale din anul 1973.

Astfel, raportul de cercetare tehnico-ştiinţifică face comparaţia dintre ambalajul ce aparţine „BUCURIA DULCE” S.R.L. şi ambalajul producţiei ce aparţine S.C. „CRISTINA” S.A.

În final specialistul în domeniu a concluzionat că: - ambalajele prezentate pentru cercetare în tabelele 1 şi 2 se deosebesc la comparaţie în perechi, pentru produsele de acelaşi tip. Datorită acestui fapt confuzia consumatorului în ceea ce priveşte producătorul sau confuzia produselor celor doi producători este practic imposibilă; - ambalajele prezentate pentru cercetare în tabelul 3 referitor la utilizarea etichetelor este diferită, ceea ce adaugă diferenţă în conceptul general al produselor şi imposibilitatea confundării lor.

Precizează reclamanta că, este lipsită de temei legal concluzia Comisiei de Contestaţii că prin înregistrarea mărcii cu nr. de depozit ***** din 04 mai 2021 se aduce atingere unui drept dobândit anterior şi anume dreptului de autor, deoarece desemnarea cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021 diferă de eticheta creată de către Paşkova Larisa.

Mai menționează reclamanta, că însăşi Comisia de Contestaţii în decizia invocat faptul că marca „СЛИВОЧНАЯ МУ” ce apaţine S.C. „CRISTINA” S.A., înregistrată în Federaţia Rusă, reprezintă un semn cominta, constituit dintr-un pătrat de culoare cafenie deschisă, pe fundalul căreia sunt reprezentate imagini ale unor pete de culoare cafenie închisă, iar în centru este reprezentată imaginea stilizată a unui cap de văcuţă executată în culor (alb, roz, cărămiziu) şi este scrisă îmbinarea de cuvinte în limba rusă „СЛИВОЧНАЯ МУ” cu caractere majuscule stilizate de culoare roşie. Pe când desemnarea cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, depusă spre înregistrare de către „BUCURIA DULCE” S.R.L., reprezintă un semn combinat, alcătuit din partea verbală ”MU MU MU”, executată cu caractere majuscule stilizate de culoare neagră, amplasate într-un pătrat de culoare sură, care conţine elemente figurative sub formă de pete de diverse forme de culoare neagră, iar toate în ansamblu formează o imagine specială pentru consumator.

Reclamanta accentuează că, este evident faptul că nu există similitudine între cele două mărci şi nu există riscul de confuzie pentru consumatori.

Menționează că, în decizia contestată sunt indicate prevederile art. 8, al. (4) lit. a) al Legii prvind protecţia mărcilor şi anume existenţa unei mărci neînregistrate, care a fost folosită pe larg în RM pînă la data de depozit a mărcii companiei pârâte.

De asemenea reclamantul menționează, că Legea prevede trei condiţii necesare pentru a putea refuza înregistrarea unei mărci în temeiul prevederilor art. 8, al. (4), lit. a) al Legii prvind protecţia mărcilor, şi anume.

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 comerţ, 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 priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sânt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Repblicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare.

Atenționează că, Legea prevede trei condiţii necesare pentru a putea refuza înregistrarea unei mărci în temeiul prevederilor art. 8, al. (4), lit. a) al Legii privind protecţia mărcilor, şi anume: 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 comerţ, 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 priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare, sau cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sânt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sciu 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 Organizaţiei 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.

Astfel deci, cele trei condiţii obligatorii de a fi întrunite în cumul, care reies din textul legii prvind protecţia mărcilor, sunt următoarele: - drepturile la o marcă neînregistrată au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii; dacă sânt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn; sau dacă se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Respectiv, pentru a putea invoca drept temei de neînregistrare a desemnării cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, contestatrul SC „Cristina" SA urma să facă dovada renumelui mărcii sale, şi anume: marca combinată „СЛИВОЧНАЯ МУ", înregistrată în Federaţia Rusă.

Contestatarul S.C. „CRISTINA" S.A., nu a făcut proba renumelui mărcii sale, nici pentru Republica Moldova, nici pentu o altă ţară parte la Convenţia de la Paris. Iar Comisia de Contestaţii a neglijat pe deplin acest factor.

Reieşind din cele menţionate, consideră reclamanta că anume Comisia de Contestaţii a AGEPI a examinat superficial contestaţia depusă de S.C. „CRISTINA" S.A., şi a analizat formal argumentele expuse de contestatar, fără a ţine cont inclusiv de faptul că „BUCURIA DULCE" S.R.L. este proprietarul mărcii verbale „MU" pentru clasa 30 şi 35 conform Clasificatorului de la Nisa (nr. înregistrare ***** din 22 februarie 2021).

Astfel, s-a menționat că marcă verbală este "ţinta" reală a companiei S.C. „CRISTINA" S.A., or, aceasta nu poate importa bomboanele sale sub marca „СЛИВОЧНАЯ МУ" (atrage atenția că aceasta a fost înregistrată în Federaţia Rusă dar nu şi în Republica Moldova), atâta timp cât „BUCURIA DULCE" S.R.L. deţine marca „MU" pe teritoriul Republicii Moldova.

Astfel, relevă că, S.C. „CRISTINA" S.A., prin diferite metode de concurenţă neloială încearcă anularea mărcii verbale „MU", ca să poată să-şi comercializeze marfa sa pe teritoriul Republicii Moldova.

Reclamanta reiterează că, drept dovadă a faptului că argumentele S.C. „CRISTINA" S.A., invocate în contestaţia sa şi preluate de Comisia de Contestaţii a AGEPI sunt lipsite de temei juridic, serveşte faptul că AGEPI a înregistrat la data de 22 ianuarie 2010 marca verbală "MU MU MU" cu nr. ***** (nr. depozit ***** din 01 octombrie 2008) pe numele companiei PLASTPĂT-COMPANI SRL, care a expirat în luna mai 2019.

Reclamantul remarcă faptul că, marca a fost înregistrată mult anterior apariţiei aşa-numitului „drept de autor" al contestatarului.

Solicită reclamantul „BUCURIA DULCE" S.R.L.:

- anularea integrală a Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05 august 2022, prin care s-a abrogat decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021 şi s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din 04 mai 2021 pe numele solicitantului „BUCURIA DULCE" S.R.L., ca fiind neîntemeiată şi ilegală.

La 29 noiembrie 2022, prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani), din partea autorității pârâte Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală

(AGEPI), a fost depusă referința pe marginea cererii de chemare în judecată prin care și-a exprimat dezacordul cu acțiunea înaintată, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată.

În susținerea poziției de nerecunoaștere a cererii de chemare în judecată a indicat că, referitor la procedura de depunere și examinare a cererii de înregistrare a mărcii combinate ”MU MU MU” cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, indică că aceasta a fost depusă spre înregistrare de către „BUCURIA DULCE” S.R.L., str. Columna nr. 62, MD-2004, Chișinău, Republica Moldova, pentru produsele şi serviciile din clasele: 30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, paste făinoase şi tăiţei; tapioca şi sago; fainã şi preparate din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; ciocolată; înghețată, şerbeturi şi alte tipuri de gheaţă comestibilă; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; mirodenii, condimente, zarzavaturi consenvate; oţet, sosuri şi alte rate de condimentare; gheaţă (apă înghețată); 35 - publicitate; managementul, organizarea şi administrarea afacerilor comerciale; lucrări de birou conform Clasificării internaţionale a produselor şi serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS).

Menționează că, partea pârâtă după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 7/2021, SC „CRISTINA” SA, a depus opoziţie împotriva înregistrării mărcii care, însă, a fost considerată inadmisibilă, deoarece nu corespundea prevederilor art. 40 din Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008).

În rezultatul examinării de fond, prin decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021, a fost acceptată înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea produselor şi serviciilor revendicate în cerere din clasele 30, 35 conform CIPS.

Precizează că, la 13 ianuarie 2022, SC „CRISTINA” SA, a depus contestaţie împotriva deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021, prin care a solicitat respingerea cererii nr. depozit ***** din 04 mai 2021, în temeiul art. 8 alin. (3), art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008.

Astfel, examinând contestaţia, la 05 august 2022, Comisia de Contestaţii AGEPI a emis Hotărârea privind: acceptarea revendicării contestatarului; abrogarea deciziei Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021 şi respingerea cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din 04 mai 2021, pe numele solicitantului „BUCURIA DULCE” S.R.L.; restituirea taxei achitate pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 250 Euro.

Pârâtul, AGEPI consideră hotărârea Comisiei de Contestaţii din 05 august 2022 drept - legală şi întemeiată din următoarele considerente.

Stipulează că, statutul juridic, competenţa, drepturile şi obligaţiile, modul de organizare şi funcţionare ale Comisiei de Contestaţii a Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02 aprilie 2009 cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de Contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor.

Astfel, Comisia a constatat că, desemnarea solicitată ”MU MU MU” reprezintă un semn combinat, alcătuit din partea verbală „MU MU MU”, executată cu caractere majuscule stilizate de culoare neagră, amplasate într-un pătrat de culoare sură, care conţine elemente figurative sub formă de pete de diverse forme de culoare neagră, iar toate luate în ansamblu o imagine specială pentru consumator.

Cu referire la argumentele contestatarului privind respingerea mărcii examinate ”MU MU MU” în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, Comisia a constatat că la contestaţie au fost anexate copii ale contractului din 17 mai 2016 privind dreptul de autor asupra etichetei ”MU MU MU” încheiat dintre compania contestatară SC „CRISTINA” SA, RU și Pașkova Larisa din Federaţia Rusă, care are ca obiect crearea unei compoziţii vizuale a etichetei produsului de cofetărie „СЛИВОЧНАЯ МУ”, iar la 17 iunie 2016 prin actul de predare-primire autorul a transmis opera sub formă de etichetă ”MU MU MU” contestatarului.

Prin urmare, Comisia a constatat că prin aceste materiale se demonstrează că se încalcă dreptul de autor al contestatarului, care este un obiect similar celui solicitat spre înregistrare elementele verbale, precum şi grafice fiind practic aceleaşi („MU” „СЛИВОЧНАЯ МУ” „MU MU MU”).

Prin urmare, comisia a constatat că din materialele prezentate s-a demonstrat faptul că prin aceste materialele se demonstrează că înregistrarea mărcii examinate se aduce atingere unui drept dobândit anterior, în special dreptului de autor. Or, conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 „o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul când aduce atingere unui drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) şi (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii”.

Totodată, Comisia a constatat că compania S.C. CRISTINA S.A., RU este titularul mărcii verbale „СЛИВОЧНАЯ МУ” nr. *****din 11 decembrie 2012, precum şi a mărcii combinate „MU” nr. *****din 18 iulie 2016, înregistrate în Federaţia Rusă, care este un Stat ce face parte la Convenţia de la Paris şi la Acordul de Instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

Mai mult ca atât comisia a stabilit că semnul solicitat ”MU MU MU” este similar cu contestatarului care reprezintă un semn combinat, constituit dintr-un pătrat de culoare cafenie deschisă, pe fundalul căreia sunt reprezentate imagini ale unor pete de culoare

cafenie închisă, iar în centru este reprezentată imaginea stilizată a unui cap de văcuţă executat în culori (alb. roz, cărămiziu) şi este scrisă îmbinarea de cuvinte în limba rusă „СЛИВОЧНАЯ МУ” cu caractere majuscule stilizate de culoare roşie.

Astfel, deşi, semnele analizate sunt semne combinate, totuşi, reieşind din analiza vizuală, fonetică şi semantică pe care o creează semnele, se observă că acestea pot fi uşor confundate, având ca elemente verbale practic aceleaşi cuvinte, iar în imagine un fundal cu pete practic de formă identică. Semnele analizate desemnează aceleaşi produse din clasa 30 conform CIPS şi, prin urmare, este evident prezenţa riscului de confuzie pentru consumator.

Comisia a reținut materialele prezentate de contestatar, care dovedesc faptul că semnele „MU” și „СЛИВОЧНАЯ МУ” sunt cunoscute după compania contestatară şi au fost utilizate/promovate în comerţ în Republica Moldova, până la data de depozit a cererii nr. *****, adică până la 04.05.2021, când solicitantul „BUCURIA DULCE” S.R.L., MD a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate pe numele său.

În acest sens, Comisia a constatat că la 04 martie 2014, compania contestatară a încheiat contractul de licenţă cu nr. 11/2014 privind dreptul de utilizare a mărcii comerciale „СЛИВОЧНАЯ МУ” nr. *****cu compania „ZENIT” S.R.L. din Federaţia Rusă.

Ulterior, la 09 iulie 2017, a fost încheiat acordul suplimentar privind dreptul de utilizare a mărcii combinate „MU” nr. *****.

La 16.05.2017, compania „Зенит” OOO, RU a încheiat un contract cu compania „Azamet-Grup” S.R.L., MD privind furnizarea şi distribuirea exclusivă a produselor de cofetărie pe teritoriul Republicii Moldova.

La 05 aprilie 2019, compania „Зенит” OOO, RU şi-a încetat activitatea sa, fiind reorganizată în urma fuziunii şi a devenit „Невский Кондитер” OOO, RU, concomitent a fost încheiat un acord privind modificarea părţii contractante.

Din cele expuse mai sus comisia a constatat, că semnele „СЛИВОЧНАЯ МУ” şi „MU” au fost utilizate în comerț din anul 2017 pe teritoriul Republicii Moldova de către compania contestatară, fiind prezentate documentele prevcum, contractul nr. ***** din 16 mai 2017, încheiat dintre „Зенит” OOO, RU şi „Azamet-Grup” S.R.L., MD privind furnizarea şi distribuirea exclusivă a produselor de cofetărie pe teritoriul Republicii Moldova, acordul adiţional la acest contract din 25 decembrie 2017, prin care au fost efectuate modificări, precum şi acordul privind modificarea părţii în contract din 05 aprilie 2019 (în urma încetării activităţii companiei „Зенит” OOO, RU furnizor este „Невский Кондитер” OOO), facturi privind vânzarea-cumpărarea produselor de cofetărie, marcate cu denumirea „СЛИВОЧНАЯ МУ” şi „MU”, eliberate companiei distribuitoare „Azamet-Grup” S.R.L., MD pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 2017-2019.

Respectiv pârâtul menționează că, semnele utilizate în comerţ „СЛИВОЧНАЯ МУ” şi „MU” sunt cunoscute după compania contestatară până la data de depunere a cererii examinate (04 mai 2021), care a importat, a promovat şi plasat pe piaţă produse marcate cu aceste semne similare, produse care sunt identice cu produsele solicitate în cererea examinată şi, totodată, au fost promovate pe piaţă din anul 2017.

În acest mod, aceste semne utilizate în comerţ sunt cunoscute în rândul consumatorului avizat după contestatar, iar prin utilizarea mărcii solicitate „MU MU MU” a fost creat un risc de confuzie cu semnele anterioare ale companiei SC „CRISTINA” SA, RU.

Comisia a constatat că, semnul „MU MU MU” nu poate fi înregistrat în calitate marcă pe numele numele solicitantului „BUCURIA DULCE” S.R.L., MD.

Pârâtul a făcut trimitere la art. 8 alin. (4) li n al Legii nr. 38/2008, conform căruia, „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 comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite 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, si sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa 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 şi/sau serviciilor identice smilare 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 instituire a Organizaţiei 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”.

Suplimentar, Comisia nenționează că a fost constatat faptul că compania contestatară, la 01 septembrie 2021 a depus cerere de înregistrare a mărcii combinate „MU MU MU” nr. depozit 048682 pentru produsele din clasa 30 conform CIPS şi chiar dacă aceasta este posterioară cererii examinate, totuşi, contestatarul a demonstrat suplimentar interesul său pentru înregistrarea și protejarea acesteia pe teritoriul Republicii Moldova, care include sintagma cunoscută după contestatar - „MU” şi forma grafică specială, utilizată anterior în comerţ de către acesta.

Pârâtul atage atenția instanței că, raportul de cercetare tehnico-ştiinţifici din 01 octombrie 2022, întocmit de mandatarul autorizat Oxana Panasenco, care a fost anexat la cererea de chemare în judecată, nu putea fi reţinut în calitate de probă, din motiv că reclamantul nu a prezentat în cadrul ședinței Comisiei de Contestații din 05 august 2022.

Totodată, pârâtul face trimitere la Regulamentului privind activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 541/2011, mandatarii autorizaţi nu dispun de competenţe privind efectuarea cercetărilor tehnico-semţifice.

Respectiv, aprecierea legalităţii hotărârii Comisiei de Contestaţii urmează a fi efectuată în baza probelor care au fost puse la dispoziţia Comisiei şi în privinţa cărora aceasta a avut posibilitatea să se expună.

Reieşind din cele expuse, concluzionează că Hotărârea Comisiei de Contestaţii a Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 05 august 2022 cu privire la respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate „MU MU MU” nr. depozit ***** din 04 mai 2021 a fost emisă reieşind din competenţa Comisiei, conform prevederilor legii şi procedurii stabilite, iar AGEPI în calitatea sa de oficiu naţional în domeniul proprietăţii intelectuale a acţionat cu bună credinţă în cadrul aplicării actelor normative

respective.

Luând în consideraţie cele expuse mai sus, precum şi faptul că acţiunea este neîntemeiată, în conformitate cu art. 4 alin. (1), alin. (2) lit. b), art. 48 alin. (4) din Legea nr. 2008; art. 7 alin. (2) lit. a) al Legii nr. 114/2014 cu privire la Agenţia de Stat pentru ietatea Intelectuală; Hotărârea Guvernului nr. 257/2009 cu privire la aprobarea regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul ietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, art. 186 din Codul de edură civilă, art. 224 alin. (1) lit.f) din Codul administrativ, pârâtul solicită: respingerea acţiunii, ca neîntemeiată; menţinerea în vigoare a hotărârii Comisiei de contestaţii AGEPI din 05 august 2022 privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate „MU MU MU" nr. depozit ***** din 04 mai 2021.

La 09 decembrie 2022, din partea reprezentantului intervenientului accesoriu SC „CRISTINA" SA, avocatul Dorian Chiroșca, prin intermediul cancelariei a fost depusă referință pe marginea cererii de chemare în judecată prin care și-a exprimat dezacordul cu acțiunea înaintată, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată.

În argumentarea referinței reprezentantul intervenietului accesoriu menționează că, în fapt, la 28 octombrie 2022 compania „BUCURIA DULCE" S.R.L. a înaintat cerere de chemare în judecată în care a solicitat, anularea integrală a Hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 5 august 2022, prin care s-a abrogat Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021 fiind respinsă cererea de înregistrare a mărcii nr. de depozit ***** din 04 mai 2021 pe numele solicitantului „BUCURIA DULCE" S.R.L., ca fiind neîntemeiată şi ilegală.

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul afirmă că nu este de acord cu constatarea făcută de Comisia de Contestaţii, care confirmă existenţa unui drept anterior şi anume dreptul de autor asupra semnului combinat „MU" care a fost creat în urma unui efort intelectual depus de Paşcova Larisa.

În motivare, compania reclamantă a prezentat un raport de cercetare tehnico-ştiinţifică întocmit de către mandatarul autorizat Oxana Panasenco.Însă potrivit informaţiei din raportul efectuat de către Oxana Panasenco, rezultă că imaginile mărcilor disputate sunt diferite, respectiv nu există nici un risc pentru consumator ca acesta să fie indus în eroare.

Astfel, solicită instanţei de judecată, în conformitate cu art. 130 CPC, să dea o apreciere negativă-sportului de cercetare tehnico-ştiinţifică întocmit de către mandatarul autorizat Oxana Panasenco, or acest raport nu are o forţă probantă, deoarece a fost întocmit cu încălcarea prevederilor Codului de procedură civilă şi al Legii privind protecţia mărcii.

Atenționează faptul că, actele normative citate supra nu conţin careva prevederi legale cu privire la elaborarea de rapoarte tehnico-ştiinţifice în materia dreptului la marcă, cu scopul de a combate decizia experților AGEPI, în consecinţă reclamantul nici nu a indicat careva norme legale, în temeiul cărora ar fi posibilă elaborarea şi anexarea sub formă de înscrisuri a unor astfel de rapoarte tehnico-ştiințifice.

Mai mult ca atât, reclamantul în cererea de chemare în judecată a invocat art. 148 CPC, şi anume dispunerea efectuării expertizei, această expertiză urma să fie efectuată

conducându-ne de prevederile art. 149-160 CPC, care prevăd că părţile urmează să fie de acord cu efectuarea unei astfel de expertize, precum şi a instituţiei care urmează să efectueze o astfel de expertiză.

Potrivit art. 5 alin (4) al Legii nr. 114 cu privire la Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, AGEPI asigură protecţia proprietăţii intelectuale şi desfăşoară activităţi ce includ, drept componente de bază, examinarea cererilor din domeniul proprietăţii intelectuale si acordarea murilor de protecţie conform legislaţiei naţionale în domeniu.

În acelaşi context, potrivit art. 20 al Legii citate supra, examinarea cererilor în domeniul proprietăţii intelectuale se face de către AGEPI în limita cerinţelor speciale pentru fiecare obiect de proprietate intelectuală în parte, conform legislației.

Procedura de examinare este realizată, conform legislaţiei naţionale şi internaţionale în domeniul proprietăţii intelectuale, de către examinatorii din cadrul AGEPI care dispun de competența necesară. Examinatorii sânt independenţi în realizarea procedurilor de examinare şi sânt responsabili de desfăşurarea acestora în strictă conformitate cu legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale.

Concluzionând cele expuse vând în vedere circumstanţelor de fapt şi normelor legale citate supra, consideră că raportul de cercetare tehnico-ştiinţifică întocmit de către mandatarul autorizat Oxana Panasenco nu poate fi administrat în calitate de înscris, respectiv acesta nu poate combate constatările făcute de Comisia de Contestaţii, cu privire la existenţa unui drept.

Din argumentele expuse în contestaţia depusă la AGEPI, drepturile patrimoniale privind opera elaborată de Paşcova Larisa, au fost transmise companiei S.C. „CRISTINA" S.A., în baza contractului de autor şi a actului de primire predare semnate de părţi pe data de 17 mai 2016.

Mai mult ca atât, intervenientul accesoriu, S.C. „CRISTINA" S.A., dispune de mărci înregistrate în Federaţia Rusă, care au o dată anterioară de înregistrare a mărcii pârâtului și ne referim aici la mărcile nr. *****„MU", înregistrată în Federaţia Rusă la 18 iulie 2016 şi marca nr. *****(„СЛИВОЧНАЯ МУ") înregistrată în Federaţia Rusă pe data de 11 decembrie 2012.

Unul dintre temeiurile juridice pentru a refuza înregistrarea unei mărci, constituie prezentarea unor înscrisuri şi probe care confirmă existenţa unui drept dobândit anterior, cum ar fi dreptul de autor privind o operă de artă, literatură sau ştiinţă.

În acest context, se face referire la prevederile art. 8 alin. (3) al Legii privind protecţia mărcii stipulează că: o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) şi (4), în special, dreptului de autor, iar prezentarea unor înscrisurilor cum ar fi contractul de autor şi actul de predare primire a operei, precum și faptul că marca nr. *****, „MU" a fost înregistrată în Federaţia Rusă la 18 iulie 2016 confirmă faptul că intervenientul accesoriu se bucură de un drept de autor privind imaginea „MU".

Reprezentantul intervenientului accesoriu face trimitere la art. 2 al Convenţiei de constituire a Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale, ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, „în sensul prezentei Conenţii,

se va înţelege prin proprietate intelectuală drepturi referitoare la: operele literare, arctice şi ştiinţifice.

Conform art. 2 alin. (1) din Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, „expresia opere literare şi artistice va include orice producţie în domeniu literar, artistic şi ştiinţific, oricare ar fi forma de expresie a acestora, cum ar fi cărţ, opere de pictură, grafică, arhitectură."

Conform acelaşi art. 2 alin. (6) statuează că operele menţionate în prezentul articol se vor bucura de protecție în toate ţările Uniunii. Această protecţie va intra în vigoare în beneficiul autorului şi al succesorilor acestuia.

Mai menționează și prevederile art. 7 alin. (2) al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, obiecte ale dreptului de autor sunt operele de pictură, sculptură, grafică şi alte opere de artă plastică.

Dasemnea face referire și la art. 2 al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, persoanele fizice şi persoanele juridice străine ale căror opere sau obiecte ale drepturilor conexe sunt protejate printr-un tratat internațional la care Republica Moldova este parte beneficiază de o proiecţie echivalentă cu cea acordată prin prezenta lege persoanelor fizice sau persoanelor juridice din Republica Moldova atament naţional.

În acest context se remarcă, că atât RM cât şi Federaţia Rusă sunt ţări membre la Uniunea de la Berna şi au semnat Convenţia de la Berna privind protecţia operelor literare şi artistice, care de altfel statuează în art. 2 alin.(1), că expresia „opere literare şi artistice" va include orice producţie în meniul literar, artistic şi ştiinţific, oricare ar fi forma de expresie a acestora, cum ar fi cărţi, pamflete și alte scrieri, prelegeri, comunicări, discursuri şi alte lucrări de acelaşi gen, opere de pictură, grafică, arhitectură, sculptură, etc.

Acelaşi art. 2 alin.(6) statuează că operele menţionate în prezentul articol se vor bucura de protecție în toate ţările Uniunii. Aceasta protecţie va intra in vigoare în beneficiul autorului și al succesorilor acestuia.

În concluzie constată, că ambalajele şi mărcile care sunt folosite în actele de comerţ de intervenientul accesoriu dispun de un aspect executat într-o manieră deosebită ce constituie o operă originală, care sunt protejate prin mecanismul juridic de protecţie drept de autor, deci intervenientul accesoriu dispune de un drept de proprietate intelectuală protejat prin mecanismul juridic drept de autor, care a apărut anterior cererii de înregistrare a mărcii solicitată a fi înregistrată de compania reclamantă.

În contextul celor expuse supra, consideră că reclamantul nu a prezentat careva probe sau scrisuri care ar combate existenta dreptului de autor asupra imaginii „MU"care este o marcă înregistrată pe numele intervenientului accesoriu cu o dată anterioară cererii de înregistrare a mărcii companiei reclamantului.

Compania reclamantă, contestă îndeplinirea prevederilor legale stabilite în art. 8 alin. (4) al legii privind protecţia mărcii şi condiţiile necesare pentru ca o marcă să fie refuzată în temeiul existenţei unei mărci anterioare neînregistrate nu au fost îndeplinite.

Din contextul normelor legale, prevăzute de art. 8 alin. (4) al Legii privind protecţia mărcii, rezultă că, în cazul opoziţiei, 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 comerţ, 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 priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sânt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/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 protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un Stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei 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 renume le acestui semn.

Potrivit normei menționate, rezultă că o marcă va fi refuzată de la înregistrare în cazul unei opoziţii în care au fost prezentate probe că drepturile la o marcă neînregistrată au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii si sânt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn.

În speţă se constată, că unica condiţie care urma să fie îndeplinită de intervenientul accesoriu, a fost prezentarea de probe care confirmă că pe piaţa din Republicii Moldova au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn.

Respectiv, argumentul invocat de către reclamant, în care acesta afirmă că intervenientul accesoriu a prezentate probe cu referire la faptul că ”semnul respectiv 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 Organizaţiei Mondiale a Comerţului”, nu poate fi reţinut de instanţa de judecată deoarece legiuitorul a folosit conjuncţia ”fie”, între aceste două condiții, (fie prezintă probe că marca înregistrată în altă ţară este folosită pe teritoriul RM şi noi am prezentat astfel de probe, iar în cazul în care nu am fi avut înscrisurile respective, o altă opţiune ar fi avut înscrisuri care ar demonstra că sunt promovate produse acoperite de marcă respectivă pe teritoriul RM).

După cum a menţionat şi în contestaţia depusă la Comisia de contestaţii, intervenientul a prezentat înscrisuri care demonstrează că pe teritoriul RM au fost plasate produse acoperite de marca înregistrată la 18 iulie 2017 în Federaţia Rusă ,,MU”. O condiţie care trebuie îndeplinită pentru a fi admisă opoziţia, prevăzută de legiuitor în art. 8 alin. (4) al Legii privind protecţia mărcii, este că drepturile la o marcă neînregistrată în RM să fi fost dobândite anterior într-o ţară membră la Convenția de la Paris privind protecţia proprietăţii industriale.

Reprezentantul intervenientului accesoriu indică că, potrivit înscrisurilor anexate la contestaţie şi la prezenta referinţă, marca combinată nr. *****şi marca verbală nr. *****sunt înregistrate corespunzător în Federaţia Rusă, care este ţară membră la Convenţia de la Paris privind protectia proprietăţii industriale si la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului.

După cum se constată, mărcile intervenientului accesoriu au o dată de înregistrare

anterioară depunerii cererii de înregistrare a semnului cu nr. depozit ***** solicitant „BUCURIA DULCE” SRL, data de depozit 04 mai 2021.

Mai menționează că, o altă condiţie prevăzută de norma legală citată supra, prevede obligativitatea de a prezenta probe care demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova au fost plasate produse identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn.

Astfel, potrivit facturilor şi declaraţiilor vamale anexate, constată că în baza contractului de cesiune a mărcilor încheiat între companiile OAO Кристина şi OOO Зенит şi respectiv prin intermediul contractului nr. ***** încheiat de OOO Зенит şi Azamet Grup, ultima a importat pe teritoriul RM în perioada anilor 2017-2021 o cantitate impunătoare de produse de cofetărie acoperite de mărcile nr. *****cu data înregistrării 05 iunie 2017 şi nr. *****cu data de înregistrare 26 februarie 2014 care aparţine S.C. „CRISTINA” S.A.

Relatează că, aceleiaşi facturi, în calitate de furnizor apare şi OOO Невский Кондитер care a fost reorganizată prin fuzionarea cu OOO Зенит.

În contextul circumstanţelor de fapt şi de drept invocate în referinţă, consideră că au fost prezentate toate înscrisurile care confirmă că mărcile intervenientului accesoriu au fost folosite pe teritoriul RM până la înregistrarea mărcii reclamantului, o condiţie necesară pentru a îndeplini cerinţele stipulate în art. 8 alin. (4) al Legii privind protecţia mărcii.

Atrage atenția și asupra art. 130 alin.(l) CPC, „Instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.”

Reieşind din cele menţionate, în conformitate cu prevederile art. 224 alin.(l) lit. f) Cod administrativ, „Examinând acţiunea în contencios administrativ în fond, instanţa de judecată adoptă una dintre următoarele hotărîri: respinge acţiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sânt îndeplinite condiţiile de adoptare a unei hotărârii prevăzute la lit. a) - e). ”

Relevă reclamantul că, procedurile de examinare şi înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Legea nr. 38/2008 şi de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009.

Având în vedere cele expuse supra, în temeiul prevederilor art. 118, art. 195, art. 205 alin. (5), art. 224 alin. (1) lit. f) Cod administrativ, precum şi a prevederilor art. 130 Cod de procedură civilă, solicită respingerea acţiunii înaintate de către „BUCURIA DULCE” S.R.L. privind anularea integrală a Hotărârii Comisiei de Contestaţii AGEPI din 05 august 2022, prin care s-a abrogat Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17 decembrie 2021 şi a s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr. de depozit ***** din 04 mai 2021 pe npmele solicitantului „BUCURIA DULCE” S.R.L.ca fiind neîntemeiată.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului „BUCURIA DULCE” S.R.L., avocatul Dobre Lilia, în baza mandatului seria MA, nr.1855813 din 19 octombrie 2022, a susținut integral acțiunea și a solicitat admiterea pretențiilor conform motivelor de fapt și

de drept invocate.

În ședința de judecată reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Dadu Elena, în baza procurii nr.1640 din 10.09.2021, nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.

În ședința de judecată avocatul terțului Dorian Chiroșca, nu a recunoscut acțiunea și a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.

Aprecierea instanței de judecată:

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, studiind materialele cauzei civile, instanţa de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată depusă de „BUCURIA DULCE" S.R.L. către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea actelor administrative individuale defavorabile, este una neîntemeiată şi urmează a fi respinsă 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 cînd autoritatea publică nu a soluționat în termen legal o cerere.

Conform art. 2 alin. (1) Cod administrativ, prevederile prezentului cod determină statutul juridic al participanţilor la raporturile administrative, atribuţiile autorităţilor publice administrative şi ale instanţelor de judecată competente pentru examinarea litigiilor de contencios administrativ, drepturile şi obligaţiile participanţilor în procedura administrativă şi cea de contencios administrativ.

Conform 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, ținîndu-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

Conform art. 18 Cod administrativ, interesul public vizează ordinea de drept, democraţia, garantarea drepturilor şi a libertăţilor persoanelor, precum şi obligaţiile acestora, satisfacerea necesităţilor sociale, realizarea competenţelor autorităţilor publice, funcţionarea lor legală şi în bune condiţii.

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

Conform art. 93 alin. (1) din Codul administrativ, fiecare participant probează faptele pe care îşi întemeiază pretenţia.

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

Conform art. 225 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, instanţa de judecată nu este competentă să se pronunţe asupra oportunităţii unui act administrativ. Verificarea

exercitării de către autoritatea publică a dreptului discreţionar se limitează la faptul dacă autoritatea publică: a) şi-a exercitat dreptul discreţionar; b) a luat în considerare toate faptele relevante; c) a respectat limitele legale ale dreptului discreţionar; d) şi-a exercitat dreptul discreţionar conform scopului acordat prin lege.

Conform art.206 alin.(1) Cod administrativ, o acţiune în contencios administrativ poate fi depusă pentru: a) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ individual (acţiune în contestare); b) obligarea autorităţii publice să emită un act administrativ individual (acţiune în obligare); c) impunerea la acţiune, la tolerare a acţiunii sau la inacţiune (acţiune în realizare); d) constatarea existenţei sau inexistenţei unui raport juridic ori nulităţii unui act administrativ individual sau a unui contract administrativ (acţiune în constatare); sau e) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ normativ (acţiune 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 prelabilă.

Analizând circumstanțele speței în coraport cu normele legale precitate, instanța de judecată, constată că reclamantul a respectat procedura de depunere a acțiunii, fapt confirmat prin cererea prealabilă anexată la materialele dosarului, precum și termenul de depunere a acțiunii în instanța de contencios administrativ, motiv pentru care instanța judecătorească constatând că acțiunea este admisibilă, va examina fondul acesteia.

Reieșind din dreptul subiectiv al subiectului afectat, care la fel a fost predeterminat de legiuitorul şi 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 instanţei de contencios administrativ competente pentru a obţine anularea actului, recunoaşterea dreptului pretins şi 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 speță, la 04 mai 2021, „BUCURIA DULCE” S.R.L. a depus spre înregistrare marca combinată ”MU MU MU”cu nr. depozit *****, pentru produsele și serviciile din clasele 30, 35 conform CIPS.

Prin decizia nr. ***** din 17 decembrie 2021, AGEPI a emis decizia de înregistrare a mărcii combinate ”MU MU MU”cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, solicitant fiind „Bucuria Dulce” SRL.

La 13 ianuarie 2022, S.C. „CRISTINA” S.A., a depus contestaţia cu *****împotriva deciziei de înregistrare a mărcii combinate ”MU MU MU” cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, solicitant fiind „BUCURIA DULCE” S.R.L.

Prin Hotărârea Comisiei de contestații din 05 august 2022, în conformitate cu art. 48 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecţia mărcilor şi pct. 55 lit. b) din Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei de contestaţii în domeniul proprietăţii intelectuale şi procedura de examinare a contestaţiilor, aprobat prin8 Hotărârea Guvernului nr. 257/2009 (în continuare - Regulamentul Comisiei de

contestaţii), precum şi ţinând cont de pct. 53 din Regulamentul Comisiei de contestaţii, autoritatea publică a dispus:

1. Se acceptă revendicarea contestatarului.

2. Se abrogă Decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17.12.2021 şi se respinge cererea de înregistrare a mărcii nr. depozit ***** din 04.05.2021, pe numele solicitantului BUCURIA DULCE S.R.L., MD.

3. Se restituie taxa achitată pentru înregistrarea şi eliberarea certificatului de înregistrare a mărcii în cuantum de 250 Euro.

În motivarea Hotărârii Comisiei de contestații din 05 august 2022, autoritatea publică a reținut că, desemnarea solicitată reprezintă un semn combinat, alcătuit din partea verbală „MU MU MU”, executată cu caractere majuscule stilizate de culoare neagră, amplasate într-un pătrat de culoare sură, care conţine elemente figurative sub formă de pete de diverse forme de culoare neagră, iar toate luate în ansamblu formează o imagine specială pentru consumator. La argumentele contestatarului privind respingerea mărcii examinate în temeiul prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, Comisia a constatat următoarele. La contestaţie au fost anexate copii ale contractului din 17.05.2016 privind dreptul de autor asupra etichetei, încheiat dintre compania contestatară S.C. „CRISTINA” S.A., RU şi Paşkova Larisa din Federaţia Rusă, care are ca obiect crearea unei compoziţii vizuale a etichetei produsului de cofetărie „СЛИВОЧНАЯ МУ”, iar la 17.06.2016 prin actul de predare-primire, autorul a transmis opera sub formă de etichetă contestatarului (file 32-41). Prin urmare, Comisia a constatat că prin aceste materiale se demonstrează că a fost încălcat dreptul de autor al contestatarului, care este un obiect similar celui solicitat spre înregistrare - elementele verbale, precum şi grafice fiind practic aceleaşi („СЛИВОЧНАЯ МУ” - MU MU MU). Prin urmare, Comisia a constatat că din materialele prezentate s-a demonstrat faptul că prin înregistrarea mărcii examinate se aduce atingere unui drept dobândit anterior, în special dreptului de autor or conform prevederilor art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 „O marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul când aduce atingere unui drept anterior, altul decât cele prevăzute la alin. (2) şi (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii”. În al doilea rând, Comisia a constatat că compania contestatară S.C. „CRISTINA” S.A., RU este titularul mărcii verbale „СЛИВОЧНАЯ МУ” nr. *****din 11.12.2012, precum şi a mărcii combinate nr. *****din 18.07.2016, înregistrate în Federaţia Rusă (file 88-93), care este stat parte la Convenţia de la Paris şi la Acordul de Instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului. În acest mod, Comisia a stabilit că semnul solicitat este similar cu semnul contestatarului care reprezintă un semn combinat, constituit dintr-un pătrat de culoare cafenie deschisă, pe fundalul căreia sunt reprezentate imagini ale unor pete de culoare cafenie închisă, iar în centru este reprezentată imaginea stilizată a unui cap de văcuţă executat în culori (alb, roz, cărămiziu) şi este scrisă îmbinarea de cuvinte în limba rusă „СЛИВОЧНАЯ МУ” cu caractere majuscule stilizate de culoare roşie. Astfel, deşi, semnele analizate sunt semne combinate, totuşi, reieşind din analiza

vizuală, fonetică şi semantică pe care o creează semnele, se observă că acestea pot fi uşor confundate, având ca elemente verbale practic aceleaşi cuvinte, iar în imagine un fundal cu pete practic de formă identică. Semnele analizate desemnează aceleaşi produse din clasa 30 şi, prin urmare, este evident prezenţa riscului de confuzie pentru consumator. Comisia a reţinut că materialele prezentate de contestatar, care dovedesc faptul că semnele şi „СЛИВОЧНАЯ МУ" sunt cunoscute după compania contestatară şi au fost utilizate/promovate în comerţ în Republica Moldova, până la data de depozit a cererii nr. *****, adică până la 04.05.2021, când solicitantul „BUCURIA DULCE" S.R.L., MD a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate pe numele său. În acest sens, Comisia a constatat că la 04.03.2014, compania contestatară a încheiat contractul de licenţă nr. 11/2014 privind dreptul de utilizare a mărcii comerciale „СЛИВОЧНАЯ МУ" nr. *****cu compania „ZENIT" S.R.L. din Federaţia Rusă. Ulterior, la 09.06.2017 a fost încheiat acordul suplimentar privind dreptul de utilizare a mărcii combinate nr. *****(file 77-87). La 16.05.2017, compania „Зенит" OOO, RU a încheiat un contract cu compania „Azamet-Grup" S.R.L., MD privind furnizarea şi distribuirea exclusivă a produselor de cofetărie pe teritoriul Republicii Moldova (file 49-53). Ulterior, la 05.04.2019 compania „Зенит" OOO, RU a încetat activitatea sa, fiind reorganizată în urma fuziunii şi a devenit „Невский Кондитер" OOO, RU (file 73-76), concomitent a fost încheiat un acord privind modificarea părţii contractante (fila 83). Astfel, Comisia a constatat că semnele „СЛИВОЧНАЯ МУ" şi au fost utilizate în comerţ din anul 2017 pe teritoriul Republicii Moldova de către compania contestatară, fiind prezentate următoarele documente: contractul nr. ***** din 16.05.2017, încheiat dintre „Зенит" OOO şi „Azamet-Grup" S.R.L., MD privind furnizarea şi distribuirea exclusivă a produselor de cofetărie pe teritoriu] Republicii Moldova (file 49-53), acordul adiţional la acest contract din 25.12.2017, prin care au fost efectuate modificări (file 46-47), precum şi acordul privind modificarea părţii în contract din 05.04.2019 (în urma încetării activităţii companiei „Зенит" OOO, furnizor este „Невский Кондитер" OOO) (file 43-44), facturi privind vânzarea-cumpărarea produselor de cofetărie, marcate cu denumirea „СЛИВОЧНАЯ МУ" şi eliberate companiei distribuitoare „Azamet-Grup" S.R.L., MD pe teritoriul Republicii Moldova în perioada anilor 2017-2019 (file 55-71). Respectiv, semnele utilizate în comerţ „СЛИВОЧНАЯ МУ" şi sunt cunoscute după compania contestatară până la data de depunere a cererii examinate (04.05.2021), care a importat, promovat şi plasat pe piaţă produse marcate cu aceste semne similare, produse care sunt identice cu produsele solicitate în cererea examinată şi, totodată, au fost promovate pe piaţă din anul 2017. În acest mod, aceste semne utilizate în comerţ sunt cunoscute în rândul consumatorului avizat după contestatar, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnele anterioare ale companiei S.C. „CRISTINA" S.A., RU. Prin urmare, Comisia a constatat că semnul nu poate fi înregistrat în calitate de marcă pe numele solicitantului „BUCURIA DULCE" S.R.L., MD, în temeiul art. 8 alin. (4) lit. a) al Legii nr. 38/2008, conform căruia „ [...] 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 comerţ, 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 priorităţii 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 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 Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fară motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn". Suplimentar, Comisia a constatat faptul că compania contestatară, la data de 01.09.2021 a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 048682 pentru produsele din clasa 30 conform CIPS şi chiar dacă aceasta este posterioară cererii examinate, totuşi, contestatarul a demonstrat suplimentar interesul său pentru înregistrarea şi protejarea acestuia pe teritoriul Republicii Moldova, care include sintagma cunoscută după contestatar - „MU" şi forma grafică specială, utilizată anterior în comerţ de către acesta. În privinţa afirmaţiilor contestatarului precum că cererea de înregistrare a mărcii a fost depusă cu rea credinţă sau in scopuri de blocaj, Comisia a atenționat că acestea sunt fapte cu valoare juridică care pot fi constatate doar de către instanţa de judecată prin prezentarea dovezilor corespunzătoare şi nu ţine de competenţa Comisiei de contestaţii a AGEPI.

Nefiind de acord cu hotărârea Comisiei de contestații din 05 august 2022, partea reclamantă a înaintat prezenta acțiune în instanța de contencios administrativ.

În conformitate cu prevederile art. 2 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, în sensul prezentei legi, următoarele noţiuni principale semnifică: marcă – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care serveşte la individualizarea şi deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice; solicitant – persoană fizică sau juridică ori grup de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia este depusă o cerere de înregistrare a unei mărci.

Conform art. 4 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008,

(1) Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor în condiţiile prezentei legi.

(2) AGEPI:

a) elaborează proiecte de acte legislative şi de alte acte normative în domeniul mărcilor, instrucţiuni, alte materiale necesare aplicării prezentei legi;

b) recepţionează şi examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează şi eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, denumit în continuare BOPI;

c) asigură completarea şi păstrarea colecţiei naţionale de mărci;

d) îndeplineşte atribuţiile oficiului de origine pentru cererile de înregistrare internaţională a mărcilor având ca ţară de origine Republica Moldova, depuse de către solicitanţii naţionali sau străini, în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Madrid şi ale Protocolului referitor la Aranjament;

e) ţine Registrul naţional al cererilor de înregistrare a mărcilor şi Registrul naţional

al mărcilor, conform Regulamentului privind procedura de depunere, examinare şi înregistrare a mărcilor, aprobat de Guvern (denumit în continuare Regulament);

f) examinează şi înregistrează contractele de licenţă, de cesiune şi de franchising privind drepturile asupra mărcilor;

g) exercită şi alte atribuţii prevăzute de lege.

Conform art. 5 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008,

Pot constitui mărci orice semne:

a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinaţii de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziţionare;

b) sonore, olfactive, tactile,

precum şi orice combinaţii 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.

Conform art. 7 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008,

(1) Se refuză înregistrarea:

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

b) mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv;

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

c^{1}) mărcilor constituite exclusiv din semne cu caracter elogios;

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

e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăşi natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obţinerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esenţială produsului;

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

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

h) mărcilor care conţin reproduceri sau imitaţii de steme, drapele şi embleme de stat, denumiri depline sau abreviate de organizaţii internaţionale şi interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanţie şi de marcare, decoraţii şi alte semne de distincţie care, în lipsa autorizaţiei autorităţilor competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale din 20 martie 1883, denumită în continuare Convenţia de la Paris;

i) mărcilor care conţin denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori denumiri ale unităţilor administrativ-teritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decît cele protejate conform art.6 ter din Convenţia de la Paris, şi care

prezintă un interes public deosebit, cu excepţia cazurilor cînd înregistrarea este autorizată de autorităţile competente;

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

k) mărcilor care conţin ori sînt constituite:

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

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

în cazurile cînd produsele nu au originea corespunzătoare indicaţiei geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicaţia geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoţită de expresii cum ar fi "de genul", "de tipul", "de stilul", "imitaţie" sau de o expresie similară, precum şi în cazul cînd mărcile sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicaţia geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele pentru care indicaţia geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obţină un profit nemeritat din reputaţia indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate;

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

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

(3) Semnele menţionate la alin.(1) lit.h) şi i) pot fi incluse ca elemente neprotejate în marcă dacă nu ocupă în aceasta o poziţie dominantă şi dacă există decizia corespunzătoare a autorităţii competente. Autorităţi competente ale Republicii Moldova sînt: Guvernul – privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele – privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanţie şi de marcare, aprobate de ministerul respectiv; consiliile locale - privind folosirea denumirilor unităţilor administrativ-teritoriale.

(4) Indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate pe teritoriul Republicii Moldova pot fi incluse în marcă doar în cazul în care solicitantul deţine dreptul de utilizare a indicaţiei geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicaţiile geografice ale altor state vor fi admise pentru utilizare în cadrul mărcii în cazul în care această utilizare nu contravine prevederilor prezentei legi şi există înregistrarea în ţara de origine. Indicaţiile geografice şi denumirile de origine protejate incluse în marcă vor constitui elementele neprotejate ale mărcii.

Conform art. 8 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008,

(1) În afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea şi în cazul cînd marca:

a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice;

b) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi, din cauza identităţii ori similitudinii produselor şi/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;

c) este identică ori similară cu o marcă anterioară şi este solicitată spre înregistrare pentru produse şi/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul cînd marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova şi dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

(2) În sensul alin.(1), mărci anterioare sînt:

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, ţinînd cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, şi care aparţin următoarelor categorii:

- mărci înregistrate în Republica Moldova;

- înregistrări internaţionale care îşi extind efectele în Republica Moldova;

b) cererile de înregistrare a mărcilor menţionate 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 priorităţii invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sînt recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenţia de la Paris.

(3) O marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere unui drept dobîndit anterior, altul decît cele prevăzute la alin.(2) şi (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

(4) În cazul opoziţiei, 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 comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobîndite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sînt 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 Organizaţiei 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;

b) agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului în care agentul sau reprezentantul titularului îşi justifică acţiunile.

(5) Nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) şi (3), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului îşi exprimă consimţământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepţia mărcilor identice solicitate pentru produse şi/sau servicii identice.

(6) Natura produselor şi/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii în nici un caz nu constituie un obstacol la înregistrarea acesteia.

Conform art. 40 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008,

(1) În termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană interesată poate formula o opoziţie la înregistrarea mărcii pe motiv că înregistrarea acesteia ar trebui refuzată în baza prevederilor art.8 şi/sau, după caz, art.7.

(2) Opoziţii la înregistrarea mărcii pot fi formulate, de asemenea, în termen de 3 luni de la data publicării modificărilor în cererea de înregistrare a mărcii, în cazul cînd aceste modificări se referă la reproducerea mărcii sau la lista de produse şi/sau servicii.

(3) Opoziţia argumentată va fi prezentată în scris la AGEPI. Opoziţia se consideră depusă numai după achitarea taxei stabilite. Persoana care a formulat opoziţia poate prezenta, în termen de o lună de la data depunerii acesteia, dovezi şi argumente suplimentare în susţinerea opoziţiei.

(4) Opoziţiile menţionate în prezentul articol sînt notificate solicitantului care, în termen de 2 luni de la data primirii notificării, va putea să-şi expună punctul de vedere. În cazul în care solicitantul nu-şi va expune punctul de vedere în termenul menţionat, opoziţiile vor fi examinate în baza materialelor existente.

Conform art. 48 al Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008,

(1) În cursul examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii invită părţile să-şi prezinte observaţiile referitoare la comunicările prezentate de celelalte părţi. Dacă la examinarea contestaţiei apar divergenţe cu caracter normativ, se aplică normele Codului de procedură civilă.

(2) În urma examinării contestaţiei, Comisia de contestaţii va emite una din următoarele hotărîri:

a) de menţinere în vigoare a deciziei contestate;

b) de anulare în tot sau în parte a deciziei contestate;

c) orice altă hotărîre conform competenţei.

(3) Hotărîrea Comisiei de contestaţii intră în vigoare la data adoptării.

(4) Hotărîrea Comisiei de contestaţii se comunică parţilor şi poate fi atacată la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI în termenele prevăzute de lege.

În conformitate cu prevederile art. 225 alin.(1) Cod administrativ, instanţa de judecată nu este competentă să se pronunţe asupra oportunităţii unui act administrativ. (2)

Verificarea exercitării de către autoritatea publică a dreptului discreţionar se limitează la faptul dacă autoritatea publică: a) şi-a exercitat dreptul discreţionar; b) a luat în considerare toate faptele relevante; c) a respectat limitele legale ale dreptului discreţionar; d) şi-a exercitat dreptul discreţionar conform scopului acordat prin lege.

Conform art. 29 alin. (1) Cod administrativ, orice măsură întreprinsă de autorităţile publice prin care se afectează drepturile sau libertăţile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporţionalităţii. (2) O măsură întreprinsă de autorităţile publice este proporţională dacă: a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă. (3) Măsura întreprinsă de autorităţile publice este una rezonabilă dacă ingerinţa produsă prin ea nu este disproporţională în raport cu scopul urmărit.

Potrivit art. 16 alin. (1) Cod administrativ, dreptul discreționar al autorității publice reprezintă posibilitatea acesteia de a opta între mai multe soluții posibile corespunzătoare scopului legii atunci când aplică o dispoziție legală. (2) Exercitarea dreptului discreționar nu permite desfășurarea unei activități administrative arbitrare.

Potrivit art. 137 alin.(1) - (4) Cod administrativ, în exercitarea dreptului discreţionar atribuit, autorităţile publice trebuie să acţioneze cu bună-credinţă în limitele legal stabilite şi cu respectarea scopului pentru care le-a fost atribuit dreptul. Daca autoritatea publică poate decide discreţionar şi doar una din mai multe consecinţe juridice este legală, atunci dreptul discreţionar al autorităţii publice se reduce la alegerea consecinţei juridice/soluţiei legale. Stările de fapt identice în esenţă se tratează identic. O tratare neidentică a două stări de fapt identice se admite numai dacă există un motiv obiectiv. Dacă într-un caz autoritatea publică şi-a exercitat dreptul discreţionar într-un anumit mod, atunci în cazuri similare ea este obligată să îşi exercite dreptul discreţionar în acelaşi mod. Această regulă nu se aplică dacă autoritatea publică intenţionează să îşi schimbe în viitor practica de exercitare a dreptului discreţionar în cazuri similare.

Cu titlu preliminar, instanța de judecată are obligația imperativă de a asigura că orice act administrativ contestat este evaluat în mod exhaustiv și obiectiv, cu o atenție deosebită acordată principiilor legalității, echității și proporționalității, această obligație derivă din necesitatea protejării drepturilor fundamentale ale cetățenilor și din obligația autorităților publice de a acționa în limitele competențelor legale, cu respectarea drepturilor și intereselor legitime ale persoanelor afectate.

În speță, obiect al contenciosului administrativ în prezenta cauză îl constituie verificarea legalității și temeiniciei Hotărârii Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 05 august 2022, prin care s-a abrogat decizia Direcției mărci și design industrial din 17 decembrie 2021 și s-a respins cererea de înregistrare a mărcii combinate ”MU MU MU” cu nr. depozit ***** din 04 mai 2021, depusă de SRL „Bucuria Dulce”.

Potrivit art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, o marcă este refuzată la înregistrare dacă aduce atingere unui drept dobândit anterior, precum dreptul de autor. Conform alin. (4) lit. a) din același articol, în caz de opoziție, o marcă este refuzată la înregistrare dacă este demonstrat că un opozant a dobândit drepturi anterioare asupra unei mărci neînregistrate sau alt semn utilizat în comerț înainte de data de depozit a cererii

contestate, confirmate prin probe privind plasarea pe piața Republicii Moldova de produse marcate cu acel semn.

Se atestă că, Comisia de Contestații al AGEPI a constatat că marca combinată ”MU MU MU” solicitată de „BUCURIA DULCE” S.R.L. aduce atingere dreptului de autor dobândit anterior de S.C. „CRISTINA” S.A., asupra etichetei/semnului vizual „СЛИВОЧНАЯ МУ” prin contractul din 2016, întrucât elementele verbale și grafice ale celor două semne sunt practic identice. De asemenea, s-a reținut că S.C. „CRISTINA” S.A., este titular al mărcilor verbale și combinate „СЛИВОЧНАЯ МУ” și ”MU” înregistrate anterior în Federația Rusă, stat parte la Convenția de la Paris. Astfel, s-a stabilit că, semnul ”MU MU MU” este similar cu mărcile anterioare ale S.C. „CRISTINA” S.A., creând risc de confuzie pentru consumatori, în condițiile în care partea a prezentat dovezi privind plasarea pe piața Republicii Moldova a produselor de cofetărie marcate cu semnele „СЛИВОЧНАЯ МУ” și ”MU” începând din 2017.

Instanța reține că, Comisia de Contestații a admis revendicarea contestatorului în temeiul art. 8 alin. (3) și (4) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, constatând existența unui drept de autor anterior asupra elementelor verbale și grafice similare, aparținând contestatarului S.C. „CRISTINA” S.A.

Totodată, s-a reținut că partea este titulară a unor mărci înregistrate anterior în Rusia (țară membră a Convenției de la Paris și OMC) și că a utilizat semnele respective pe piața Republicii Moldova înainte de data depunerii cererii reclamantului. La fel, instanța remarcă că, din probele administrate (contracte, facturi, declarații vamale) rezultă că semne similare cu cel solicitat au fost folosite și promovate în comerț pe teritoriul Republicii Moldova de către societatea contestatară, anterior depunerii de către reclamant a cererii de înregistrare a mărcii.

Prin urmare, atât condițiile de la art. 8 alin. (3) privind încălcarea unui drept de autor anterior, cât și cele de la alin. (4) privind utilizarea anterioară a unui semn similar au fost întrunite, fapt ce constituie un temei legal pentru respingerea înregistrării mărcii în discuție.

Subsecvent, refuzul înregistrării mărcii solicitate de „BUCURIA DULCE” S.R.L. se întemeiază pe prevederile art. 8 alin. (3) și (4) lit. a) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, întrucât AGEPI a constatat încălcarea dreptului de autor și existența unui semn utilizat de către opozant înaintea depunerii cererii contestate.

Instanța subliniază că, faptul că reclamantul invocă o apreciere diferită a probelor, nu poate prevala asupra aprecierilor autorității specializate, întrucât autoritatea publică a respectat limitele dreptului său discreționat, consacrat în art. 16 și 137 din Codul administrativ, a analizat toate probele și a respectat scopul legii privind protejarea drepturilor titularilor de mărci. Drept urmare, instanța de contencios administrativ apreciază ca fiind legală și întemeiată hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 05.08.2022, fiind emisă în limitele competenței atribuite de lege.

În aceeași ordine de idei, instanța reține că, Legislația privind protecția mărcilor urmărește să prevină confuzia în percepția consumatorilor și să asigure o concurență loială între agenții economici. Subsecvent, înregistrarea unor mărci identice sau similare pentru produse sau servicii identice ori similare ar conduce la crearea unui risc de

confuzie pentru consumator, acesta putând fi indus în eroare cu privire la proveniența produselor/serviciilor.

Prin urmare, este pe deplin justificată refuzul înregistrării unei mărci care ar putea aduce atingere unor drepturi anterioare dobândite de alți titulari asupra unor semne identice sau similare.

Analizând argumentele expuse de reclamant în cererea de chemare în judecată, în raport cu circumstanțele de fapt ale speței și normele legale citate supra, instanța de contencios administrativ constată că, acțiunile pârâtului sunt întemeiate, or, poziția reclamantului expusă în cererea de chemare în judecată, este una nefondată, care se bazează pe interpretarea eronată a normelor de drept material.

Astfel, instanța de judecată relevă că, acțiunile autorității Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, sunt întemeiate pe norme de drept, acestea nu pot fi puse la dubii atât timp cât lipsesc probe care ar infirma legalitatea și corectitudinea acestora.

Conform art. 224 alin. (1) lit. f) Cod 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 astfel de circumstanţe, apreciind obiectiv probele administrate în ansamblu şi interconexiunea lor în conformitate cu prevederile art. 93 Cod administrativ, instanţa de judecată concluzionează că, acţiunea reclamantului „BUCURIA DULCE” S.R.L. către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05 august 2022, prin care s-a abrogat decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17.12.2021 şi s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr depozit ***** din 04.05.2021 pe numele solicitantului „BUCURIA DULCE” S.R.L., urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeită.

În conformitate cu prevederile art. art. 232, 224 - 226, din Codul administrativ, instanța de judecată, -

H o t ă r ă ș t e:

Cererea de chemare în judecată depusă de SRL „Bucuria Dulce” către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Contestaţii a AGEPI din 05 august 2022, prin care s-a abrogat decizia Direcţiei mărci şi design industrial din 17.12.2021 şi s-a respins cererea de înregistrare a mărcii nr depozit ***** din 04.05.2021 pe numele solicitantului „Bucuria Dulce” SRL - se respinge ca neîntemeiată.

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Chişinău în termen de 30 zile din data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chişinău (sediul Centru). Motivarea apelului se prezintă la instanţa de apel în termen de 30 de zile de la data comunicării hotărârii motivate. Dacă se depune împreună cu apelul, motivarea apelului se depune la instanţa de judecată care a emis hotărârea contestată.

Preşedintele şedinţei,

judecător **Victor Sîrbu**