

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani, jud. O. Melniciuc  
Dosarul nr. 3a-1357/21 (2-20082975-02-3a-08112021)

## DECIZIE

02 martie 2022

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ  
al Curții de Apel Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele completului

Anatolie Minciuna

Judecătorii

Ecaterina Palanciuc și Veronica Negru

Grefier

Marina Samatiuc

examinînd în ședință de judecată publică, cererea de apel înaintată de Morar Aurel și SRL "Firma Maurt" împotriva hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 26 iulie 2021, în cauza de contencios administrativ la acțiunea înaintată de Morar Aurel împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL "Firma Maurt" și societatea Consorzio Per La Tutella Dell'ASTI privind anularea actelor administrative individuale defavorabile, obligarea la emiterea actului administrativ individual și încasarea cheltuielilor de judecată,

## CONSTATĂ :

### **Circumstanțele cauzei:**

La data de 18 iulie 2020, Morar Aurel s-a adresat cu acțiune în procedura contenciosului administrativ împotriva IP Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ individual defavorabil, obligarea la emiterea actului administrativ individual și încasarea cheltuielilor de judecată (f.d.5-16, vol.I).

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

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

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

Reține că, la 18.12.2018, a recepționat avizul provizoriu nr. 14126 din 12.12.2018, potrivit căruia desemnarea solicitată spre înregistrare nu poate fi înregistrată, deoarece acesteia i se opune anterioritatea națională Bacio Di Bolle cu nr. de ordine 22226, înregistrată în 28.12.2011, titular "MAURT" SRL, identificată cu IDNO 1003600049760, cât și datorită faptului că ar fi similară cu denumirea de origine ASTI, menită să identifice vinuri (art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor) și care se bucură de protecție conform înregistrării internaționale nr. 1017 din 18.12.2015, cât și nr. 1814 din 01.04.2013, ultima care beneficiază de protecție în baza Acordului de Asociere potrivit art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor. Direcția mărci și design industrial a considerat neaplicabile temeiurile prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. (c), (g) din Legea privind protecția mărcilor, respingând în această limită celelalte obiecții semnalate de opozant.

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

Menționează că, la 12.08.2019, a formulat contestație declarativă față de decizia emisă, care conform prevederilor art. 47 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor, se depune la AGEPI și se soluționează de către Comisia de

conestații în conformitate cu Regulamentul acesteia. Iar, la 31.10.2019 a depus motivarea contestației de rînd cu probele suplimentare.

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

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

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

Evidențiază că, în partea care are în vedere motivele care au servit temei de respingere a cererii, autoritatea pârâtă a dat o interpretare arbitrară, inclusiv peste limitele dreptului său discreționar, atât normelor de drept invocate în susținerea refuzului provizoriu, art. 8 alin. (3) și art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, normelor invocate de reclamant în susținerea contestației sale, cât și analizei comparative ale semnului solicitat spre înregistrare și denumirea opusă prin refuzul provizoriu.

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

imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine -protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

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

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

Atenționează că, potrivit reprezentării mărcii solicitate de reclamant, aceasta este compusă din mai multe elemente grafice și verbale, realizate complex, amplasate toate într-un chenar cu marginile de sus și jos în formă semi-oval, iar forma ariei fiind realizată dintr-o latură pronunțată care determină limitele compoziției și o latură interioară reprezentând o continuitate de puncte care repetă limitele reprezentării grafice în ansamblu, denumirea Bacio Di Bolle, care este amplasată într-o compoziție ovală în interiorul marginilor, atât jos cât și sus, fiind amplasate a câte cinci stele, reprezentând în esență partea verbală de cea mai mare însemnătate a mărcii. În mijlocul compoziției este amplasată reprezentarea grafică a unui strugure, în partea de jos a căruia, fiind amplasată combinația verbală DI ASTRI, iar mai jos, pe centru, este amplasat un blazon stilizat.

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

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

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

Specifică prevederile art. 5 din Legea privind protecția mărcilor, potrivit căroră, pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, cu condiția ca ele să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice. Iar, potrivit art. 15 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), orice semn, sau orice combinație de semne, capabil să deosebească un produs sau un serviciu al unei întreprinderi de cel al altor întreprinderi va putea să constituie o marcă de fabrică sau de comerț.

Constată că, în speță, analiza mărcii trebuie făcută prin prisma reprezentării sale integrale și nu per elemente în parte așa cum a făcut-o Comisia din cadrul autorității pârâte. Mai mult, deoarece marca este un ansamblu de elemente care permite individualizarea produselor unui producător, în raport cu funcția pe care o are o marcă în circumstanța contrapunerii denumirii ASTI, reclamantul a pus în vederea Comisiei din cadrul autorității pârâte, faptul că a comandat Centrului de cercetări sociologice și de marketing CBS-AXA/TNS BBSS (CBS RESEARCH) realizarea unui sondaj de opinie în rândul consumatorilor de produse cuprinse în clasa CIPS 33, în perioada 15 - 22 octombrie 2019, care a avut drept scop-determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri Bacio Di Bolle Di Astri, cât și gradul de asociere/confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI. Rezultatele sondajului determină circumstanțe de fapt, demonstrate obiectiv, diametral opuse concluziilor Comisiei de contestații. Sondajul s-a făcut cu scopul demonstrării percepției comparative a consumatorului, atunci când este în fața unei alegeri: Bacio Di Bolle Di Astri - este al șaselea ca și nivel de notorietate printre denumirile de vinuri spumante din Republica Moldova (33,1%), după Lacrima dulce (64%), Cascad (63,7%), Cricova (56%), Apriori (47,1%) și Dor (43,7%); jumătate respondenți susțin că cunosc bine sau suficient de bine marca Bacio Di Bolle Di Astri, doar 1 din 10 respondenți au afirmat același lucru despre marca di Asti / d'Asti; aproximativ 90% din respondenți nu cunosc în genere produsele di Asti / d'Asti; circa 80% dintre respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri au menționat că sub această marcă se comercializează vinuri spumante, iar din cei care cunosc marca di Asti/d'Asti doar 56,3% au menționat produsul

comercializat sub această marcă; respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri, au menționat ca producător compania MAURT; circa jumătate din respondenții care cunosc marca Bacio Di Bolle Di Astri (48,2%) au menționat că produsele sunt foarte bune sau excelente; mai mult de jumătate din respondenți (puțin sub 60%), au menționat că nu ar putea confunda produsele acestor mărci.

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

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

Notează că, conform temeiului reținut de Comisie pentru a refuza marca solicitată de reclamant, potrivit art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, sunt refuzate de la protecție - mărcile care conțin o indicație geografică fie care reprezintă o desemnare identică unei denumiri de origine, dar și mărcile similare cu o denumire de origine protejată, ipoteze neaplicabile speței, datorită diferențelor compoziționale demonstrate anterior.

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

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

Reiterează că, această combinație de cuvinte - Bacio Di Bolle, constituie obiect al unei înregistrări de marcă aparte, națională și valabilă - nr. de ordine 22226 atribuită la 28.12.2011, cu prioritate din 21.12.2010, care acoperă inclusiv

toate produsele incluse în clasa CIPS 33. La etapa examinării în fond a acestei cereri, autoritatea pârâtă nu a considerat că respectiva combinație ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor, așa cum pretinde deja în hotărârea contestată.

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

Relevă că, fără să aducă atingere argumentelor anterior invocate, examinării i-au fost prezentate probe confirmative cu privire la realizarea etichetei la comanda și în beneficiul reclamantului- încă din anul 2011, probe cu privire la volumul de produse fabricate și comercializate, cât pe teritoriul Moldovei, atât și în străinătate, făcând astfel dovada utilizării intensive a unei etichete originale realizate la comanda contestatarului, cu mult înaintea datei protecției acordate denumirii ASTI, iar pe seama acestei utilizări masive, Comisia urma să constate asupra imposibilității asimilării etichetei revendicate spre înregistrare cu elementul verbal contrapus acesteia - ASTI. Autorității pârâte i s-a pus în vedere că numai în perioada anilor 2011 - 2013, compania fondată și administrată de reclamant, a realizat mai bine de 37000 butelii cu aplicarea etichetei pentru marcarea seriei de produse Bacio Di Bolle în sumă totală de 1,6 milioane lei. În plus, autorității pârâte i-au fost furnizate și facturi fiscale suplimentar celor depuse anterior la cauză, date cu privire la promovările produselor din seria Bacio Di Bolle Di Astri, cât și diplome și decernări primite pentru calitatea acestora, care confirmă întrebuințarea pe teritoriul Moldovei, cu bună credință și până la depunerea cererii de înregistrare, a combinației Bacio Di Bolle Di Astri.

Atenționează asupra ilegalității actelor contestate, deoarece pentru a reține motivele prevăzute în art. 7 alin. (1) lit. (k) în coroborare cu art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, Comisia din cadrul autorității pârâte urma să aplice și prevederile care guvernează întinderea drepturilor asupra denumirilor de origine. Conform prevederilor art. 11 alin. (1) lit. b), c), d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, conform cărora denumirile de origine și indicațiile geografice înregistrate sînt protejate contra oricărei: b) uzurpări, mutări sau evocări, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată sau dacă denumirea protejată este folosită în traducere ori este însoțită de o expresie, cum ar fi de genul, de tipul, de stilul, imitație, ori de alte expresii similare; c) indicații false

sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, în publicitate sau pe documentele aferente produsului respectiv, precum și contra utilizării în calitate de ambalaj a unui recipient de natură să creeze o impresie eronată în privința originii produsului; d) practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește originea adevărată a produsului.

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

Reține că, pentru a contrapune mărcii combinate a reclamantului o denumire de origine, autoritatea pârâtă trebuia să verifice și constate în ce măsură semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. (b) - (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice. Drepturile asupra unei denumiri de origini, pot fi opuse contra faptelor de uzurpare, de imitare, ori forme de utilizare a unei etichete/mărci inclusiv care este însoțită de expresii, cum ar fi - de genul, de tipul, de stilul, imitație, ori de alte expresii similare, indicațiilor false sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, altor practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește originea adevărată a produsului.

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

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



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

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

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

Relevă că, contrapunerea denumirii ASTI putea fi făcută exclusiv în cazul în care marca refuzată ar fi conținut o indicație identică fie ar fi fost constituită dintr-o desemnare similară. În speță însă, marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, cât timp, cum a menționat anterior, în cadrul analizei structurii mărcii refuzate, aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală Bacio Di Bolle și celelalte elemente grafice, iar autoritatea pârâtă nu a aplicat prevederile pct. 8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, care statuează că, o singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare.

Menționează că, pe de o parte, autoritatea pârâtă a constatat că eticheta solicitată spre înregistrare nu este de natură să servească în comerț pentru a desemna originea geografică și fie că ar putea induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică a produselor, respingând argumentele opozantului privind aplicabilitatea motivelor de refuz prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. (g) din Legea privind protecția mărcilor, conform cărora se refuză înregistrarea: c) mărcilor constituite exclusiv; din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului. Pe de altă parte, fără să țină cont de prevederile art. 11 alin. (1) lit. (b) - (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în tot cursul hotărârii contestate, precizează că temeiul de refuz al mărcii depuse pe numele reclamantului, servește conexiunea/legătura

semnului cu originea geografică ASTI. Altfel spus, autoritatea pârâtă constată că marca nu poate induce în eroare în ceea ce privește originea geografică, iar pe de altă parte concluzionează că semnul refuzat contribuie la crearea unei impresii că ar fi vorba de ceva italianesc.

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

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

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

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

Solicită anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 notificată în 23.06.2020, și a deciziei Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională,

cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018 și obligarea autorității pârâte să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit 041902 din 24.01.2018 cu acordarea protecției corespunzătoare; compensarea cheltuielilor de judecată.

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 20.07.2020 au fost atrași în calitate de terți, SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,Asti. (f.d. 2-3, vol. I)

### **Poziția instanței de fond:**

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 26 iulie 2021, acțiunea depusă de către Morar Aurel împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,ASTI privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018, obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit 041902 din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare și încasarea cheltuielilor de judecată, a fost respinsă ca neîntemeiată (f.d.240, vol.II, f.d.1-24, vol.III).

### **Solicitările apelantului:**

La data de 18 august 2021, Morar Aurel și SRL "Firma Maurt" au declarat apel nemotivat, ulterior motivat împotriva hotărârii instanței de fond, solicitând admiterea cererii de apel, casarea hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 26 iulie 2021, cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere a acțiunii (f.d.246, vol.II).

### **Termenul de declarare a apelului:**

Conform art. 231 alin.(1) din Codul administrativ, hotărârile judecătoriale adoptate în contenciosul administrativ pot fi contestate cu apel.

Potrivit art.232 alin.(1), (2) din Codul administrativ, apelul se depune la instanța de judecată care a emis hotărârea contestată în termen de 30 de zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii, dacă legea nu stabilește un termen mai mic.

Motivarea apelului se prezintă la instanța de apel în termen de 30 de zile de la data notificării hotărârii motivate.

Din materialele pricinii urmează că, hotărârea contestată a fost pronunțată la data de 26 iulie 2021 (f.d.240, vol.II), cererea de apel nemotivată a fost înregistrată la data 18 august 2021 (f.d.246, vol.II), hotărârea motivată a instanței de fond, fiind recepționată de partea apelantă la 28 octombrie 2021 (f.d.27, vol.III), apelul motivat a fost înregistrat la data de 03 noiembrie 2021. Astfel, având atare

circumstanțe, instanța de apel conchide că, apelul nemotivat și cel motivat au fost depuse în termenii prevăzuți de lege.

### **Argumentele părților:**

În motivarea cererii de apel înaintată, Morar Aurel și SRL "Firma Maurt" au indicat că, instanța de fond a dat o soluție ilegală și nemotivată, ignorând atât elementele de fapt invocate și care sunt demonstrate prin probele existente la cauză, a aplicat și interpret eronat normele de drept material care cârmuiesc speța.

În partea care are în vedere motivele care au servit temei de respingere a cererii apelantului la faza procedurii administrative dar și a acțiunii în contencios administrativ, învederează că au fost date interpretări arbitrare atât normelor de drept invocate în susținerea refuzului provizoriu, normelor invocate de apelantul Morari Aurel în susținerea contestației sale cât și analizei comparative ale semnului solicitat spre înregistrare și denumirea opusă prin refuzul provizoriu. Instanța de fond nu a cercetat multi-aspectual cauza, nu a ținut cont de probele depuse în susținerea pretențiilor apelantului și a interpretat eronat legea.

Autoritatea intimată a decis să respingă înregistrarea mărcii pe seama prevederile conținute în art. 7 alin. (1) lit. (k) și art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor, deși ambele norme reglementează temei de respingere a unei cereri marcă prin prisma unor drepturi anterioare asupra unor denumiri de origine, instanța de fond fără să analizeze conținutul acestor drepturi (atributele constitutive ale dreptului exclusiv asupra denumirilor de origine) le-a determinat ca fiind absolute și suficiente fără să mai intre în esența reglementărilor speciale invocate de apelant. Cu alte cuvinte, atât autoritatea pârâtă cât și instanța de fond au analizat și aplicat arbitrar prevederile legale fără să ia în considerare circumstanțele de fapt dar și ignorând limitele drepturilor exclusive asupra denumirilor de origine.

În esență, parte terță CONSORZIO PER LA TUTELLA DELL'ASTI în opoziția sa a învederat drept temei de respingere a cererii apelantului faptul că marca revendicată spre înregistrare are elementul central combinația „DI AȘTRI” și că aceasta ar reprezenta o imitație a denumirii de origine ASTI, cât și că desemnarea grafică solicitată spre înregistrare ar fi de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor.

În această privință, instanța de fond deși în partea descriptivă a reținut această descriere, la emiterea hotărârii contestate a ignorat-o potrivit reprezentării mărcii solicitate de apelantul Morari Aurel, aceasta este compusă din mai multe elemente grafice și verbale, realizate complex, amplasate toate într-un chenar cu marginile de sus și jos în formă semi-oval. Iar forma ariei fiind realizată dintr-o latură pronunțată care determină limitele compoziției și o latură interioară reprezentând o continuitate de puncte care repetă limitele reprezentării grafice în ansamblu, denumirea BACIO DI BOLLE care este amplasată într-o compoziție orală în

interiorul marginilor, atât jos cât și sus, fiind amplasate a câte cinci stele, reprezentând în esență partea verbală de cea mai mare însemnătate a mărcii. În mijlocul compoziției este amplasată reprezentarea grafică a unui strugure. În partea de jos a căruia, fiind amplasată combinația verbală DI AȘTRI, iar mai jos, pe centru, este amplasat un blazon stilizat.

Instanța de fond a ignorat în speță complexitatea reprezentării grafice revendicate spre înregistrare de apelantul Morari Aurel, și nici faptul că această combinație complexă ar putea fi similară unui cuvânt în genere, și în mod particular denumirii ASTI.

Instanța de fond, de asemenea în mod arbitrar, a concluzionat precum că desemnarea solicitată de apelant ar conține semne ce indică sursa de proveniență a produselor și tot instanța mai departe reține diametral opusul.

Însăși din materialele cauzei rezultă că această emblemă, este utilizată la marcarea liniei de produse BACIO DI BOLLE, această combinație verbală reprezentând elementul principal care permite înțelegerea formei de individualizare a seriei de vinuri spumante. În ciuda acestei descrieri amănunțite, instanța de fond a dictat suficiența prezenței elementelor „DI AȘTRI” pentru a considera o marcă combinată cu elemente grafice complexe, drept similară unui cuvânt. Mai mult, instanța motivează în mod vădit contradictoriu la caz că ”în speță însă, marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, or aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală Bacio Di Bolle și celelalte elemente grafice” și ulterior că „marca solicitată spre înregistrare conține semne care indică sursa de proveniență dintr-un anumit teritoriu, iar produsele sunt de așa natură, încât este posibil că consumatorul va face legătura dintre produs și proveniența geografică sugerată”.

Este eronată și lipsită de raționament, concluzia precum că marca solicitată spre înregistrare, ar fi similară cu denumirea de origine ASTI. Aferent acestei împrejurări, instanța de fond a ignorat prevederile pct. 8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor conform cărora „O singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare” acestea fiind limitele de care este ținut examinatorul în cadrul examinării de fond a cererii.

Instanța de fond reține însă funcția de bază a mărcii, care în speță reprezintă un ansamblu de elemente ce permite individualizarea produselor unui producător. Pe de altă parte instanța a ignorat, în raport cu funcția pe care o are o marcă în circumstanța contrapunerii denumirii ASTI, că apelantul Morari Aurel a pus în vederea Comisiei din cadrul autorității intimat insistând și la examinarea cauzei asupra faptului că a comandat Centrului de cercetări sociologice și de marketing CBS-AXA/TNS BBSS (CBS RESEARCH) realizarea unui sondaj de opinie în

rândul consumatorilor de produse cuprinse în clasa CIPS 33, în perioada 15 - 22 Octombrie 2019, care a avut drept scop: determinarea gradului de cunoaștere a produselor din seria de vinuri BACIO DI BOLLE DI AȘTRI cât și gradul de asociere / confuzie a acestui semn cu denumirea ASTI.

Cu toate că era impusă de procedură, Comisia din cadrul autorității intimatelor nu a ținut cont de faptul că în cadrul cercetării sociologice, respondenții fiind întrebați asupra probabilității confuziei dintre marca BACIO DI BOLLE DI AȘTRI și denumirea Di ASTI - aproximativ 60% din respondenți au răspuns că NU VOR CONFUNDA ÎNTRE ELE ACESTE PRODUSE, aceste semne nefiind asemănătoare, în ciuda acestei probe incontestabile, instanța de fond a concluzionat vădit greșit cum că ”probabilitatea inducerii în eroare a consumatorului mediu autohton este evidentă”, însă instanța în partea motivării statuează că „în speță însă, marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, or aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală Bacio Di Bolle și celelalte elemente grafice”.

Instanța de fond de asemenea, nu a ținut cont nici de semnificația acestei combinații pe care o respinge - care este DIN/DE STELE, chiar dacă i-au fost anexate traducerile furnizate cât de translatorul Google atât și de translatorul Prompt6, conform cărora italianescul aștri se traduce în românește – stele, iar combinația di aștri se traduce în românește - de stele. Aceiași traducere este oferită și pentru limba engleză - stars fie of stars. Alegerea respectivă a fost făcută într-un stil metaforic, alegoria avându-și sursa în caracteristica vinurilor spumante, datorită bulelor bioxidului de carbon, care din jocul lor formează o galaxie de stele, un univers de planete.

Conform temeiului reținut de Comisie și interpretat eronat de instanța de fond, pentru a refuza marca solicitată de apelantul Morari Aurel- art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, sunt refuzate de la protecție (a) mărcile care conțin o indicație geografică fie care reprezintă o desemnare identică unei denumiri de origine dar și (b) mărcile similare cu o denumire de origine protejată, ipoteze neaplicabile speței.

Instanța de fond a ignorat netemeinicia concluziei Comisiei din cadrul autorității intimatelor precum că emblema depusă spre înregistrare ar urmări scopul să creeze o legătură nemijlocită cu alte origini de cât sursa producerii vinurilor spumante, fapt pe care îl crede datorită existenței elementului BACIO DI BOLLE. Așa cum a demonstrat, Consumătorii locali cunosc seria de produse BACIO DI BOLLE, pe care le apreciază, înțelegând că provin de la apelanta parte terță Firma MARUT S.R.L., cât și concomitent nu cunosc despre produse marcate având originea zonei ASTI. Consumătorul nu confundă și nici nu asociază aceste semne între ele, fiind deci înlăturată oricare probabilitate a asocierii produselor apelantului cu denumire contrapusă dar și cu zona geografică propriu zisă - doar

puțin peste 10% din respondenți au auzit tangențial de denumirea contrapusă cererii apelantului Morari Aurel și aproximativ 90% au afirmat că nu cunosc o asemenea denumire.

Deși instanța de fond apreciază că temeiul de respingere a mărcii conform art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor ar fi unul absolut și astfel independent de faptul dacă consumatorul cunoaște sau nu linia de produse BACIO DI BOLLLE, pe de o parte instanța motivează soluția sa prin faptul că „probabilitatea inducerii în eroare a consumatorului mediu autohton este evidentă”, iar pe de altă parte a ignorat cu desăvârșire atributele constitutive ale dreptului asupra unei denumiri de origine, unde la caz lipsește similitudinea de natură să inducă în eroare consumatorul. Tot instanța, dictează vădit contradictoriu că „marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, or aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală Bacio Di Bolle și celelalte elemente grafice”.

Astfel, combinația de cuvinte - BACIO DI BOLLE, constituie obiect al unei înregistrări de marcă aparte, națională și valabilă - nr. de ordine 22226 atribuită în data de 28.12.2011, cu prioritate din data de 21.12.2010, care acoperă inclusiv toate produsele incluse în clasa CIPS 33. La etapa examinării în fond a acestei cereri, autoritatea intimată nu a considerat că respectiva combinație ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la originea geografică a produselor, așa cum pretinde deja în Hotărârea contestată. În plus, conform informației existente la cauza administrativă, eticheta solicitată spre înregistrare este utilizată pentru marcarea seriei de produse BACIO DI BOLLE DI AȘTRI, iar fiecare produs în parte este desemnat cu următoarele formule de individualizare: Bacio di Bolle White Moscato (0.75 l și 0.187 l), Bacio di Bolle Pink Moscato (0.75 l și 0.187 l) cât și Bacio di Bolle Rosso Moscato (0.75 l și 0.187 l). Elementul verbal DI AȘTRI, se află în strictă legătură cu semnificația acestuia în raport cu însușirea spumantelor. Este deci exclusă oricare asociere cu toponimul ASTI, chiar dacă instanța reține o pretinsă probabilitate de inducere în eroare. Mai mult, conform materialelor dosarului administrativ, examinarea din cadrul autorității intimată a căutat și găsit semnificația și exemple de utilizare în străinătate a combinației de cuvinte „DI AȘTRI”.

Apelantul a depus probe cu privire la realizarea etichetei la comanda și în beneficiul lui (încă din a. 2011), probe cu privire la volumul de produse fabricate și comercializate, cât pe teritoriul Moldovei, atât și în străinătate, făcând astfel dovada utilizării intensive a unei etichete originale realizate la comanda contestatarului, cu mult înaintea datei protecției acordate denumirii ASTI, iar pe seama acestei utilizări masive, autoritatea intimată trebuia să constate asupra imposibilității asimilării etichetei revendicate spre înregistrare cu elementul verbal contrapus acesteia - ASTI.

Instanța de fond nu a ținut cont nici de faptul că, numai în perioada anilor 2011 - 2013, terța apelantă, fondată și administrată de apelantul Morari Aurel, a realizat mai bine de 37000 butelii cu aplicarea etichetei pentru marcarea seriei de produse BACIO DI BOLLE în sumă totală de 1,6 milioane lei. De asemenea instanța a ignorat datele cu privire la promovările produselor din seria BACIO DI BOLLE DI AȘTRI cât și diplome și decernări primite pentru calitatea acestora, care confirmă întrebuintărea pe teritoriul Moldovei, cu bună credință și până la depunerea cererii de înregistrare, a combinației BACIO DI BOLLE DI AȘTRI.

Ilegalitatea hotărârii dictate în fond este confirmată și de faptul că motivele prevăzute în art. 7 alin. (1) lit. (k) în coroborare cu cele arătate în art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor urmau să aplice în strică coroborare prevederile care guvernează întinderea drepturilor asupra denumirilor de origine. Chiar dacă instanța afirmă că motivele de refuz ar fi independente de circumstanțele invocate de apelant, solicită instanței de apel să rețină că potrivit art. 1 alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. În speță, instanța de fond a ignorat prevederile art. 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. Instanța de fond a ignorat de asemenea prevederile art. 32 alin. (1) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate. Altfel spus, pentru a reține legalitatea contrapunerii unei denumiri de origine mărcii combinate a apelantului Morari Aurel, instanța de fond era ținută, prin prisma art. 194 alin. (1) și art. 219 alin. (1) Cod administrativ să soluționeze din oficiu probleme de fapt și de drept cât și să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor, astfel încât să verifice și să constate în ce măsură la caz semnul refuzat cade sub incidența prevederilor art. 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din Legea nr. 66 din 27.03.2008 privind protecția indicațiilor geografice, lucru pe care însă nu l-a făcut. Drepturile asupra unei denumiri de origini, pot fi opuse contra faptelor de uzurpare, de imitare, ori forme de utilizare a unei etichete/mărci inclusiv care este însoțită de expresii, cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitație” ori de alte expresii similare, indicațiilor false sau înșelătoare cu privire la proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care figurează pe produs sau pe ambalajul acestuia, altor practici susceptibile să inducă în eroare consumatorul în ceea ce privește originea adevărată a produsului.

Probele depuse la cauza administrativă - în mod special rezultatele studiului sociologic, împreună cu argumentele desfășurate, demonstrează categoric că apelantul Morari Aurel, prin cererea depusă spre înregistrare, nu a urmărit săvârșirea nici uneia din faptele reglementate în art. 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din



Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, în raport cu întinderea drepturilor asupra denumirii de origine ASTI, în așa fel încât să-i fie opusă.

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

Mai mult decât atât, însuși conform art. 4 alin. (1) lit. (c) - lit. (d) și alin. (2) din Acordul între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare<sup>9</sup>, act internațional în baza căruia este protejată denumirea ASTI, este statuat că „Indicațiile geografice [...] sunt protejate împotriva: (c) oricărei mențiuni false sau înșelătoare privind proveniența, originea, natura sau calitățile esențiale ale produsului, care apare pe partea interioară sau exterioară a ambalajului, în materialul publicitar sau în documentele referitoare la produsul în cauză, precum și împotriva ambalării produsului într-un ambalaj de natură să creeze o impresie eronată cu privire la originea acestuia: [...] (d) oricărei alte practici de natură să inducă în eroare consumatorul cu privire la adevărata origine a produsului. (2) în cazul indicațiilor geografice [...] parțial omonime, protecția se acordă fiecărei indicații, cu condiția ca aceasta să fi fost utilizată cu bună credință și să se țină seama în mod corespunzător de utilizarea locală și tradițională și de riscul real de confuzie. [...], părțile contractante decid în comun cu privire la condițiile concrete de utilizare care permit diferențierea indicațiilor geografice omonime, având în vedere necesitatea de a se asigura tratamentul echitabil al producătorilor în cauză și de a se evita inducerea în eroare a consumatorilor. [...]”.

La caz însuși instanța de fond dă o apreciere eronată speței, atunci când într-o manieră din nou contradictorie analizează capacitatea semnului să inducă în eroare consumatorul privind originea geografică a produselor, reținând că următoarele condiții trebuie îndeplinite: „- marca să indice sau, cel puțin, să sugereze acel produs (natura lui), caracteristici ale produsului ori un loc de origine; - suplimentar, pentru mărci, indicând sau sugerând originea, în locul indicat sau sugerat să fie plauzibil că sunt realizate/furnizate acele produse/servicii; - consumatorul trebuie să atribuie produselor sau serviciilor, provenind din această zonă, caracteristici deosebite/particulare, altfel spus, locul să aibă o reputație legată de aceste produse/servicii;”. Diametral opus acestor condiții analizate de instanță, probele prezentate de apelant

demonstrează contrariul: semnul combinat BACIO DI BOLLE DI AȘTRI nu indică și nu sugerează o proveniență geografică - fiind cunoscut consumatorului local care îl leagă de persoana apelantei terțe Firma MAURT S.R.L., elementele „DI AȘTRI” având un înțeles determinat (DIN/DE STELE) iar consumatorul avizat a confirmat că nu va confunda semnele analizate dar mai important la caz e că nici nu cunoaște despre o asemenea denumire /zonă geografică „ASTI”.

Instanța de fond trebuia să țină cont de faptul că protecția unei indicații geografice sau denumiri de origine nu este absolută.

Apelantul Morari Aurel a furnizat o bază probatorie deosebit de voluminoasă, din care instanța de fond putea și trebuia să constate că seria de produse BACIO DE BOLLE DI AȘTRI este deosebit de cunoscută publicului autohton, dar mai important în speță este faptul că denumirea ASTI este necunoscută publicului local și în fine, consumatorul nu le va confunda și nici asocia.

În esență concluzia instanței de fond este ilegală și prin prisma reprezentării complexe a semnului solicitat spre înregistrare și funcția de bază a mărcilor - cea de a asigura deosebirea produselor unui producător de cele ale altora. În strictă conexiune cu semnificația și întinderea juridică a protecției denumirilor care asigură identificarea geografică a produselor (vezi supra).

Consideră că instanța de fond a dat o apreciere tendențioasă și arbitrară prevederilor legale în materia protecției toponimelor geografice, în măsura în care, așa cu am văzut, nu poate fi constatată o similitudine de natură să inducă în eroare consumatorul, dintre semnul solicitat spre înregistrare și numele contrapuz acestuia.

Menționează că, contrapunerea denumirii ASTI putea fi făcută exclusiv în cazul în care marca refuzată ar fi conținut o indicație identică fie ar fi fost constituită dintr-o desemnare similară. În speță însă, marca refuzată nu conține nici o indicație identică și nici nu este constituită dintr-o desemnare similară, cât timp, așa cum a putut vedea mai sus în cadrul analizei structurii mărcii refuzate, aceasta este una complexă, elementul determinat reprezentând combinația verbală BACIO DI BOLLE și celelalte elemente grafice mai sus arătate, iar autoritatea intimată nu a aplicat prevederile pct. 8 din Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, care statuează că „O singură marcă se consideră acel semn care va fi utilizat întocmai în ansamblul de elemente, conform cererii de înregistrare”. De altfel și instanța de fond reține această circumstanță într-o manieră vădit contradictorie.

Mai mult, instanța de fond a ignorat faptul că autoritatea intimată pe de o parte a constatat că eticheta solicitată spre înregistrare nu este de natură să servească în comerț pentru a desemna originea geografică și fie că ar putea induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică a produselor respingând argumentele terței opozant privind aplicabilitatea motivelor de refuz

prevăzute de art. 7 alin. (1) lit. (g) din Legea Mărcilor. Pe de altă parte, fără să țină cont de prevederile art. 11 alin. (1) din 11 alin. (1) lit. (b) - lit. (d) din Legea privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate, autoritatea intimată în tot cursul Hotărârii contestate, precizează că temeiul de refuz al mărcii depuse pe numele apelantului Morari Aurel, servește conexiunea/legătura semnului cu originea geografică ASTI.

Atrage atenție instanței de apel că denumirea de origine ASTI, contrapusă cererii apelantului Morari Aurel, beneficiază de protecție pe seama Acordului între Uniunea Europeană și Republica Moldova cu privire la protecția indicațiilor geografice ale produselor agricole și alimentare<sup>10</sup>, intrat în vigoare în data de 01.04.2013.

În principal, obiecțiile apelantului Morari Aurel se bazează pe o reputație consacrată a produselor din seria BACIO DI BOLLE DI AȘTRI, iar în speță instanța a ignorat că autoritatea intimată în fișa examinării cererii ca urmare a contestației sale la avizul provizoriu, a reținut precum că toate facturile anexate se referă la produsele cu desemnarea BACIO DI BOLLEI ... fără elementele DI AȘTRI”. Apelantul Morari Aurel constată astfel asupra unei interpretări arbitrare a probelor depuse la cauză, în măsura în care pe de o parte opozanta terță, intimata CONSORZIO PER LA TUTELLA DELL’ASTI nu a contestat niciodată aceste probe, însuși apelantul Morari Aurel a prezentat un certificat confirmativ cu privire la volumul exploatării mărcii originale BACIO DI BOLLE DI ATSR1 cât și reprezentările etichetelor și produselor, diplome cât și publicații publicitare în care figurează nemijlocit îmbinarea de cuvinte BACIO DI BOLLE DI AȘTRI cât și certificatul de conformitate.

Instanța de fond a ignorat prevederile art. 25 alin. (5) lit. (a) și lit. (c) din Legea nr. 57 din 10.03.2006 viei și vinului, în acest context, autoritățile au emis certificatul de conformitate statuând asupra corespunderii standardelor și normelor legale, inclusiv a conținutului informațional a mărcii grafice BACIO DI BOLLE DI AȘTRI, negăsind de cuviință să respingă certificarea produselor pe motivele pretensei induceri în eroare cu privire la proveniența (inclusiv geografică) a produselor BACIO DI BOLLE DI AȘTRI fie în special cu privire la denumirile de origine ASTI.

Deși instanța reține că ființa anteriorității LUME DI, AȘTRI nu ar avea relevanță fiind depusă anterior nașterii drepturilor asupra denumirii de origine ASTI, a ignorat însă observația apelantului prin prisma art. 8 alin. (1) lit. (b) și lit. (c) din Legea Mărcilor care reglementează că sunt refuzate de la înregistrare semnele care sunt similare cu mărcile anterior înregistrate sau depuse spre înregistrare (cu condiția înregistrării). În context, apelantul a arătat că în cadrul examinării cererii sale de marcă autoritatea intimată a depistat, conform dosarului administrativ, de exemplu marca anterioară națională ASTER pe care însă nu a

opus-o cererii BACIO DI BOLLE DI AȘTRI. Pe de altă parte conform fișei examinării cererii autoritatea intimată a statuat conform avizului provizoriu nr. 14126 din 12.12.2018), Deciziei din 13.06.2019 de rând cu Hotărârea Comisiei de Contestații similitudinea doar cu semnul ASTI, o abordare vădit duplicitară și neîntemeiată, peste dreptul discreționar al autorității intime.

#### **Poziția părților în ședința instanței de apel:**

În ședința de judecată a instanței de apel, reprezentantul apelantului Morar Aurel - avocatul Iorga Iulian a solicitat admiterea apelului din motivele invocate.

Reprezentantul intimatului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - Rău Maria în ședința instanței de apel, cât și prin referința depusă la 01 decembrie 2021, a solicitat respingerea cererii de apel ca fiind neîntemeiată și menținerea hotărârii instanței de fond.

Reprezentantul persoanelor terțe societatea Consorzio Per La Tutella Dell'ASTI – avocatul Dodi-Suveica Ariadna în ședința instanței de apel, cât și prin referința depusă la 01 decembrie 2021, a solicitat respingerea cererii de apel ca fiind neîntemeiată și menținerea hotărârii instanței de fond.

Reprezentantul SRL "Firma Maurt" în ședința de judecată a instanței de apel nu s-a prezentat și nici nu a informat instanța despre motivele neprezentării.

Potrivit art.239 alin. (2) din Codul administrativ, participanții la proces se citează. În citație se comunică locul, data și ora ședinței. Neprezentarea participanților la proces nu împiedică instanța de apel să decidă în privința apelului.

Astfel încât, Completul judiciar a considerat posibil examinarea cauzei în lipsa participantului care nu s-a prezentat în ședința de judecată a instanței de apel, procedura de citare fiind respectată.

#### **Aprecierea instanței de apel:**

Audiind participanții prezenți la proces, studiind materialele dosarului, prin prisma pertinentei și admisibilității, în raport cu argumentele invocate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră apelul neîntemeiat, care urmează a fi respins, cu menținerea hotărârii primei instanțe, din următoarele motive.

În conformitate cu prevederile art.240 alin.(1) lit.a) Cod administrativ, examinînd cererea de apel, instanța de apel respinge apelul.

Potrivit art.194 alin.(1) Cod administrativ, în procedura în prima instanță, în procedura de apel și în procedura de examinare a recursurilor împotriva încheierilor judecătorești se soluționează din oficiu probleme de fapt și de drept.

În conformitate cu prevederile art.231 alin.(2) din Codul administrativ, pentru procedura în apel se aplică corespunzător prevederile cap. II din cartea a treia, dacă din prevederile prezentului capitol nu rezultă altceva.

Potrivit art.219 alin.(1) – (3) din Codul administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți. Instanța de judecată depune eforturi pentru înlăturarea greșelilor de formă, explicarea cererilor neclare, depunerea corectă a cererilor, completarea datelor incomplete și pentru depunerea tuturor declarațiilor necesare constatării și aprecierii stării de fapt. Instanța de judecată indică asupra aspectelor de fapt și de drept ale litigiului care nu au fost discutate de participanții la proces. Instanța de judecată nu are dreptul să depășească limitele pretențiilor din acțiune, însă, totodată, nu este legată de textul cererilor formulate de participanții la proces.

Actele cauzei atestă cu certitudine că, la data de 18 iulie 2020, Morar Aurel s-a adresat cu acțiune în procedura contenciosului administrativ împotriva IP Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ individual defavorabil, obligarea la emiterea actului administrativ individual și încasarea cheltuielilor de judecată (f.d.5-16, vol.I).

Prin încheierea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 20.07.2020 au fost atrași în calitate de terți, SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,Asti (f.d. 2-3, vol. I).

Judecând pricina în fond prima instanță, prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 26 iulie 2021, a respins ca neîntemeiată acțiunea depusă de către Morar Aurel împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și terții SRL Firma Maurt și societatea Consorzio Per La Tutella Dell,ASTI privind anularea hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018, obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit 041902 din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare și încasarea cheltuielilor de judecată (f.d.240, vol.II, f.d.1-24, vol.III).

Verificând temeinicia și legalitatea hotărârii primei instanței, Completul specializat în examinarea acțiunilor de contencios administrativ din cadrul Colegiului Civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău constată că, soluția adoptată de instanța de fond este justă, iar în fortificarea acestei concluzii se impun a fi precizate următoarele.

În corespundere cu prevederile art.221 alin.(2) din Codul administrativ, pentru procedura în apel se aplică corespunzător prevederile cap. II din cartea a treia, dacă din prevederile prezentului capitol nu rezultă altceva.

Prevederile art.220 alin.(1) al aceluiași act normativ, explică că, obținerea probelor în procedura contenciosului administrativ are loc conform art. 87–93.

Din art.93 din Codul administrativ, care stabilește sarcina probațiunii, se reține că, fiecare participant probează faptele pe care își întemeiază pretenția. Prin derogare de la prevederile alin. (1), fiecare participant probează faptele atribuite exclusiv sferei sale. Reglementări suplimentare sau derogatorii sînt admisibile doar în baza prevederilor legale.

În cadrul examinării cauzei s-a stabilit cu certitudine faptul că, la 24.01.2018 reclamantul/apelant Morar Aurel a formulat cerere de înregistrare a mărcii combinate în limita clasei de produse conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii CIPS 33 băuturi alcoolice (cu excepția berii) (f.d. 1, dosar administrativ). Iar prin notificarea Direcției mărci și design industrial din cadrul AGEPI nr. 2033 din 19.02.2018, reclamantului/apelant i-a fost comunicat faptul că sunt îndeplinite condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii și conform art. 37 alin. (60 lit. a) din legea nr. 38/2008, se admite publicarea cererii cu nr. depozit 041902 din 24.04.2018 în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 3/ 2018 (f.d. 5, dosar administrativ).

La 30.05.2018 Consorzio Per La Tutella Dell’Asti a depus opoziție către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitînd examinarea opoziției și refuzarea înregistrării mărcii nr. depozit 041902 la toate produsele solicitate (f.d. 17-21, dosar administrativ).

Prin notificarea Direcției mărci și design industrial din cadrul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 6794 din 12.06.2018, reclamantului/apelant-Morar Aurel i-a fost comunicat despre faptul că, în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 041902 din 24.04.2018, s-a constatat că împotriva înregistrării mărcii a fost depusă opoziția nr. 3017 din 30.05.2018 de către Consorzio Per La Tutella Dell’Asti Piazza Roma 10, 14100, Asti, Italia. S-a anunțat că, în termen de două luni de la data primirii prezentei notificări, solicitantul are posibilitatea să-și expună punctul de vedere față de motivele invocate în opoziție, în caz contrar opoziția va fi examinată în baza materialelor existente (f.d. 23, dosar administrativ).

La 24.07.2018 Morar Aurel a înaintat răspuns la opoziție către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitînd respingerea opoziției ca fiind vădit neîntemeiată și înregistrarea mărcii nr. depozit 041902 (f.d. 32-35, dosar administrativ).

Prin notificarea Direcției mărci și design industrial din cadrul AGEPI nr. 9621 din 16.08.2018, lui Morar Aurel i-a fost comunicat despre prezentarea punctului de

vedere al opozantului la răspunsul la opoziție, prin care se reiterează cerința opozantului formulată în opoziție (f.d. 85-88, dosar administrativ).

La 12.12.2018, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis avizul provizoriu nr. 14126, potrivit căruia desemnarea solicitată spre înregistrare nu poate fi înregistrată deoarece acesteia i se opune anterioritatea națională Bacio Di Bolle (verbală) cu nr. de ordine 22226 înregistrată în 28.12.2011, titular "MAURT" SRL, identificată cu IDNO 1003600049760, cât și datorită faptului că ar fi similară cu denumirea de origine ASTI, menită să identifice vinuri (art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor) și care se bucură de protecție conform înregistrării internaționale nr. 1017 din 18.12.2015 cât și nr. 1814 din 01.04.2013, ultima care beneficiază de protecție în baza Acordului de Asociere (art. 8 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor) (f.d. 89, dosar administrativ)

Prin cererile de prelungire nr. 645 din 29.01.2019, nr. 1519 din 06.03.2019, reclamantul a solicitat prelungirea termenului notificării nr. 14126 din 12.12.2018, recepționată la 18.12.2018. (f.d. 96, 98, dosar administrativ)

La 04.04.2019, Morar Aurel a formulat contestație la avizul provizoriu, emis de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând în baza art. 43 alin. (2) al Legii nr. 38/2008 examinarea contestației la avizul de refuz provizoriu a cererii de înregistrare a mărcii din data 12.12.2018, recepționat în 18.12.2018, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018, dispunerea retragerii avizului provizoriu nr. 14126 din 12.12.2018, cu emiterea unei decizii de înregistrare a mărcii conform cererii de depozit 041902 din 24.01.2018 (f.d. 158-164, dosar administrativ).

La 13.06.2019, Direcția mărci și design industrial din cadrul AGEPI a emis decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr. 6774, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 041902, data depozit 24.01.2018, prin care a decis:

1. Se consideră parțial întemeiată opoziția depusă în conformitate cu art. 40 din Legea nr. 38/2008.

2. Se consideră parțial întemeiată contestația.

3. Se respinge cererea de înregistrare a mărcii solicitate pentru produsele de clasa 33 din următoarele motive:

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

- desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI nr. 1017 din 2015.12.18, titular al dreptului de utilizare - I. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea internațională a acestora (art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor);

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

Decizia poate fi contestată la Comisia de Contestații a AGEPI în termen de 2 luni de la data primirii ei, conform art. 47 (1) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (f.d. 178, dosar administrativ).

Prin cererea de examinare a contestației nr. 4245, depusă de Morar Aurel la 12.08.2019, s-a solicitat examinarea contestației cu dispunerea abrogării în tot a deciziei din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrarea a mărcii depuse pe cale națională cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018, cu emiterea unei soluții despre înregistrarea integrală a cererii (f.d. 181-182, dosar administrativ).

La 14.08.2019, prin notificarea nr. 9303, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a informat reclamantul/apelant Morar Aurel, despre necesitatea prezentării materialelor potrivit pct. 18 din Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009, cu modificările ulterioare, în termen de două luni din momentul recepționării notificării (f.d. 184, dosar administrativ).

Morar Aurel a înaintat la 31.10.2019 motivarea contestației și materialele anexe, fiind solicitat admiterea contestației în tot, dispunerea abrogării în tot a deciziei din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrarea a mărcii depuse pe cale națională cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018, cu emiterea unei soluții despre înregistrarea integrală a cererii (f.d. 227-234, dosar administrativ).

La 20.12.2019, societatea terță Consorzio Per La Tutella Dell'Asti, a depus poziția în raport cu contestația depusă de Morar Aurel împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 041902 din 24.01.2018, prin care a solicitat menținerea în vigoare a deciziei nr. 6774 din 13.06.2019 (f.d. 237-240, dosar administrativ).

Prin notificarea nr. 968 din 29.01.2020, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a informat reclamantul despre ședința Comisiei de contestații a AGEPI privind examinarea contestației depuse împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii combinate nr. depozit 041902 din 24.01.2018, care va avea loc la 27.02.2020, ora 09:00 (f.d. 243, dosar administrativ).

La 27.02.2020 Comisia de contestații din cadrul AGEPI, a hotărât:

1. Se respinge revendicarea contestatarului.
2. Se menține în vigoare decizia Direcției mărci și design industrial din 13.06.2019, cu mențiunea, că hotărârea Comisiei de contestații poate fi atacată în instanța judecătorească (f.d. 252-269, dosar administrativ).



Completul judiciar, generalizând revendicările reclamantului/apelant, așa cum au fost susținute în cursul judecării litigiului, conchide că instanța de fond just a constatat că, acțiunea reclamantului este neîntemeiată, constatând cert că actele contestate au fost emise în conformitate cu prevederile legale.

La acest capitol, Completul judiciar conchide că circumstanțele importante pentru soluționarea pricinii au fost stabilite și elucidate pe deplin de către instanța de fond.

Articolul 10 alin. (1) Cod administrativ prevede că, actul administrativ individual este orice dispoziție, decizie sau altă măsură oficială întreprinsă de autoritatea publică pentru reglementarea unui caz individual în domeniul dreptului public, cu scopul de a produce nemijlocit efecte juridice, prin nașterea, modificarea sau stingerea raporturilor juridice de drept public.(2) Decizia autorității publice privind acordarea despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate prin activitatea administrativă ilegală este un act administrativ individual.

Articolul 11 din Codul Administrativ prevede categoriile actelor administrative individuale

(1) Actele administrative individuale pot fi:

a) acte defavorabile –actele care impun destinatarilor lor obligații, sancțiuni, sarcini sau afectează drepturile/interesele legitime ale persoanelor ori care resping, în tot sau în parte, acordarea avantajului solicitat;

b) acte favorabile –actele care creează destinatarilor săi un beneficiu sau un avantaj de orice fel.

(2) Destinatarul unui act administrativ individual este doar persoana către care actul administrativ se îndreaptă. Terții, ale căror drepturi sînt afectate de actul administrativ individual, nu sînt destinatarii acestuia.

Conform art.31 din Codul Administrativ, actele administrative individuale și operațiunile administrative scrise trebuie să fie motivate.

Conform art.32 din Codul Administrativ, (1) Procedura administrativă se structurează astfel încît participanții să poată înțelege fiecare etapă a procedurii. Dacă este necesară contribuția unui participant, acestuia i se comunică neîntîrziat, într-un limbaj clar și ușor de înțeles, acțiunile care trebuie întreprinse. (2) În condițiile legii, autoritățile publice trebuie să asigure participarea neîngrădită la procedura administrativă a persoanelor interesate.

Conform art.119 din Codul Administrativ, (1) Conținutul unui act administrativ individual trebuie să fie suficient de cert. (2) Un act administrativ individual poate fi emis în scris, verbal sau prin comportament concludent. Forma actului administrativ individual este aleasă de autoritatea publică care emite actul administrativ în baza dreptului discreționar corespunzător obligațiilor sale. (3) La cererea unui participant , actul administrativ individual emis verbal este confirmat în scris în termen de o săptămînă. Cererea se depune în decursul unei luni de la

comunicarea actului administrativ. (4) Autoritatea publică poate elibera o confirmare scrisă și din oficiu.

În conformitate cu art.225 din Codul Administrativ, (1) Instanța de judecată nu este competentă să se pronunțe asupra oportunității unui act administrativ.

(2) 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.

La caz, Completul de judecată reține că, obiectul material al prezentei acțiuni de contencios administrativ îl constituie de fapt cerința reclamantului în circumstanțele expuse de anulare a hotărârii Comisiei de Contestații a IP Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală din 27.02.2020 și a deciziei Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018 și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să emită decizia de înregistrare a mărcii conform nr. depozit 041902 din 24.01.2018, cu acordarea protecției corespunzătoare, în conformitate cu prevederile legale.

Completul judiciar atestă că, Morar Aurel este subiect de sesizare a instanței de contencios administrativ, iar acțiunea în obligare nu este exceptată de la controlul judiciar.

Cu privire la fondul cauzei, Completul de judecată reține că, pct.2.2.2 al Ghidului de examinare a cererilor de înregistrare a mărcilor, publicat pe pagina oficială a AGEPI, similitudinea mărcilor se apreciază după trei elemente de baza: fonetică, vizuală, semantică.

La caz, instanța de apel reține, că pentru determinarea termenului „marcă similară” se va ține cont de faptul că aprecierea globală a similitudinii vizuale, auditive sau conceptuale a mărcilor trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu, pe care o creează mărcile, având în vedere, în special componentele lor distinctive și dominante.

Prin urmare, atât gradul caracterului distinctiv al mărcii anterioare, cât și, separat, caracterul distinctiv al diferitor componente ale mărcilor compuse, constituie criterii importante, care trebuie stabilite înaintea efectuării unei aprecieri globale a riscului de confuzie (Hotărârea Curții Europene de Justiție din 11 noiembrie 1997, „Sabel”, C-251/95, punctul 23).

Noțiunea de „marcă” este definită în Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor și reprezintă orice semn susceptibil de reprezentare grafică și servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Marca are rolul de a distinge produsele și serviciile unei firme de cele ale concurenților și are o importanță economică prin capacitatea de a atrage și a păstra clientela care este tratată în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, în calitate de „bun”.

Mai mult ca atât, Curtea Europeană a Drepturilor Omului notează că articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale este aplicabil proprietății intelectuale (a se vedea cauza *AnheuserBusch Inc. vs Portugalia*). Conceptul de „bun”, are un sens autonom, care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale și este independent de clasificarea formală din dreptul național: unele drepturi și interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca „drepturi de proprietate” și, astfel, ca „bunuri” în sensul acestei prevederi. Ea ajută deținătorul mărcii să-și comercializeze și să-și promoveze produsele, iar marca ajută consumatorii să facă alegerea, protejând și încurajând titularul mărcii să mențină și să amelioreze calitatea produselor care poartă această marcă. Înregistrarea mărcii îi conferă titularului dreptul exclusiv de a dispune de marcă, de a o folosi pe teritoriul Republicii Moldova și de a interzice persoanelor terțe să folosească, fără consimțământul său, în operațiunile comerciale semne identice ori similare în cazul în care o astfel de folosire ar genera risc de confuzie.

Conform art.41 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, în termen de 3 luni de la data expirării perioadei de prezentare a observațiilor terților și a opozițiilor, AGEPI efectuează examinarea de fond a cererii în vederea respectării condițiilor de protecție a mărcii, sub rezerva achitării taxelor stabilite. (2) AGEPI examinează: a) dacă nu sînt motive absolute de refuz prevăzute la art. 7; b) dacă nu sînt motive relative de refuz prevăzute la art. 8; c) observațiile și opozițiile formulate în privința cererii de înregistrare a mărcii. (3) În funcție de rezultatele examinării de fond, AGEPI adoptă decizia de înregistrare a mărcii, în totalitate sau în parte, ori de respingere a cererii de înregistrare a mărcii și o notifică solicitantului în termen de o lună de la data adoptării.

Completul de judecată reține că, Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor clasifică motivele de refuz în înregistrarea mărcii în: motive absolute și motive relative. Cele absolute sunt specificate la art. 7 din lege, cele relative – la art. 8.

Analizând actele administrative contestate în raport cu circumstanțele de fapt ale cauzei și normele legale citate supra, Completul de judecată constată că hotărârea Comisiei de Contestații a IP Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală din 27.02.2020 și decizia Direcției Mărci și Design Industrial din 13.06.2019 privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018, au fost emise în strictă conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea procedurii, or potrivit materialele cauzei se denotă

faptul că marca solicitată spre înregistrare de către Morar Aurel a fost refuzată de înregistrare de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, din următoarele considerente:

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

- desemnarea solicitată este similară cu denumirea de origine ASTI nr. 1017 din 2015.12.18, titular al dreptului de utilizare - I. Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali II Consorzio per la tutela dell' Asti, Italia, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona privind protecția denumirilor de origine și înregistrarea internațională a acestora (art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor);

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

În conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, 1) se refuză înregistrarea: k) mărcilor care conțin ori sînt constituite: - dintr-o indicație geografică menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, cu condiția că cererea de înregistrare a mărcii este posterioară cererii de înregistrare a indicației geografice sau denumirii de origine; sau - dintr-o desemnare identică ori similară cu o indicație geografică sau cu o denumire de origine protejată pe teritoriul Republicii Moldova, în cazurile cînd produsele nu au originea corespunzătoare indicației geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicația geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoțită de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitație” sau de o expresie similară, precum și în cazul cînd mărcile sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele pentru care indicația geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obțină un profit nemeritat din reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate.

Iar art.8 din Legea menționată prevede că, (1) În afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea și în cazul cînd marca: a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice; b) este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară; c) este

identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/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 și 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, ținînd cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, și care aparțin următoarelor categorii: - mărci înregistrate în Republica Moldova; - înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova; b) cererile de înregistrare a mărcilor menționate la lit.a), sub rezerva înregistrării acestora; c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sînt recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenția de la Paris. (3) *O marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobîndit anterior, altul decît cele prevăzute la alin.(2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.* (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 dobîndite 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 sînt 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 sînt 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; b) agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre țările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizația titularului, cu excepția cazului în care agentul sau reprezentantul titularului își justifică acțiunile.

Reieșind din materialele cauzei, Completul de judecată atestă că, Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a constatat că

desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit 041902, depusă de Morar Aurel nu poate fi acceptată spre înregistrare în calitate de marcă pentru produsele revendicate din clasa 33, deoarece desemnarea solicitată reprezintă un semn combinat, executat sub forma unei etichete în interiorul căreia în partea de sus este reprezentată imaginea unui oval cu zece stele în mijlocul cărora este scrisă îmbinarea de cuvinte: Bacio di Bolle, mai jos fiind reprezentată imaginea stilizată a unui strugure de poamă și îmbinarea de cuvinte: DI ASTRI, iar în partea inferioară este reprezentată imaginea complexă a unei steme. Prin urmare marca solicitată conține elementul DI ASTRI, care este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI nr. 1017, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona, precum și denumirea de origine ASTI protejată pe teritoriul Republicii Moldova conform Acordului de Asociere.

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

Completul de judecată reține că, într-adevăr desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit 041902 reprezintă un semn combinat, executat sub forma unei etichete în interiorul căreia în partea de sus este reprezentată imaginea unui oval cu zece stele în mijlocul cărora este scrisă îmbinarea de cuvinte: Bacio di Bolle, mai jos fiind reprezentată imaginea stilizată a unui strugure de poamă și îmbinarea de cuvinte: DI AȘTRI, iar în partea inferioară este reprezentată imaginea complexă a unei steme.

Deși, semnul revendicat este combinat, complex și formează o imagine specială pentru consumator, totuși, marca solicitată conține elementul „DI AȘTRI”, care este foarte apropiat de denumirea de origine „ASTI” nr. 1017, menită să identifice vinuri sau alte produse alcoolice, înregistrată conform Aranjamentului de la Lisabona, precum și denumirea de origine „ASTI” protejată pe teritoriul Republicii Moldova conform Acordului de Asociere.

Prin urmare, datorită prezenței acestui element, Completul de judecată reține că, intimatul întemeiat a considerat că semnul „DI AȘTRI” se asociază direct cu denumirea de origine, care este constituită exclusiv din elementul ASTI.

Astfel, în atenția consumatorului intră acest element necunoscut (AȘTRI, DI AȘTRI), atât la vizualizarea semnului solicitat, dar, în special, la citirea, pronunțarea desemnării solicitate, drept consecință, prima impresie asupra consumatorului, se face în asociere cu denumirea de origine ASTI, care sugerează către teritoriul Italiei și contribuie la crearea impresiei că este vorba de ceva Italian,

respectiv cuvântul AȘTRI, care este foarte apropiat de denumirea de origine ASTI, prin urmare sunt semne similare.

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

Referitor la argumentul invocate de apelant ce ține de sondajul efectuat și a constatat faptul că semnul „BACIO DI BOLLE DI AȘTRI” (elementul de bază din desemnarea solicitată) este legat de solicitant, Completul de judecată îl consideră ca neîntemeiat, or acest sondaj nu este relevant speței, deoarece la caz este vorba despre un motiv absolut de refuz prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, care nu are nimic în comun cu gradul de cunoaștere al unei desemnări.

La fel nu poate fi reținut ca întemeiat și argumentul invocat de apelant precum că a utilizat intensiv semnul examinat în comerț, or chiar dacă desemnarea solicitată este utilizată de contestatar până la data de depozit a cererii, în baza motivului absolut de refuz prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. (k) din Legea privind protecția mărcilor, desemnarea solicitată conform cererii nr. depozit 041902, nu putea fi înregistrată și prin urmare în baza acestor teme invocate de apelant sunt irelevante speței.

Ce ține de argumentul invocat de apelant precum că, elementele verbale DI ASTRI nu ar avea nimic comun cu denumirea de origine protejată ASTI, Completul de judecată îl consideră ca fiind neîntemeiat, or intimatul a refuzat solicitarea anume pe faptul că apelantul insistă asupra înregistrării mărcii DI ASTRI tocmai pentru a crea o confuzie cu denumirea de origine protejată ASTI, dar nu a solicitat înregistrarea acestei mărci cu altă denumire tradusă în altă limbă cum invocă apelantul, prin urmare duce la concluzia că apelantul urmărește scopul de a crea o confuzie în rîndul consumătorilor că expresia solicitată ar fi vorba de ceva italian sau o băutură ce provine de într-o regiunii a Italiei.

Referitor la argumentul invocat de apelant precum că, intimatul nu a ținut cont de prevederile Legii privind protecția indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate nr.66 din 27 martie 2008, Completul de judecată îl consideră ca neîntemeiat, or potrivit art.1 alin.(1) a Legii menționate, aceasta prevede că, prezenta lege stabilește norme ce țin de înregistrarea, protecția juridică și utilizarea indicațiilor geografice, denumirilor de origine și specialităților tradiționale garantate.

Însă, în speță obiectul litigiului este înregistrarea unei mărci care este reglementată de prevederile Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29

februarie 2008, care este o lege specială, iar art. 5 alin.(3) din Legea cu privire la actele normative nr.100 din 22.12.2017, prevede că, normele juridice speciale sînt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecți strict determinați.

Conform art. 31 din Codul administrativ, actele administrative individuale și operațiunile administrative scrise trebuie să fie motivate.

Potrivit art. 118 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, motivarea este operațiunea administrativă prin care se expun considerentele care justifică emiterea unui act administrativ individual. În motivare se indică temeiurile esențiale de drept și de fapt pe care le-a luat în considerare autoritatea publică pentru decizia sa. Din motivarea deciziilor discreționare trebuie să poată fi recunoscute și punctele de vedere din care autoritatea publică a reieșit la exercitarea dreptului discreționar. Motivarea trebuie să se refere și la argumentele expuse în cadrul audierii. Motivarea completă a unui act administrativ individual cuprinde: a) motivarea în drept – temeiul legal pentru emiterea actului administrativ, inclusiv formele procedurale obligatorii pe care se bazează actul; b) motivarea în fapt – oportunitatea emiterii actului administrativ, inclusiv modul de exercitare a dreptului discreționar, dacă este cazul; c) în cazul actelor administrative defavorabile – o descriere succintă a procedurii administrative care a stat la baza emiterii actului: investigații, probe, audieri, opinii ale participanților contrare conținutului final al actului etc.

Astfel, referitor la pretinsa nerespectare de către autoritatea publică a principiului statuat la art. 31 din Codul administrativ, potrivit căruia actele administrative individuale și operațiunile administrative scrise trebuie să fie motivate, Completul de judecată constată că actul administrativ contestat este suficient de motivat și detaliat, fiind indicate toate temeiurile ce au justificat emiterea acestuia.

Prin urmare, Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI la emiterea actului administrativ individual – deciziei nr. 13.06.2019, a respectat întocmai prevederile art. 31 și 118 din Codul administrativ, fiind indicate amănunțit toate circumstanțele de fapt și de drept, privind respingerea de la înregistrare a mărcii depuse pe cale națională, cu nr. depozit 041902 din 24.01.2018.

Conform art. 29 alin. (1) - (3) din Codul administrativ, orice măsură întreprinsă de autoritățile publice prin care se afectează drepturile sau libertățile prevăzute de lege trebuie să corespundă principiului proporționalității. O măsură întreprinsă de autoritățile publice este proporțională dacă: a) este potrivită pentru atingerea scopului urmărit în temeiul împuternicirii atribuite prin lege; b) este necesară pentru atingerea scopului; c) este rezonabilă. Măsura întreprinsă de autoritățile publice este una rezonabilă dacă ingerința produsă prin ea nu este disproporțională în raport cu scopul urmărit.



În circumstanțele enunțate, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ conchide că actul administrativ individual contestat a fost emis de către intimat în conformitate cu legislația în vigoare și cu respectarea principiului proporționalității prevăzut la art. 29 din Codul administrativ.

Drept urmare, Completul de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, reține că, hotărârea supusă prezentului apel a fost pronunțată de instanța de fond cu respectarea dreptului părților la un proces echitabil, în sensul definit de art. 6 din Convenția europeană a drepturilor omului și a libertăților fundamentale, atât ca ansamblul garanțiilor procedurale enunțate în această dispoziție convențională, cât și dreptul la judecarea în mod echitabil a cauzei, ceea ce presupune inclusiv motivarea hotărârilor, principiul contradictorialității și modul de administrare a probelor.

Sub aspectul motivării hotărârii atacate, se constată că judecătorul fondului a expus considerentele de fapt și de drept care i-au format convingerea pentru respingerea prezentei acțiuni.

Sintetizând, Completul de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră absolut întemeiată și legală soluția instanței de fond prin care pretențiile reclamantului au fost respinse, în sensul menționat anterior, iar argumentele invocate de partea apelantă în acest sens - nefondate, acestea fiind o reiterare a celor invocate în prima instanță, care le-a cercetat minuțios și apreciat corect.

Urmare a constatărilor detaliate supra vis-a-vis de circumstanțele factice ale cazului dedus judecării în ordine de apel, Completul judiciar concluzionează că, argumentele expuse de către apelant sunt lipsite de substanță obiectivă, iar instanța de fond, reieșind din cumulul probelor administrate, a soluționat cauza sub toate aspectele de fapt și de drept, în consecință hotărârea emisă fiind legală și întemeiată, în corespundere cu normele legale.

În conformitate cu prevederile art.240 alin.(1) lit.a) Cod administrativ, Completul de contencios administrativ din cadrul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

### **DECIDE :**

Se respinge cererea de apel înaintată de Morar Aurel și SRL "Firma Maurt".

Se menține hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Rîșcani din 26 iulie 2021.

Decizia este executorie de la emitere, dar cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție.

Cererea de recurs se depune la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la notificarea dispozitivului deciziei instanței de apel.

Motivarea recursului se depune la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30

zile de la notificarea deciziei integrale a instanței de apel. Dacă se depune împreună cu cererea de recurs, motivarea recursului se depune la instanța de apel.

Președintele completului,

Anatolie Minciuna

Judecătorii  
Palanciuc

Ecaterina

Veronica Negru