

Dosarul nr. 3a-151/22; (2-18180166-02-3a-27012022)

Prima instanță: Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani (Judecător Paniș Alexei)

DECIZIE

14 iunie 2022

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului, judecătorul
Judecătorii
Grefier

Mîra Ghenadie
Bostan Angela și Dașchevici Grigore
Trifan Valentina

examinând în ședință publică apelul depus de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, împotriva hotărârii Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani din 30 iulie 2021,

în cauza de contencios administrativ la acțiunea înaintată de Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today” către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, privind:

- anularea parțială a Hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 19.12.2017, în partea în care a fost menținută Decizia din 06.04.2017 a Direcției mărci și design industrial;
- anularea Deciziei din 06.04.2017 în partea respingerii cererii de înregistrare a mărcii verbale „SPUTNIK”, pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38, conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii;
- obligarea emiterii deciziei de protejare a mărcii verbale „SPUTNIK” cu nr. IR 1278139, prioritate din 21.09.2015, care aparține reclamantului, pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38, conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii,

c o n s t a t ă :

Pretențiile reclamantului:

La 03 august 2018 Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today” (în continuare Agenția „Russia today”) a depus la cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală (în continuare AGEPI), solicitînd anularea parțială a Hotărârii Comisiei de Contestații din 19 decembrie 2017, în partea în care a fost menținută Decizia din 6 aprilie 2017, a Deciziei din 6 aprilie 2017 în partea respingerii cererii de înregistrare a mărcii ”SPUTNIK” pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii și a Avizului de refuz provizoriu din 21 noiembrie 2016, obligarea pârâtului să emită decizia de protejare a mărcii verbale “SPUTNIK” cu nr. IR 1278139, prioritate din 21.09.2015, care aparține Reclamantului, pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că, Agenția „Russia today” a înaintat o cerere privind înregistrarea mărcii verbale „SPUTNIK” (nr. de înregistrare IR 1278139 din 21.09.2015) pentru produsele și serviciile solicitate din clasele 09,16,35,38,41 conform Clasificatorului

Internațional de Produse și Servicii (în continuare - “cerere”).

La 21.11.2016 Direcția mărci și design industrial a AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a cererii, în temeiul prevederilor art. 7 alin.(1) b), art. 7 alin. (1) lit. c), art. 7 alin. (1) lit.g) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

Motivul refuzului s-a indicat după cum urmează, desemnarea „SPUTNIK” nu ar fi distinctivă și nu ar putea fi folosită pentru a desemna produsele și serviciile solicitate, deoarece este constituită 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 precum și ar putea induce în eroare consumatorii cu privire la natura produselor sau a serviciilor.

La data de 06.04.2017 Direcția mărci și design industrial a AGEPI a emis decizia de respingere a cererii, în temeiul aceluiași prevederi ale art. 7 alin. (1) lit. b), art. 7 alin.(1) lit.c), art. 7alin.(1) lit.g) din Legea nr. 38/2008.

La data de 05.06.2017 reclamantul a depus contestația nr. 2863 din 05.06.2017 împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial Nr. 3859 din 06.04.2017 privind respingerea totală a înregistrării mărcii IR 1278139 din 21.09.2015.

În urma examinării contestației depuse de reclamant, Comisia de Contestații a AGEPI la 19 decembrie 2017 a emis o hotărâre prin care a acceptat parțial revendicarea reclamantului, a abrogat Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.04.2017 și s-a acceptat protecția mărcii solicitate pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate în cerere din clasele 16, 35,41, nefiind acceptată înregistrarea mărcii verbale a reclamantului pentru clasele 9, 38.

Astfel, reclamantul nu este de acord cu hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 19 decembrie 2017, în partea în care s-a respins cererea înregistrării mărcii verbale “Sputnik” pentru clasele 9, 38, o consideră în acest capăt vădit ilegală și neîntemeiată.

Comisia de Contestații a reiterat că marca verbală a reclamantului IR 1278139 din 21.09.2015 “SPUTNIK” – pentru clasele de produse și servicii 9 și 38 - este lipsită de caracter distinctiv și din acest considerent ar cădea sub incidența temeiurilor absolute de refuz în înregistrarea mărcii prevăzute de art. 7 alin.(1) lit. b), art. 7 alin.(1) lit.c), art. 7 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

A susținut reclamantul că poziția Comisiei de Contestației este subiectivă, astfel urmează descifrată totalitatea produselor din clasele de produse și servicii 9 și 38 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii., solicitate de reclamant la înregistrarea mărcii, după cum urmează: clasa 09: dischete; discuri de înregistrare; discuri magnetice; discuri optice; aviziere electronice; cd-uri [audio-video]; cd-uri [nereinscriptibile]; suporturi de înregistrare a sunetului; suporturi de informație magnetice; suporturi de informație optice; publicații electronice descărcabile.

Clasa 38: telecomunicații, agenții de presă de știri; difuzare de televiziune; difuzare de televiziune prin cablu; centre de mesaje electronice [servicii de telecomunicații]; informații cu privire la comunicarea la distanță; servicii de rutare și conexiune de telecomunicații; asigurarea accesului la forumuri de discuții pe internet; asigurarea de telecomunicații și canale, care prestează servicii de spoturi de televiziune; transmitere de mesaje; transmitere de mesaje și imagini asistată de calculator; transmitere de mesaje telegrafice; Trimiterea de e-mailuri; închirieri de echipamente pentru transmiterea de mesaje; închiriere de echipamente pentru telecomunicații; radiodifuziune; o legătură de fibre optice; comunicații radio-telefonice; comunicare, folosind terminale de calculator; comunicații prin satelit; comunicații de telegraf; comunicații telefonice; comunicații prin fax; teleconferințe.

Temeiurile în înregistrarea mărcii comerciale verbale „SPUTNIK” în hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 19 decembrie 2017, sunt absolut inconsistente, iar care careva temeiuiri reale de a considera desemnarea verbală „SPUTNIK”, ca fiind lipsită de caracter distinctiv, nu există, motiv din care consideră că hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 19 decembrie 2017, este nefondată.

Conform pct. 33 al hotărârii explicative a Plenului CSJ nr.1 din 6 februarie 2017 cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației în domeniul protecției mărcilor, se va considera că un semn sau un element al unui semn nu este distinctiv, dacă descrie exclusiv produsele și serviciile propriu-zise sau caracteristicile acelor produse și servicii (cum ar fi calitatea, valoarea, scopul, proveniența etc.) și/sau dacă utilizarea lui în comerț este comună pentru acele produse și servicii. În mod similar, un semn sau un element al unui semn care este generic (cum ar fi o formă comună a unui recipient sau o culoare comună) va fi, de asemenea, lipsită de caracter distinctiv.

Conform pct. 36 al hotărârii explicative a Plenului CSJ nr.1 din 6 februarie 2017, instanțele de judecată vor avea în vedere că termenii care doar denotă o anumită calitate sau funcție pozitivă, sau atractivă a produselor și serviciilor, trebuie refuzate, dacă sunt solicitate în mod individual ori în combinație cu termeni descriptivi. Spre exemplu: „ECO” denotă noțiunea de „ecologic”, „MEDI” se referă la noțiunea de „medical”, „MULTI”, se referă la noțiunile de „mult, multe, mai mult de unul”, „MINI” denotă noțiunea de „foarte mic” sau „minuscul” etc.

Potrivit pct. 41 al al Hotărârii Explicative a Plenului CSJ nr.1 din 6 februarie 2017, se explică instanțelor că, pentru ca o marcă să inducă în eroare, cu privire la natura, caracteristicile sau originea geografică a produselor sau serviciilor, trebuie să fie îndeplinite următoarele condiții: – marca să indice sau, cel puțin, să sugereze acel produs (natura lui), caracteristici ale produsului ori un loc de origine (mărcile fanteziste nu sunt susceptibile de a induce în eroare consumatorul).

Prin prisma celor relatate desemnarea verbală „SPUTNIK” nu descrie caracteristicile produselor și serviciilor pentru care s-a cerut înregistrarea mărcii (calitate, valoare, proveniența, etc.), dar și serviciile și produse propriu zise, fiind una fantezistă (ci nu descriptivă!) pentru produsele și serviciile atât din clasa 09 (adică suporturi și medii de păstrare și reproducere a informației, sunetului, imaginii, publicații electronice descărcabile), cât și cele din clasa 38 (și în primul rând agenții de presă de știri, televiziune, radio, forumuri de discuții pe internet).

De asemenea lipsesc motivele și explicațiile refuzului de înregistrare pentru clasele 9 și 38. Comisia de Contestații s-a limitat doar la invocarea generală a temeiurilor absolute de refuz pentru toate genuri de produse/servicii ale claselor de produse 9 și 38 fără a explica lipsa caracterului distinctiv al desemnării „SPUTNIK” pentru fiecare gen de produse solicitate, care sunt atât de diverse încât nu pot fi examinate în comun, prin generalizare.

În hotărârea contestată a Comisiei de Contestații din 19 decembrie 2017, lipsește explicația poziției privind inducerea consumătorilor în eroare pentru clasele 9 și 38 pentru care s-a cerut înregistrarea mărcii în litigiu.

Nota reclamantul că, desemnarea verbală „SPUTNIK” are caracter distinctiv și nu induce în eroare consumatorii, datorită faptului că cuvântul „SPUTNIK” în limbă rusă are mai multe semnificații, și se traduce nu doar ca “un satelit”, dar și ca tovarăș, companion care însoteste pe cineva, fapt constatat și de Comisia de Contestații. De asemenea, acest cuvânt în rusă este mai puțin cunoscut pe teritoriul Republicii Moldova consumatorului mediu, de ultimul acest cuvânt poate fi perceput ca cuvânt fantezist. Consumatorii informați la fel nu vor putea asocia cuvântul „SPUTNIK” cu prestarea serviciilor legate de lansarea sau utilizarea satelitului, chiar ar fi paradoxală și ireală situația în care consumatorii ar fi induși prin această în eroare în condițiile în

care niciun agent din Republica Moldova nu prestează serviciile de lansare sau utilizare a sateliților, fapt care este notoriu.

Concomitent, chiar dacă Legea nr.38/2008 „Cu privire la protecția mărcilor” nu obligă reclamantul să prezinte careva probe privind utilizarea semnului solicitat să fie înregistrat, reclamantul prezintă instanței de judecată dovezile precum că marca verbală "SPUTNIK" se utilizează intensiv pe teritoriul Republicii Moldova din anul 2014. Agenția de știri și postul de radio "SPUTNIK" (denumit în continuare „Agenția”) au fost înregistrate în Federația Rusă, în calitate de mass-media la 29 mai 2014 (teritoriul de răspândire Federația Rusă și țările străine), ceea ce se confirmă prin Certificatele 3ji nr. OC77-58146 din 17.11.2014 și HA nr. (DC77-58147 din 29.05.2014. Sub marca „SPUTNIK” sunt emise non-stop fluxuri de știri, și se efectuează de radiodifuziunea pentru publicul local în limbile rusă, abhază, azeră, engleză, arabă, armeană, georgiană, dari, spaniolă, kazahă, crimeea-tătară, kârgâzstan, chineză, kurdă, letonă, moldovenească, germană, tadjică, poloneză, portugheză, pashto, sârbă, turcă, uzbekă, ucraineană, finlandeză, franceză, hindi, limba estonă, japoneză. Pentru auditoriul moldovenesc la 09 iulie 2014 a fost creat site-ul <http://sputnik.md/>, pe care sunt plasate materiale informative despre evenimentele care au loc în Republica Moldova și în lume, în limbile română și rusă.

Pentru auditoriul Republicii Moldova postul de radio „SPUTNIK” difuzează în limbă română.

Din momentul începerii activității și pînă în prezent, marca verbală „SPUTNIK” și-a capatat popularitate atât în rîndul comunității profesionale, cât și în rîndul populației Republicii Moldova, ceea ce se confirmă prin următoarele:

a) Citarea și menționarea atît în naționalele MASS-MEDIA ale Republicii Moldova, precum și în MASS-MEDIA internaționale.

b) Popularitatea în rîndul populației Republicii Moldova. Widget-urile SPUTNIK" Moldova (anunțând știrile principale în versiunile rusă, moldovenească și română ale site-ului) și bannerele plasate pe astfel de resurse moldovenești populare, cum ar fi: site-ul postului de televiziune Publika TV (publika.md);site-ul ziarului „AIF în Moldova” (aif.md);site-ul ziarului Flux (flux.md);portalul de știri pe Internet NOI (noi.md);portalul de știri pe Internet Point (point.md);portalul de știri pe Internet Moldovanews (moldovanews.md);portalul de știri pe Internet Gagauznews (gagauznews.md); resursele, unde sunt plasate widget-uri (cu logo-ul) „SPUTNIK” Moldova au fost vizitate mai mult de 1000000 de vizitatori unici după cum reiese din performanța agențiilor de rating majore, inclusiv, de Gemius și LiveIntemet.

Astfel, prezența informatorilor și bannerelor permite să fie prezentate știrile sub semnul „SPUTNIK” unui număr mare de cititori din Republica Moldova.

Înainte de a depune o cerere de înregistrare internațională marca „SPUTNIK” Moldova a acționat în calitate de partener informațional al unui număr de evenimente naționale și internaționale majore (dovezile se anexează), printre care:

- forumul Economic de Est, care a avut loc la 03 septembrie 2015.
- clubul tinerilor oameni de afaceri, a avut loc la 06 septembrie 2015.
- crasnoznamenii Ansamblul academic și de dansuri al Armatei Ruse ce poartă numele lui Alexandru Alexandrov.

Cel mai mare colectiv de artă rusă și anterior din Uniunea Sovietică, a dat un concert în Chișinău la 14 septembrie 2015 la Teatrul Național de Operă și Balet.

În 2015 - 2016 „SPUTNIK” Moldova a acționat în calitate de partener informațional al evenimentelor majore, precum:

- concertul Ani Lorak, care a avut loc la Chișinău, în incinta Palatului Național „Nicolae

Sulac” la 25 septembrie 2015.

- Festivalul filmului rusesc în Moldova „întâlnirea cu Rusia”. Cel mai mare festival cinematografic, desfășurat de la 10 până la 14 octombrie 2015, cu sprijinul Ministerului culturii al Republicii Moldova, Ministerul culturii din Federația rusă, „Rossotrudnicestvo”, ambasada Rusiei în Republica Moldova, guvernului or. Moscova și a Fondului „Russkii mir”. Proiecții de film au avut loc în cele mai mari orașe ale Moldovei - Chișinău, Bălți, Comrat, Cahul. Acoperirea totală de spectatori - mai mult de 2000 de persoane.

- Al VII-lea a festival Internațional al teatrelor și spectacolelor camerale de forme mici "MOLDFEST.RAMPA.RU". Popularul în Moldova festival, la care au participat oaspeți din peste 13 țări, a avut loc de la 1 până la 6 decembrie 2015. Numărul total de spectatori - mai mult de 4000 de mii de oameni.

- Semifinala sezonului 2016 Liga Interregională MS TVC "Moldova". La eveniment au participat echipele din Moldova și Ucraina. Semifinala a avut loc în sala de concerte a Palatului feroviarilor din Moldova cu o capacitate totală de 700 persoane.

- Finala sezonului 2016 Liga Interregională MS TVC „Moldova”. La eveniment au participat patru echipe din diferite orașe ale Moldovei. Finala a fost vizitată de peste 700 de persoane.

- Cursa de Ciclism Chișinău Criterium. Cursa extensivă de ciclism, organizată în cadrul Sporter Weekend a fost petrecută pe străzile centrale ale Chișinăului, capitala Republicii Moldova. La eveniment au participat peste 5000 de persoane și mai mult de 40000 de spectatori.

- Săptămâna securității energetic „Eco Energy Week 2016”. Marele eveniment național dedicat economisirii energiei tehnologice. Au participat experți internaționali din 5 țări. Numărul total de participanți la eveniment - aproximativ 800 de persoane.

- De asemenea, în 2016, solicitantul numele Agenției „SPUTNIK” Moldova a inițiat în Republica Moldova o serie de proiecte speciale, printre care concurs național al tinerilor jurnaliști "Perspectiva" și Școala de jurnalism inovator „SPUTNIK”.

În timpul realizării proiectului posterele și bannerele de informare cu desemnarea „SPUTNIK” Moldova au fost plasate în cele mai mari Universități din Republica Moldova (în special la Universitatea de Stat și la Universitatea Slavonă), dar, de asemenea pe popularele portaluri de internet din Moldova - partener de proiect.

În rezultatul participării Solicitantului la promoții partenere, precum și realizarea unor proiecte speciale, acoperirea totală de vizualizare a mărcii „SPUTNIK” a constituit mai mult de 50000 de contacte directe și a undeva 200000 - indirecte (demonstrarea Mărcii în afișele de publicitate, evenimente, vizualizarea Mărcii pe site-urile evenimentelor, referința verbală „SPUTNIK” etc.).

După rating-ul LiveInternet (categoria „Noutăți și Mass-Media”) site-ul sputnik.md în octombrie 2016 a fost vizitat de 196404 utilizatori de Internet, iar în noiembrie 2016 - 254.741.

Confirmarea popularității Agenției „SPUTNIK” arată rezultatele studiului Sociologic „Preferințele socio-politice ale cetățenilor Republicii Moldova”, realizat de laborator sociologic „Intellect Group” 15.11.2016 - 04.12.2016 (se anexează). Experții în raport au ajuns la concluzia, că Agenția „SPUTNIK”: „este una dintre cele mai populare surse de informare pentru cetățenii moldoveni”; „se numără printre resursele informaționale, care sunt cele mai de încredere în rândul populației moldovenești”.

Având în vedere o lungă perioadă de utilizare intensivă de către reclamant a mărcii „SPUTNIK” în ceea ce privește declaratele produse și servicii (clasele 09 și 38), refuzul de înregistrare a Mărcii, în legătură cu faptul că acesta nu ar poseda semnele distinctive și ar fi

capabil de a induce în eroare consumatorii în ceea ce privește natura declaritelor produse și servicii, în opinia reclamantului, este nefondat.

Ulterior, reclamantul a înaintat o cerere de concretizare a pretențiilor, prin care a solicitat anularea parțială a Hotărârii Comisiei de Contestații din 19 decembrie 2017, în partea în care a fost menținută Decizia din 6 aprilie 2017, a Deciziei din 6 aprilie 2017 în partea respingerii cererii de înregistrare a mărcii "SPUTNIK" pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii și a Avizului de refuz provizoriu din 21 noiembrie 2016; obligarea pârâtului să emită decizia de protejare a mărcii verbale „SPUTNIK” cu nr. IR 1278139, prioritate din 21.09.2015, care aparține reclamantului, pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38 conform clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.

AGEPI a prezentat referință la acțiunea înaintată de către Agenția „Russia today”, solicitând respingerea pretențiilor formulate de către reclamantă, ca fiind neîntemeiate.

În motivarea poziției procesuale autoritatea publică a indicat că cererea de înregistrare a mărcii SPUTNIK nr. IR 1278139 din 21.09.2015 a fost depusă spre înregistrare de către reclamant pentru produsele și serviciile din clasele 09, 16, 35, 38 și 41, conform CIPS.

În urma examinării cererii, la data de 21.11.2016, AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a cererii pentru totalitatea produselor și serviciilor din clasele 09, 16, 35, 38 și 41, conform CIPS, în temeiul prevederilor art. 7 alin.(1) lit. b), lit. c), lit. g) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, pe motiv că desemnarea SPUTNIK nu este distinctivă și nu poate fi folosită pentru a desemna produsele și serviciile solicitate, deoarece induce în eroare consumatorii cu privire la natura produselor sau a serviciilor.

La 04.01.2017 solicitantul a depus contestație împotriva Avizului provizoriu, aceasta fiind considerată neîntemeiată.

Prin Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.04.2017 s-a respins cererea de înregistrare a mărcii, deoarece este compusă exclusiv dintr-un semn lipsit de caracter distinctiv SPUTNIK (în traducere din limba rusă SATELIT - satelit artificial dotat cu echipament special care face posibilă realizarea unor canale de telecomunicații, folosite în cercetarea științifică, navigație, comunicații, difuziunea programelor de televiziune etc., care poate servi în comerț pentru a desemna tipul unor servicii solicitate, iar pentru celelalte ar putea induce consumatorul în eroare (art. 7 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. g) din Legea nr. 38/2008).

Nefiind de acord cu decizia, la data de 05.06.2017 reclamantul a depus contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 06.04.2017 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii internaționale SPUTNIK nr. IR 1278139 din 21.09.2015.

La data de 18.04.2018 a fost emisă Decizia de acceptare parțială a mărcii internaționale SPUTNIK nr. IR 1278139 pentru totalitatea produselor și serviciilor din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, iar pentru produsele și serviciile din clasa 09 și 38, conform CIPS, s-a respins deoarece este compusă exclusiv dintr-un semn lipsit de caracter distinctiv.

AGEPI consideră hotărârea Comisiei de Contestații din 19.12.2017, drept legală și întemeiată din următoarele considerente:

Statutul juridic, competența, drepturile și obligațiile, modul de organizare/ funcționare ale Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuali sunt reglementate de Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobare: Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeni. proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor.

Examinând contestația depusă, Comisia de Contestații a constatat că marca solicitată

„SPUTNIK” nr. IR 1278139 poate fi acceptată spre protecție doar pentru produsele și serviciile revendicate în cerere din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, din următoarele considerente.

Cuvântul „SPUTNIK” are o diversitate de sensuri. Conform dicționarului rus-român on-line cuvântul „SPUTNIK” din limba rusă semnifică „satelit”, iar conform dicționarul, explicativ al limbii române on-line acesta semnifică corp ceresc care se rotește în jurul altui corp ceresc, însoțindu-l în cursul mișcării lui de revoluție; fig. persoană colectivitate, stat care urmează și execută (orbește) ordinele cuiva; acolit. 2. (în sintagmele) satelit artificial = corp metalic de forme diverse (prevăzut cu aparataj).

Astfel, Comisia a admis parțial argumentele contestatarului în privința faptului că, semnul solicitat nu poate fi recunoscut ca un semn lipsit de caracter distinctiv, în raport cu toate produsele și serviciile revendicate, însă, doar pentru produsele și serviciile din clasele 09, 38, conform CIPS. Astfel, pentru produsele și serviciile din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, semnul revendicat nu cade sub incidența prevederilor art. 7 alin.(1) lit.b) din Legea nr. 38/2008, fiind capabil să deosebească aceleași produse, servicii sau produse, servicii similare de altele care aparțin diferitor producători de produse, prestatori de servicii.

De asemenea, semnul solicitat „SPUTNIK” nu poate fi considerat descriptiv în raport cu produsele, serviciile din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS. Astfel, Comisia de contestații a considerat că marca solicitată poate fi una sugestivă, însă, aceasta nu este suficient pentru a afirma cu certitudine că reprezintă un semn exclusiv ce poate servi în comerț pentru desemnarea speciei unor produse, servicii solicitate, conform cerințelor prevăzute în art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008.

Mai mult, desemnarea „SPUTNIK” nu se asociază direct anume cu noțiunea „satelit”, semnul nefiind în măsură de a influența consumatorul mediu, deoarece acest cuvânt este mai puțin cunoscut consumatorului mediu. De asemenea, semnul „SPUTNIK” poate fi interpretat variat în raport cu produsele, serviciile revendicate (afișe, postere, publicații tipărite etc.) sau în general consumatorul mediu autohton poate percepe desemnarea solicitată ca un semn fantezist, fără a se căuta careva semnificații, iar pentru consumatorul avizat, chiar dacă poate fi un semn sugestiv, nu poate avea loc inducerea în eroare a consumatorului în privința naturii unor produse și servicii revendicate (art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 38/2008), or consumatorii pot avea asociații diferite în privința acestuia, inclusiv asocierea cu semnificația expusă de contestatar (de exemplu: tovarăș, companion, etc.).

Prin urmare, ținând cont de cele expuse, Comisia a considerat că semnul revendicat: „SPUTNIK” este capabil să deosebească produsele/serviciile din clasele 16, 35 și 41 ale unei persoane fizice sau juridice de cele ale altei persoane fizice sau juridice, nu desemnează specia unor produse, servicii și nu poate induce în eroare consumatorul în privința naturii celorlalte produse, servicii de aceea poate fi acceptat spre protecție ic calitate de marcă pentru produsele și serviciile revendicate în cerere din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS.

Comisia a considerat contestația parțial întemeiată, și a anulat Decizii Direcției mărci și design industrial din 06.04.2017 și a acceptat protecția mărcii conform cererii nr. IR 1278139 din 21.09.2015 pentru produsele și serviciile revendicate din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS.

Cu referire la cerința reclamantului privind dispunerea înregistrării mărcii verbale „SPUTNIK” cu nr. IR 1278139, cu prioritate din 21.09.2015, care aparține titularului Federal State Unitary Enterprise Rossiya Segodnya International Information Agency, în registrul național al mărcilor pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate pentru clasele 9 și 38, conform CIPS, AGEPI o consideră neîntemeiată.

Conform art. 4 al Legii nr. 38/2008, AGEPI este oficiul național în domeniu, protecției

proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor”, în acest sens, AGEPI recepționează și examinează cereri de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează în numele statului, certificate de înregistrare.

Procedurile de examinare și înregistrare a mărcilor sunt prevăzute de Legea nr 38/2008 și de Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 488 din 13.08.2009.

Hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 19.12.2017 cu privire la acceptarea protecției mărcii conform cererii nr IR 1278139 din 21.09.2015 pentru produsele și serviciile revendicate din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, a fost emisă reieșind din competența Comisiei, conform prevederilor legii și procedurii stabilite, iar AGEPI în calitate sa de oficiu național în domeniul proprietății intelectuale a acționat cu bună credință în cadrul aplicării actelor normative respective.

Poziția instanței de fond:

Prin hotărârea Judecătorei Chișinău sediul Rîșcani din 30 iulie 2021, a fost admisă acțiunea de contencios administrativ depusă de Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today” împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală. A fost anulată ca ilegală hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 19 decembrie 2017, emisă la contestația nr.2863, în partea în care nu au fost acceptate revendicările contestatarului, și anume – protecția mărcii solicitate pentru totalitatea produselor și serviciilor din clasele 9 și 38, conform clasificatorului internațional de produse și servicii. A fost obligată Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală să emită actul administrativ privind acordarea protecției mărcii verbale „SPUTNIK” pentru totalitatea serviciilor și produselor revendicate din clasele 9 și 38, conform clasificatorului internațional de produse și servicii. A fost admisă parțial cererea de compensare a cheltuielilor de judecată. S-a încasat din contul Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală în beneficiul Întreprinderii unitare federale de stat „Agenția informațională internațională „Russia today” suma de 10 000 (zece mii) lei cu titlu de cheltuieli de asistență juridică. În rest, pretenția de compensare a cheltuielilor de judecată a fost respinsă ca neîntemeiată.

Solicitarea apelantului:

La data de 05 august 2021 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, a contestat cu apel hotărârea Judecătorei Chișinău sediul Rîșcani din 30 iulie 2021, solicitând casarea acesteia, cu emiterea unei noi hotărâri prin care să fie respinsă cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată și menținerea în vigoare a hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 19.07.2017.

Termenul de declarare a apelului:

În conformitate cu art. 232 alin. (1) 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.

Din actele cauzei rezultă că hotărârea atacată cu apel a fost pronunțată la 30 iulie 2021, apelul fiind depus la data de 05 august 2021, motiv pentru care instanța de apel constată că apelul a fost depus cu respectarea termenului prevăzut de Legislația în vigoare.

Argumentele părților:

În motivarea apelului declarat, apelantul a invocat că instanța de judecată a aplicat greșit normele de drept material, a interpretat în mod eronat legea, emițând astfel o hotărâre contradictorie cu circumstanțele pricinii și cu prevederile legislației în vigoare.

Invocă apelantul că, pentru produsele și serviciile din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, semnul revendicat nu cade sub incidența prevederilor art. 7 alin.(1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008), fiind capabil să deosebească aceleași produse, servicii sau produse, servicii similare de altele care aparțin diferitor producători de produse, prestatori de servicii.

Astfel, opinează apelantul că analiza caracterului distinctiv al unei mărci (semn care se solicită a fi înregistrat în calitate de marcă) se impune a fi făcută cu luarea în considerare a următoarelor circumstanțe pertinente: teritoriul pentru care se solicită protecția (dreptul exclusiv), tipul mărcii, produsele și serviciile pe care urmează să le identifice (clasele CIPS), semnificațiile elementelor mărcii pe teritoriul pentru care se solicită protecția, etc.

Instanța de fond a dat o apreciere arbitrară probelor, iar concluziile instanței se bazează pe probe inadmisibile, fapt ce a dus la soluționarea greșită a pricinii.

Comisia a reținut materialele prezentate de contestatar referitor la utilizarea semnului „SPUTNIK” începând cu anul 2014 pentru publicații electronice în format de fișiere multimedia, publicații electronice în format de aplicații multimedia pentru dispozitive portabile, agenții de presă și știri, precum și citarea sursei „Sputnik Moldova” în mass-media din Republica Moldova și în mass-media internațională, copia certificatelor privind înregistrarea Agenției de știri și a postului de radio „SPUTNIK”, în Federația Rusă la data de 29.05.2014, datele privind înregistrarea numelui de domeniu, www.sputnik.md din 09.07.2014, valabil până la 09.07.2018, însă, a constatat că acestea nu sunt suficiente pentru a declara că marca revendicată a dobândit caracter distinctiv, drept urmare a folosirii acesteia pe teritoriul Republicii Moldova și în raport cu toate produsele și serviciile revendicate în cerere din clasele 09 și 38, conform CIPS și anume după solicitant.

Indică apelantul că hotărârea Comisiei de Contestații AGEPI din 19.12.2017 cu privire la acceptarea protecției mărcii conform cererii nr. IR 1278139 din 21.09.2015 pentru produsele și serviciile revendicate din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, a fost emisă reieșind din competența Comisiei, conform prevederilor legii și procedurii stabilite, iar AGEPI în calitatea sa de oficiu național în domeniul proprietății intelectuale a acționat cu bună credință în cadrul aplicării actelor normative respective.

Invocă că AGEPI a acționat cu bună-credință la examinarea semnului depus spre înregistrare.

Poziția participanților la proces în cadrul ședinței de judecată a instanței de apel:

În cadrul ședinței de judecată reprezentantul apelantului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Elena Dadu a solicitat admiterea apelului, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi decizii prin care acțiunea să fie respinsă.

Reprezentantul intimatului Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today”, avocatul Olga Saveliev în ședința de judecată a solicitat respingerea apelului și menținerea hotărârii primei instanțe.

Aprecierea instanței de apel:

Audiind reprezentanții părților prezenți în cadrul ședinței de judecată, studiind materialele dosarului, Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră că cererea de apel este întemeiată și urmează a fi admisă, cu casarea integrală a hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi decizii, prin care acțiunea înaintată să fie respinsă ca neîntemeiată, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 240 alin. (1) lit. c) din Codul administrativ, examinând cererea de apel, instanța de apel adoptă una dintre următoarele decizii: casează integral hotărârea primei instanței și emite o nouă decizie.

În corespundere cu art. 224 alin. (1) lit. f) Cod administrativ, examinând acțiunea în contencios administrativ în fond, instanța de judecată adoptă hotărâre prin care respinge acțiunea ca fiind neîntemeiată, dacă nu sunt îndeplinite condițiile de adoptare a unei hotărâri prevăzute la lit. a)-e).

Potrivit art. 219 alin. (1)-(4) Cod administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți.

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.

Conform jurisprudenței CtEDO, instanța de apel, potrivit regulilor unui proces echitabil, pornind de la aprecierea rolului determinant al concluziilor sale, are obligația să examineze efectiv problemele esențiale care îi sunt supuse aprecierii și să nu se limiteze doar la însușirea motivelor și concluziilor date de instanța inferioară. (HirroBalani c. Spaniei, nr.18064/91 din 09.12.1994 §27; Georgiadis v. Greciei nr.21522/93 din 29.05.1997 §43).

Din materialele cauzei rezultă cu certitudine că, la 21 septembrie 2015 la AGEPI a fost depusă cererea de înregistrare pe cale internațională a mărcii verbale „SPUTNIK” IR 1279139 pentru produse și servicii din clasele 09, 16, 35, 38, 41, fiind desemnate 48 de state.

La 21.11.2016, AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a cererii pentru totalitatea produselor și serviciilor din clasele 09, 16, 35, 38 și 41, conform CIPS, în temeiul prevederilor art. 7 alin.(1) lit. b), lit. c), lit. g) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, pe motiv că desemnarea „SPUTNIK” nu este distinctivă și nu poate fi folosită pentru a desemna produsele și serviciile solicitate, deoarece induce în eroare consumatorii cu privire natura produselor sau a serviciilor.

La data de 04.01.2017 solicitantul a depus contestație împotriva avizului provizoriu.

La 06.04.2017 prin Decizia Direcției mărci și design industrial din 06.04.2017, a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii, deoarece este compusă exclusiv dintr-un semn lipsit de caracter distinctiv „SPUTNIK” (în traducere din limba rusă „*SATELIT*” - satelit artificial dotat cu echipament special care face posibilă realizarea unor canale de telecomunicații, folosite în cercetarea științifică navigație, comunicații, difuziunea programelor de televiziune etc, care poate servi în comerț pentru a desemna tipul unor servicii solicitate, iar pentru celelalte ar putea induce consumatorul în eroare (art. 7 alin. (1) lit. b), lit. c), lit. g) din Legea nr. 38/2008).

Nefiind de acord cu decizia respectivă, la data de 05.06.2017 reclamantul a depus contestație împotriva Deciziei Direcției mărci și design industrial din 06.04.2017 privind respingerea totală a cererii de înregistrare a mărcii internaționale „SPUTNIK” nr. IR 1278139 din 21.09.2015.

Examinând contestația respectivă, la 19.12.2017 Comisia de Contestații a AGEPI a emis hotărârea prin care a acceptat parțial revendicările contestatarului și s-a abrogat Decizia Direcției

mărci și design industrial din 06.04.2017 acceptarea protecției mărcii solicitate pentru totalitatea produselor și serviciile revendicate în cerere din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS.

La 18.04.2018 a fost emisă Decizia de acceptare parțială a mărcii internaționale „SPUTNIK” nr. IR 1278139 pentru totalitatea produselor și serviciilor din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, iar pentru produsele și serviciile din clasa 09 și 38, conform CIPS s-a respins deoarece este compusă exclusiv dintr-un semn lipsit de caracter distinctiv.

La 03.08.2018 Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today”, a depus acțiune împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea actelor administrative.

Fiind investită cu judecarea cauzei în fond, prima instanță s-a pronunțat în favoarea temeiniciei acțiunii, dispunând admiterea acesteia.

Verificând argumentele apelului în raport cu materialele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră întemeiate criticile invocate în apel.

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

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

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

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

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

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

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

Colegiul reiterează că obiectul controlului judecătoresc în prezenta speță, constituie hotărârea Comisiei de Contestatii a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 19.12.2017, în partea în care a fost menținută Decizia din 06.04.2017 a Direcției mărci și design industrial, Decizia din 06.04.2017 în partea respingerii cererii de înregistrare a mărcii verbale „SPUTNIK”, pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38, conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii. Totodată, obiectul examinării constituie și pretențiile privind obligarea emiterii deciziei de protejare a mărcii verbale „SPUTNIK” cu nr. IR

1278139, prioritate din 21.09.2015, care aparține reclamantului/intimatului, pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate din clasele 9 și 38, conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.

Colegiul relevă că prima instanță prin interpretarea eronată a normelor de drept material și aprecierea greșită a circumstanțelor de fapt, neîntemeiat a decis admiterea cererii de chemare în judecată depusă de către Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today”.

Sub acest aspect, Colegiul reține că în contextul art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, noțiunea de marcă reprezintă orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Art. 3 lit. a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 statuează că, drepturile asupra mărcii sînt dobîndite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

Conform art. 4 alin. (2) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, AGEPI recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, denumit în continuare BOPI.

În conformitate cu art. 5 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, pot constitui mărci orice semne: a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; b) sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcii sunt stipulate la art. 7 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care statuează că, se refuză înregistrarea:

a) semnelor care nu îndeplinesc condițiile prevăzute la art.5; b) mărcilor care sînt lipsite de caracter distinctiv; c) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora; c¹) mărcilor constituite exclusiv din semne cu caracter elogios; d) mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante; e) semnelor constituite exclusiv din forma impusă de însăși natura produselor sau din forma produsului necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic, sau din forma care conferă valoare esențială produsului; f) mărcilor care prejudiciază imaginea și/sau interesele statului ori sînt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, în special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile și semnele indecente, precum și celor de natură să lezeze demnitatea persoanelor, minorităților, etniilor, națiunilor, sentimentele lor religioase, naționale, profesionale etc.; g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului; h) mărcilor care conțin reproduceri sau imitații de steme, drapele și embleme de stat, denumiri depline sau abreviate de organizații internaționale și interguvernamentale, semne, sigilii oficiale de control, de garanție și de marcă, decorații și alte semne de distincție care, în lipsa autorizației autorităților competente, trebuie refuzate în conformitate cu art.6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20

martie 1883, denumită în continuare *Convenția de la Paris*; i) mărcilor care conțin denumirea oficială sau istorică a statului sau abrevierea ei ori denumiri ale unităților administrativ-teritoriale, reproduceri de insigne, de embleme sau de ecusoane, altele decât cele protejate conform art.6 ter din Convenția de la Paris, și care prezintă un interes public deosebit, cu excepția cazurilor când înregistrarea este autorizată de autoritățile competente; j) mărcilor care conțin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase; 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 când produsele nu au originea corespunzătoare indicației geografice sau denumirii de origine, chiar dacă originea adevărată a produsului este indicată, ori dacă indicația geografică sau denumirea de origine este utilizată în traducere ori este însoțită de expresii cum ar fi “de genul”, “de tipul”, “de stilul”, “imitație” sau de o expresie similară, precum și în cazul când mărcile sînt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică sau de denumirea de origine protejată în măsura în care aceste produse sînt comparabile cu cele pentru care indicația geografică sau denumirea de origine este protejată ori în măsura în care utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar permite să se obțină un profit nemeritat din reputația indicației geografice sau a denumirii de origine protejate; l) mărcilor în măsura în care utilizarea acestora contravine altor acte normative decât cele din domeniul proprietății intelectuale.

Totodată art. 8 alin. (1) și (2) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, statuează că, în afara motivelor de refuz prevăzute la art. 7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca:

- a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice;
- 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 când 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.

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.

Conform art. 10 bis alin. (3) a Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale din 20.03.1883, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr.1328-XII din 11.03.1993,

sînt interzise orice fapte care sînt de natură să creeze, prin orice mijloc, o confuzie cu întreprinderea, produsele sau activitatea industrială sau comercială a unui concurent.

Sintetizând ipotezele relevate în coroborare cu normele enunțate supra, Colegiul învederează că caracteristica principală a unei mărci, pentru ca aceasta să-și exercite efectiv funcția de bază, și anume, de a oferi consumatorilor posibilitatea să distingă produsele și serviciile unor producători de produsele și serviciile altor producători, este gradul înalt de distinctivitate.

Un semn este distinctiv dacă se deosebește prin anumite trăsături proprii de alte semne de același fel sau asemănătoare.

În doctrină întâlnim câteva principii utile pentru aprecierea distinctivității unei mărci: distinctivitatea unui semn ales ca marcă este întotdeauna relativă; noutatea unui produs sau serviciu și denumirea sa eventuală nu trebuie confundată cu distinctivitatea semnului sau termenului înregistrat ca marcă pentru a desemna produsul sau serviciul; semnul ales ca marcă trebuie să permită consumatorului să asocieze acest semn unui anume producător sau furnizor de servicii; dreptul de marcă are ca obiect recunoașterea unui drept prioritar primei persoane care a înregistrat un semn distinctiv, pentru a desemna un produs sau serviciu și nu de a conferi un monopol persoanei care prima a inventat un semn sau termen pentru a desemna un produs ori un serviciu nou; pentru a fi distinctiv, semnul nu trebuie să fie original sau nou; pentru a fi distinctiv, semnul nu trebuie să fie impus de natura produsului sau să fie necesar pentru obținerea unui rezultat tehnic ori pentru a da o valoare substanțială produsului.

Pornind de la faptul că criteriile pe care trebuie să le întrunească un semn pentru a fi utilizat ca marcă sunt în esență aceleași, însă, totuși, aplicarea lor în practică poate să difere.

La acest capitol, Colegiul reține că, pentru a se constata încălcarea dreptului la marcă sau folosirea fără drept a unui semn (a unei mărci), de către un terț, trebuie stabilite unele condiții:

- să existe identitate/similaritate între marcă și semnul folosit;
- să existe asemănare sau identitate între produsele/serviciile, pe care le protejează marca și produsele/serviciile, pe care se aplică semnul;
- asemănările sus-menționate să producă un risc de confuzie, care include și riscul de asociere;
- utilizarea semnului similar cu o marcă să aducă prejudicii titularului mărcii.

Astfel, pentru a stabili similaritatea între o marcă și un însemn, se va analiza aprecierea globală a riscului de confuzie, în ceea ce privește similaritatea vizuală, fonetică sau conceptuală a mărcilor, aflate în conflict, se va ține seama de elementele lor distinctive sau dominante, se vor avea în vedere factorii pertinenți, în aprecierea percepției de ansamblu.

Riscul de confuzie poate proveni dintr-o similitudine verbală, dintr-o similitudine figurativă sau dintr-o similitudine intelectuală (asociație de idei).

În cazul riscului de confuzie directă, consumatorii pot face o substituție involuntară a produselor, cumpărând produsul protejat de marca frauduloasă, considerând că, de fapt, cumpără produsul autentic sau cumpărătorul, indus în eroare de caracteristicile comune ale mărcilor, consideră că produsele provin de la aceeași firmă.

În cazul riscului de confuzie indirectă, consumatorul este conștient că cele două produse sau servicii provin de la două societăți diferite, dar consideră că între cele două există legături juridice, economice, financiare sau tehnice.

Ceea ce determină diferența între riscul de confuzie și riscul de asociere sunt produsele: dacă publicul confundă produsele, suntem în situația riscului de confuzie în timp, iar în cazul în care publicul nu confundă produsele, dar consideră că provin din aceeași sursă, există riscul de asociere.

Colegiul apreciază ca fiind eronate concluziile instanței de fond, potrivit cărora, autoritatea publică pîrîtă la capitolul ce ține de produsele și serviciile din clasele 09 și 38 practic și-a inversat propriile concluzii, și a reținut că acest semn nu este unul distinctiv, fără a explica motivul pentru care anume pentru aceste servicii există riscul inducerii în eroare.

La acest capitol, Colegiul evidențiază că pentru produsele și serviciile din clasele 16, 35 și 41, conform CIPS, semnul revendicat nu cade sub incidența prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, fiind capabil să deosebească aceleași produse, servicii sau produse, servicii similare de altele care aparțin diferitor producători de produse, prestatori de servicii. Mai mult, Comisia de contestații a considerat că marca solicitată poate fi una sugestivă, însă, aceasta nu este suficient pentru a afirma cu certitudine că reprezintă un semn exclusiv ce poate servi în comerț pentru desemnarea speciei unor produse, servicii solicitate, conform cerințelor prevăzute în art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008.

Cu privire la desemnarea „SPUTNIK”, Colegiul reține că aceasta nu se asociază direct anume cu noțiunea „satelit”, semnul nefiind în măsură de a influența consumatorul mediu, deoarece acest cuvânt este mai puțin cunoscut consumatorului mediu.

De asemenea, semnul „SPUTNIK”, poate fi interpretat variat în raport cu produsele, serviciile revendicate (afișe, postere, publicații tipărite etc.) sau în general consumatorul mediu autohton poate percepe desemnarea solicitată ca un semn fantezist, fără a se căuta careva semnificații, iar pentru consumatorul avizat, chiar dacă poate fi un semn sugestiv, nu poate avea loc inducerea în eroare a consumatorului în privința naturii unor produse și servicii revendicate (art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 38/2008), or consumatorii pot avea asociații diferite în privința acestuia, inclusiv asocierea cu semnificația expusă de contestatar.

Concomitent, Colegiul consideră oportun de a sublinia referitor la utilizarea semnelui „SPUTNIK”, începând cu anul 2014 pentru „publicații electronice în format de fișiere multimedia, publicații electronice în format de aplicații multimedia pentru dispozitive portabile; agenții de presă și știri.” (precum și citarea sursei „Sputnik Moldova” în mass-media din Republica Moldova și în mass-media internațională, copia certificatelor privind înregistrarea Agenției de știri și a postului de radio „SPUTNIK” în Federația Rusă la data de 2014.05.29, datele privind înregistrarea numelui de domeniu www.sputnik.md din 09.07.2014, valabil până la 09.07.2018 (<https://www.nic.ru/whois/?domain=sputnik.md>), însă, nu sunt suficiente pentru a declara că marca revendicată a dobândit caracter distinctiv, drept urmare folosirii acesteia pe teritoriul Republicii Moldova și în raport cu toate produsele și serviciile revendicate în cerere din clasele 09, 38. Or, prezentarea unor astfel de materiale, precum și aplicarea art. 7 alin. (2) invocate de contestatar, este imposibilă în cazul dat, deoarece acesta nu exclude motivul absolut de refuz al semnelui examinat, în temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 38/2008.

Desemnarea solicitată „SPUTNIK” a fost înregistrată în mai multe state, cum ar fi: Spania, Slovacia, Slovenia, Lituania, Irlanda, Ungaria, Danemarca, Kazahstan, Italia, România, Benelux, Tadjikistan, Serbia, Kirghizstan, Georgia, Austria, etc., pe numele solicitantului, nefiind respinsă pe motive absolute.

Cu referire la argumentele reprezentantului intimatului precum că refuzul de acordare a protecției pentru marca „Sputnic” nu se bazează pe temeiul legal, Colegiul accentuează că la caz poate fi recunoscut semn distinctiv în raport cu produsele și serviciile din clasele 09,38 conform GIPS, fapt care rezultă din dispozițiile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008.

Analizând în cumul circumstanțele descrise, în coroborare cu normele legale care

reglementează prezentul litigiu, Colegiul consideră că instanța de fond greșit a ajuns la concluzia despre temeinicia acțiunii înaintate de reclamant.

Din considerentele menționate, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a admite apelul, a casa integral hotărârea primei instanțe și a emite o nouă decizie cu privire la respingerea acțiunii.

În conformitate cu art. 240 alin. (1) lit. c) Codul administrativ, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău

D E C I D E:

Se admite apelul depus de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Se casează integral hotărârea Judecătoriei Chișinău sediul Rîșcani din 30 iulie 2021, și se adoptă o nouă decizie, prin care:

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea înaintată de Întreprinderea unitară federală de stat „Agenția informațională internațională „Russia today”.

Decizia este executorie din momentul emiterii, însă poate fi atacată la Curtea Supremă de Justiție cu recurs în termen de 30 de zile de la data notificării dispozitivului deciziei instanței de apel.

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

Motivarea recursului se depune la Curtea Supremă de Justiție în termen de 30 de zile de la data notificării deciziei integrale a instanței de apel.

Președintele ședinței, judecătorul

Mîra Ghenadie

Judecătorii

Bostan Angela

Dașchevici Grigore