

## **Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova**

### **HOTĂRÂRE**

#### **Cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației în domeniul protecției mărcilor**

În scopul aplicării uniforme de către instanțele judecătorești a normelor juridice ce vizează tematica abordată, în temeiul art. 2 lit. d), art. 16 lit. c) din Legea cu privire la Curtea Supremă de Justiție nr. 789-XIII din 1996, art. 17 CPC, Plenul Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova oferă următoarele explicații.

**1.** Proprietatea intelectuală desemnează ansamblul drepturilor exclusive acordate asupra creațiilor intelectuale.

Aceasta se împarte în două ramuri: pe de o parte, proprietatea industrială, care cuprinde invențiile (brevetele), mărcile, desenele și modelele industriale, soiurile de plante, topografiile circuitelor integrate, indicațiile geografice, denumirile de origine și specialitățile tradiționale garantate și, pe de altă parte, drepturile de autor și conexe, care vizează operele literare, artistice și științifice.

Deși ar fi fost cazul ca prezenta hotărâre să se refere la proprietatea industrială, la general, având în vedere faptul că generalizarea acestor categorii de dosare a arătat că 99,9% din ele vizează doar raporturile juridice, care apar în procesul înregistrării, utilizării și protecției juridice a mărcilor, hotărârea dată se va referi doar la această categorie de litigii.

**2.** Hotărârea în cauză interferează explicații ce relevă aplicarea Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, în vigoare din 06.09.2008, (în continuare – Legea nr. 38/2008), precum și a altor prevederi legale din domeniul mărcilor.

Legislația pertinentă în domeniu este prevăzută în anexele hotărârii vizate.

**3.** Se va atenționa că, în cazul în care tratatele internaționale din domeniu, la care Republica Moldova este parte, stabilesc alte norme decât cele prevăzute de Legea privind protecția mărcilor, se vor aplica normele tratatelor internaționale (art. 1 alin. (3) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor).

**4.** Drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova, potrivit art. 3 din Legea nr. 38, prin:

a) înregistrare în condițiile Legii privind protecția mărcilor;

b) înregistrare pe cale internațională, conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid sau conform Protocolului referitor

la *Aranjamentul de la Madrid* privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare *Protocolul referitor la Aranjament*;

c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

Oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor, în condițiile legii, este Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI).

### ***Competența litigiilor***

5. Art. 83 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor prevede că litigiile care apar la aplicarea acestei legi se soluționează de către:

a) Comisia de contestații a AGEPI;

b) judecătoria (instanța de drept comun), în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI;

c) un arbitraj specializat.

6. Comisia de contestații este organul cu drept de soluționare, pe cale extrajudiciară, a litigiilor din domeniul proprietății industriale, examinând inclusiv litigii ce vizează mărcile în corespundere cu 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.

Deciziile adoptate de către subdiviziunile AGEPI se vor contesta la Comisia de contestații, aceasta reprezentând o *cale extrajudiciară obligatorie*.

Or, potrivit prevederilor art. 47 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută publică.

Aceste prevederi, de altfel, se regăsesc și în pct. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 257 din 02.04.2009 cu privire la aprobarea Regulamentului privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, statuând că Comisia de contestații soluționează litigiile privind contestarea deciziilor emise de subdiviziunile AGEPI, precum și alte litigii, atribuite după competență, conform legilor speciale din domeniul proprietății intelectuale.

La examinarea litigiilor ce apar la aplicarea Legii nr. 38/2008, instanțele judecătorești urmează, în fiecare caz concret, să determine, reieșind din natura litigiului, dacă este necesară respectarea procedurii prealabile. În caz dacă este necesară respectarea acestei proceduri, iar persoana nu a respectat-o, în conformitate cu art. 170 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, judecătorul va restitui cererea de chemare în judecată, iar în caz dacă cererea a fost primită, instanța va scoate cererea de pe rol, în temeiul art. 267 lit. a) CPC.

7. Se relevă faptul că hotărârile adoptate de către Comisia de contestații, în conformitate cu regulamentul ei de funcționare, pot fi atacate de către părți, în instanța de judecată (nu doar de solicitantul care nu este de acord cu hotărârea adoptată, dar și de către contestatarul – persoană terță, care a contestat înregistrarea unei mărci, inclusiv fostul opozant) sau de către orice persoană interesată.

Cererile de chemare în judecată cu privire la acțiunile depuse împotriva hotărârilor Comisiei de contestații a AGEPI se examinează în judecătoria, în a cărei jurisdicție își are sediul AGEPI, or, prin Legea nr. 162 din 30.07.2015 (în vigoare din 28.08.2015) competența de examinare a litigiilor, care apar la aplicarea Legii nr. 38/29.02.2008, a fost transferată de la Curtea de Apel Chișinău la judecătoria de drept comun, în a cărei jurisdicție își are sediul AGEPI.

În privința principiului de aplicare în timp a normelor privind competența jurisdicțională, se explică că instanțele vor aplica normele de competență existente, în vigoare, la data depunerii cererii de chemare în judecată.

Drept urmare, litigiile primite spre judecare sub imperiul Legii privind protecția mărcilor în redacția veche, prin prisma art. 43 alin. (1) CPC, potrivit căruia pricina pe care instanța a reținut-o spre judecare, cu respectarea normelor de competență, se soluționează de aceasta în fond, inclusiv în cazul devenirii ei ulterioare de competența unei alte instanțe, vor fi finalizate de instanța, în a cărei procedură se află (Curtea de Apel Chișinău).

8. Judecătoria, în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, soluționează litigiile ce se referă la:

- a) dreptul de proprietate asupra unei mărci;
- b) licențierea mărcilor;
- c) acțiunile de apărare a drepturilor asupra mărcii;
- d) anularea mărcilor;
- e) acțiunile referitoare la declarația de neîncălcare a drepturilor;
- f) măsurile de asigurare a probelor până la intentarea acțiunii;
- g) măsurile, prevăzute la art. 68, de asigurare a acțiunii privind încălcarea drepturilor;
- h) măsurile ce decurg din examinarea pricinii în fond, în judecată;
- i) examinarea acțiunilor depuse împotriva hotărârilor Comisiei de contestații a AGEPI;
- j) decăderea din drepturile asupra mărcii;
- k) constatarea notorietății mărcii (art. 83 alin. (3) din lege).

Se va reține că, odată cu intrarea în vigoare a modificărilor prin Legea nr. 162 din 30.07.2015, participanții la proces și alte persoane interesate, ale căror drepturi au fost încălcate prin hotărârea judecătorească adoptată, vor putea exercita căile de atac ordinare: apelul și recursul.

9. Se explică instanțelor de judecată că părțile se pot adresa la arbitrajul specializat pentru examinarea litigiilor apărute, atât în relațiile contractuale, cât și

în cele necontractuale ce țin de proprietatea industrială, specificate la art. 83 alin. (4) din Legea privind protecția mărcilor.

Recurgerea la arbitraj, reprezintă o cale alternativă de soluționare a litigiilor, rămânând la discreția părților, care instanță va soluționa litigiul – arbitrajul sau instanța de judecată.

**10.** Se va avea în vedere că, în caz de necesitate, instanța de judecată competentă poate, la cererea persoanei interesate, pe durata derulării procedurii arbitrale interne (ce vizează soluționarea unui litigiu din domeniul mărcilor) sau după pronunțarea hotărârii arbitrale, să pronunțe acte judecătorești în situațiile prevăzute de lege, cu privire la:

- aplicarea măsurilor asigurătorii, la orice etapă a procedurii arbitrale (art. 10 Legea nr. 23 din 22.02.2008) sau chiar înaintea arbitrajului (art. 23 alin. (1) din Legea nr. 23 din 22.02.2008);

- aplicarea măsurilor cu privire la obiectul litigiului (art. 23 alin. (1) din Legea nr. 23 din 22.02.2008);

- constatarea împrejurărilor de fapt (art. 23 alin. (1) din Legea nr. 23 din 22.02.2008);

- încuviințarea executării măsurilor asigurătorii dispuse de arbitraj (art. 23 alin. (4) din Legea nr. 23 din 22.02.2008);

- numirea supraarbitrului ad-hoc (art. 13 alin. (2) din Legea nr. 23 din 22.02.2008);

- soluționarea recuzării arbitrului (art. 14 alin. (4) din Legea nr. 23 din 22.02.2008);

- soluționarea cererii de desființare a hotărârii arbitrale interne (art. 31 alin. (2) din Legea cu privire la arbitraj (art. 477 alin. (1) CPC);

- examinarea cererii de eliberare a titlului pentru executarea hotărârii arbitrale interne (art. 33 alin. (2), (3) din Legea nr. 23 din 22.02.2008, art. 482 CPC).

Prin prisma Legii cu privire la arbitraj nr. 23-XVI din 22.02.2008 și a normelor prevăzute de Codul de procedură civilă, în lipsa clauzei de arbitraj, competența soluționării incidentelor de procedură menționate revine instanței competente în soluționarea litigiului.

Iar, potrivit art. 83 alin. (1) și (3) din Legea privind protecția mărcilor, litigiile care apar la aplicarea acesteia, se soluționează de judecătoria, în a cărei jurisdicție își are sediul AGEPI.

**11.** Se explică instanțelor că, prin Legea cu privire la reorganizarea instanțelor judecătorești nr. 76 din 21.04.2016, MO nr. 184-192 din 01.07.2016, art. 35 CPC, care viza competența Judecătoriei Economice de Circumscripție, a fost abrogat.

Totodată, prin legea menționată, a fost încetată, începând cu 01.04.2017, și activitatea acestei instanțe judecătorești.

Prin urmare, cererile de desființare a hotărârii arbitrale, precum și cererile pentru eliberarea titlului executoriu al hotărârii arbitrale interne cu privire la mărci, se vor soluționa, la fel, de judecătoria, în a cărei jurisdicție își are sediul AGEPI.

Cererile depuse la Judecătoria Comercială de Circumscripție până la data de 01 ianuarie 2017 și primite în procedură, se vor soluționa de instanță până la data de 01 aprilie 2017.

Pricinile puse pe rol la Judecătoria Comercială de Circumscripție și neexamineate până la 01 aprilie 2017, vor fi transmise spre soluționare, în termen de 10 zile lucrătoare, instanței judecătorești, conform competenței.

### ***Taxa de stat în litigiile ce decurg din apărarea drepturilor asupra mărcii***

**12.** Conform art. 85 alin. (1) lit. a), CPC, reclamanții, în acțiunile ce decurg din dreptul de autor și din drepturile conexe, din dreptul asupra invențiilor, desenelor și modelelor industriale, soiurilor de plante, topografiilor circuitelor integrate, precum și din *alte drepturi asupra proprietății intelectuale*, sunt scutiți de plata taxei de stat pentru judecarea pricinilor.

Prin prisma acestor norme, dat fiind faptul că drepturile asupra mărcii se includ în alte drepturi ale proprietății intelectuale, reclamanții (titularii de drepturi sau reprezentanții acestora), în litigiile ce decurg din apărarea drepturilor asupra mărcii, sunt scutiți de plata taxei de stat în instanța de judecată.

În cazul admiterii acțiunii, privind încălcarea drepturilor asupra mărcii, taxa de stat urmează a fi încasată, în modul și mărimea stabilită de legislație, de la persoana vinovată de încălcarea drepturilor asupra mărcii, dacă pârâtul nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.

Se va avea în vedere că, în cazul contestării hotărârilor Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind procedura de înregistrare a obiectelor de proprietate intelectuală în instanța de judecată, AGEPI este scutită de plata taxei de stat în instanțele judecătorești, în temeiul art. 85 alin. (1) lit. j) CPC RM.

De asemenea, potrivit art. 4 alin. (1) p. 7) din Legea taxei de stat, reclamanții, în acțiunile născute din raporturile de contencios administrativ, sunt scutiți de plata taxei de stat.

### ***Termenul de prescripție***

**13.** Se va menționa că art. 61 alin. (3) din Legea privind protecția mărcilor prevede că persoana, ale cărei drepturi sunt încălcate, poate să ceară instanței judecătorești apărarea acestora, în termenul de prescripție extinctivă, stabilit de lege.

În același timp, prevederile art. 6<sup>bis</sup> alin. 3) al Convenției de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale stipulează că *niciun termen nu va fi stabilit pentru depunerea cererilor de radiere sau de interzicere a folosirii mărcilor înregistrate sau folosite cu rea-credință*.

Respectiv, având în vedere prioritatea prevederilor Convenției menționate, la care RM este parte din 11.03.1993, termenul de prescripție se va aplica conform dispozițiilor acestei convenții, care nu prevede vreun termen pentru anularea mărcii, pe motivul înregistrării cu rea-credință, ca urmare, marca poate fi anulată din acest motiv, oricând, pe întreaga perioadă de valabilitate a ei.

Totodată, instanțele de judecată vor fi atenționate cu privire la faptul că, în cazul cererilor cu privire la despăgubiri, conform art. 72 din Legea nr. 38, termenul de prescripție extinctivă de 3 ani, prevăzut de art. 271 Cod civil, este aplicabil.

Se explică instanțelor că în cazul contestării hotărârilor Comisiei de contestații a AGEPI, ca acte administrative, ce urmează a fi soluționate în procedura contenciosului administrativ, va fi aplicat termenul de prescripție, prevăzut în Legea privind protecția mărcilor.

Or, potrivit art. 17 alin. (1) din Legea contenciosului administrativ nr. 793/10.02.2000, cererea, prin care se solicită anularea unui act administrativ sau recunoașterea dreptului pretins, poate fi înaintată în termen de 30 de zile, *dacă legea nu dispune altfel*. Pe când art. 61 alin. (3) din Legea nr. 38/29.02.2008, care este o lege specială, stabilește un termen de prescripție extinctivă, nu mai mic de 3 ani pentru sesizarea instanței de judecată, cu acțiune în apărarea drepturilor asupra mărcii.

### ***Persoanele care pot iniția acțiuni în instanța de judecată, ce rezultă din aplicarea Legii privind protecția mărcilor***

**14.** Sunt în drept să inițieze acțiuni, privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim, care decurge din dreptul exclusiv, următoarele persoane:

- a) titularul mărcii;
- b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licențiații, în condițiile art. 27 alin. (6) din Legea privind protecția mărcilor;
- c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

Titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice, în numele căreia/căruia marca este protejată, în conformitate cu legea. Este de menționat că titular al unei mărci poate fi și un partid politic.

Potrivit art. 51 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, în cazul mărcilor colective, în calitate de titulari se prezintă asociațiile de fabricanți, de producători, de prestatori de servicii și de comercianți care au capacitate juridică, precum și persoanele juridice de drept public.

La categoria persoanelor juridice de drept public se referă: statul; unitățile administrativ-teritoriale; organele de stat, împuternicite prin lege să exercite o parte din funcțiile Guvernului; organele de stat, împuternicite prin actele autorităților publice centrale să exercite o parte din funcțiile Guvernului, dacă această posibilitate este prevăzută expres de lege.

Titulari ai mărcilor de certificare pot fi organismele de certificare, acreditate pentru efectuarea certificării produselor sau serviciilor, în condițiile Legii nr. 235/01.12.2011 privind activitățile de acreditare și de evaluare a conformității (în vigoare din 07.12.2012). Registrul organismelor de evaluare (certificare) a conformității recunoscute este gestionat de către Centrul Național de Acreditare (MOLDAC) și poate fi accesat pe pagina web oficială a autorității menționate.

Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul Național al Mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii.

**15.** În cazul în care titularul mărcii înregistrate (licențiar) a transmis, prin contract de licență, dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licențiat), el își rezervă dreptul de proprietate asupra mărcii. În acest caz, licențiatul va putea iniția o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii, doar cu consimțământul titularului acesteia, fără a aduce atingere clauzelor contractului de licență. Titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de procedură, în cazul în care, după somație, titularul mărcii nu a intentat el însuși o asemenea acțiune, în termenul prescris.

Dacă titularul mărcii a inițiat un proces pentru apărarea dreptului la marcă, licențiatul care a suportat un prejudiciu ar putea să intervină în cadrul acestui proces (art. 27 alin. (7) din Legea nr. 38/29.02.2008).

Prin sintagma „alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi”, menționată la art. 61 alin. (2) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor, se va avea în vedere, prin prisma art. 75 alin. (1), (2) și art. 62 alin. (4) CPC, avocatul, avocatul stagiar, angajatul împuternicit al persoanei juridice și coparticipantul.

AGEPI nu dobândește calitatea de parte în litigiile privind drepturile de proprietate industrială înregistrate, ci de participant la proces, ca intervenient accesoriu. Or, Agenția prezintă, la solicitarea instanței de judecată, actele, documentele și informațiile necesare pentru soluționarea corectă a pricinii.

Calitatea de pârât AGEPI o poate deține doar în cazurile în care, prin cererea de chemare în judecată, se contestă actele (hotărârile, deciziile), acțiunile sau inacțiunile acesteia.

### ***Asigurarea probelor și aplicarea măsurilor de asigurare a acțiunii***

**16.** În materia proprietății intelectuale, inclusiv la apărarea drepturilor asupra mărcii, instanța de judecată dispune de o gamă largă de măsuri ce le poate aplica, întru asigurarea acțiunii, care se clasifică în:

- a) măsuri de asigurare a probelor (art. 63-66 din Legea privind protecția mărcilor, art. 127<sup>1</sup>-127<sup>3</sup>, 129 CPC);
- b) măsuri de asigurare a acțiunii (art. 68 din Legea privind protecția mărcilor);
- c) măsuri corective (art. 69 din Legea privind protecția mărcilor);
- d) măsuri de alternativă (art. 71 din Legea privind protecția mărcilor);
- e) măsuri de publicitate (art. 73 din Legea privind protecția mărcilor);
- f) măsuri de asigurare a executării hotărârii judecătorești (art. 70 din Legea privind protecția mărcilor).

### ***Asigurarea probelor***

**17.** În privința măsurilor de asigurare a probelor, se va reține că:

- aplicarea măsurilor pentru asigurarea probelor poate avea loc atât în timpul procesului, precum și până la intentarea procesului în instanța judecătorească (art. 127<sup>1</sup> alin. (1) CPC). Aceasta se face sub rezerva protecției informației ce constituie secret comercial sau a căror confidențialitate necesită a fi asigurată conform prevederilor legislației în vigoare.

- asigurarea probelor are loc cu condiția depunerii unei cauțiuni (art. 127<sup>1</sup> alin. (1) CPC), în proporție de 20% din valoarea bunurilor, a căror asigurare se solicită, iar, în cazul cererilor, al cărui obiect nu este evaluabil, suma cauțiunii constituie până la 50 000 lei (art. 127<sup>2</sup> alin. (2) CPC). Reclamantul poate depune și altă garanție echivalentă, având menirea să asigure compensarea eventualelor prejudicii, care ar putea fi cauzate pârâtului (alin. (1) art. 63 din Legea privind protecția mărcilor). Cauțiunea poate fi restituită, în condițiile alin. (4) și (5) art. 127<sup>2</sup> CPC. Asupra cererii de restituire a cauțiunii, instanța se pronunță printr-o încheiere susceptibilă de recurs.

**18.** Cererea de asigurare a probelor se depune la instanța, care judecă sau este competentă să judece pricina, în cerere urmând să se indice esența pricinii, numele sau denumirea solicitantului, domiciliul ori sediul lui, dacă acesta este o persoană juridică, numele sau denumirea pârâtului, domiciliul sau sediul lui, datele bancare, codul fiscal, probele, a căror asigurare se cere, faptele ce urmează a fi confirmate sau infirmate prin aceste probe, motivul solicitării asigurării probelor.

Procedura de asigurare a probelor se va derula conform normelor Codului de procedură civilă.

Drept urmare, reieșind din prevederile art. 129 alin. (1) CPC, participanții la proces vor fi înștiințați despre locul, data și ora asigurării probei, dar neprezentarea acestora nu va împiedica luarea măsurilor de asigurare a probei.

În vederea luării măsurilor de asigurare a probelor, instanța de judecată este în drept:

- să ceară descrierea detaliată a acțiunilor pretinse a fi încălcate;
- să pună sechestru pe produsele în litigiu;
- să pună sechestru pe materialele și instrumentele utilizate la producerea și/sau distribuirea produselor în litigiu;
- să ceară prezentarea documentelor relevante.

Măsurile de asigurare a probelor pot fi stabilite, fără ca pârâtul să fie audiat, dacă orice întârziere poate cauza o daună ireparabilă titularului de drepturi sau dacă există un risc de distrugere a probelor, cu informarea imediată a persoanei afectate.

**19.** Examinând cererea de asigurare a probelor, instanța de judecată va emite o încheiere.

Încheierea, prin care s-a respins cererea de asigurare a probelor, poate fi atacată cu recurs, în termen de **5 zile** de la pronunțare (dacă s-a emis cu citarea participanților) sau de la comunicare (dacă s-a emis în lipsa lor).

Încheierea, prin care s-a admis asigurarea probelor, nu poate fi contestată separat, ci doar odată cu fondul cauzei (art. 128 CPC).



Măsurile de asigurare a probelor se consideră nule în cazul în care reclamantul nu intentează în termen de 20 zile lucrătoare o acțiune în instanța judecătorească privind încălcarea drepturilor.

Se atenționează că termenul de 20 de zile este unul de decădere și nu poate fi restabilit (art. 127<sup>3</sup> alin. (3) CPC).

Măsurile de asigurare a probelor se vor anula în cazurile specificate la art. 127<sup>3</sup> alin. (2) CPC, coroborate cu cele specificate la art. 65 din Legea privind protecția mărcilor.

Persoana, în defavoarea căreia au fost aplicate măsurile de asigurare a probelor, poate solicita, printr-o cerere de chemare în judecată, în ordine generală, repararea prejudiciului cauzat, prin aplicarea acestor măsuri de asigurare.

### ***Măsuri de asigurare a acțiunii***

**20.** În cazul depunerii unei acțiuni de încălcare a drepturilor asupra mărcii, instanța de judecată ar putea aplica, la cererea reclamantului, dacă s-a constatat faptul sau iminența încălcării drepturilor asupra mărcii, măsuri de asigurare a acțiunii, prevăzute de Codul de procedură civilă.

Prin prisma art. 68 din Legea privind protecția mărcilor, instanța de judecată poate, la cererea titularului de drepturi, să aplice următoarele măsuri de asigurare a acțiunii:

- să pronunțe, cu titlu provizoriu, o încheiere de interzicere a oricăror acțiuni ce constituie încălcare a drepturilor asupra mărcii ori să permită continuarea acțiunilor, cu condiția depunerii unei cauțiuni suficiente să asigure despăgubirea titularului de drepturi;

- să pună sechestru pe bunurile suspectate de a încălca drepturile asupra unei mărci, pentru a preveni introducerea lor în circuitul comercial;

- să pună sechestru pe orice proprietate a contravenientului, inclusiv pe conturile bancare, să oblige prezentarea documentelor bancare, financiare sau comerciale, dacă încălcarea a fost comisă la scară comercială și există riscul de nerecuperare a prejudiciilor.

**21.** Reieșind din conținutul art. 68 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, măsurile de asigurare a acțiunii se pot institui atât asupra persoanei care încalcă drepturile asupra mărcii, cât și/ sau a intermediarilor.

Se explică instanțelor că noțiunea de *intermediar* include orice persoană, ale cărei servicii sunt utilizate de către un terț, pentru a săvârși încălcările, inclusiv și cei care nu au relații contractuale directe cu persoana ce încalcă drepturile asupra mărcii.

Sunt incluși în această categorie: transportatorii, furnizorii de servicii poștale, furnizorii de servicii internet, furnizorii de servicii de găzduire a site-urilor internet, administratorii site-urilor de vânzare prin internet, administratorii site-urilor de servicii de căutare pe internet etc.

În privința unui intermediar, cum este furnizorul de servicii internet, aceste măsuri vor putea fi aplicate, în dependență de rolul activ jucat de acesta, prin cunoașterea și controlul datelor cu privire la ofertele de vânzare de produse, care sunt obținute sau comercializate și care încălcă drepturile de proprietate intelectuală.

Or, în cele mai multe situații, aceste persoane nu conștientizează că sunt implicate în săvârșirea unor fapte ilicite, iar obligarea lor la încetarea săvârșirii acestor acțiuni poate fi singura modalitate de a pune capăt încălcării drepturilor.

Una din chestiunile importante, pe care instanța de judecată o verifică, în cazul solicitării aplicării măsurilor de asigurare, este faptul, dacă reclamantul deține calitatea de titular al drepturilor asupra mărcii ori este o persoană care exercită aceste drepturi, cu consimțământul titularului.

În acest sens, instanța va stabili valabilitatea titlului de protecție a mărcii (certificatului de înregistrare a mărcii), reieșind din data-limită a protecției conferite, precum și a claselor de produse și servicii, pentru care este eliberat sau existența contractului de licență a drepturilor asupra mărcii, pentru persoana care exercită aceste drepturi.

**22.** Una dintre condițiile care poate justifica aplicarea de către judecată a art. 68 din Legea privind protecția mărcilor, este existența unei urgențe, atunci când măsura solicitată ar fi necesară pentru prevenirea unei pagube iminente, care nu ar putea fi reparată.

Pentru argumentarea acestei condiții, reclamantul trebuie să prezinte probe, care ar confirma faptul că pârâtul a produs sau mai poate produce reclamantului un prejudiciu imediat și ireparabil ce ar rezulta din riscul de confuzie în percepția consumatorului între produsele sale, pe care este aplicată marca și produsele comercializate de pârât, pierderea credibilității consumatorilor fideli și scăderea distinctivității mărcii reclamantului.

Toate aceste împrejurări pot avea relevanță, numai în cazul în care va fi probat faptul că reclamantul a comercializat și comercializează produse, purtând marca invocată și că aceste produse sunt cunoscute pe piață, de către publicul avizat.

**23.** Se mai relevă că măsura de interzicere a săvârșirii faptei de încălcare a dreptului (injunction), prevăzută la art. 68 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, are natură discreționară și echitabilă, astfel că instituirea acesteia depinde de toate circumstanțele cauzei.

În vederea ordonării măsurii de interzicere, instanțele vor lua în considerare următorii factori:

- necesitatea de a menține starea de fapt și de a împiedica agravarea acesteia;
- atingerea scopului acestei măsuri – acela de a proteja reclamantul împotriva suportării unui prejudiciu, care nu ar putea fi compensat în mod adecvat, prin acordarea de despăgubiri bănești;
- necesitatea de a proteja pârâtul împotriva suportării unui prejudiciu, prin împiedicarea exercitării activităților legale, care nu ar putea fi compensat adecvat, dacă reclamantul ar pierde litigiul în fond;

- impactul admiterii și al respingerii cererii de ordonare a măsurii de interzicere asupra ambelor părți;

- șansele, ca acțiunea în fond să fie admisă.

**24.** Aplicarea sechestrului pe bunurile suspectate de a încălca drepturile asupra unei mărci (art. 68 alin. (1) lit. b) din lege) servește scopului de a confirma elementele probatorii furnizate instanței de către reclamant, în susținerea cererii sale.

**25.** La aplicarea art. 68 alin. (1) lit. c) din lege, interpretând noțiunea *scară comercială*, instanțele de judecată vor ține cont de prevederile paragrafului 14 din Preambulul Directivei UE 48/2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală. Prin prisma acestor norme, actele întreprinse la scară comercială au ca scop obținerea unui avantaj economic sau comercial, direct sau indirect, ceea ce exclude în mod normal actele consumatorilor finali, care acționează cu bună-credință.

Pentru ca titularul unei mărci să aibă dreptul de a interzice utilizarea de către terț a unui semn identic sau similar acestei mărci, este necesar ca această utilizare să aibă loc în cadrul comerțului. În cazul în care o persoană fizică vinde un produs de marcă, prin intermediul unei piețe online, fără ca această tranzacție să aibă loc, în contextul unei activități comerciale, titularul mărcii nu poate invoca dreptul său exclusiv. Dacă însă vânzările efectuate pe o astfel de piață depășesc, prin volum, frecvență sau alte caracteristici, sfera unei activități private, vânzătorul face parte din cadrul „comerțului” (*Hotărârea CJUE din 12.07.2011, cauza C-324/09 L'Oréal și alții, p.55*).

Încheierile, prin care instanța dispune sau refuză dispunerea măsurilor de asigurare, vor fi susceptibile de recurs, în temeiul art. 181 CPC.

### ***Măsuri corective***

**26.** În privința produselor, prin intermediul cărora s-a încălcat dreptul asupra mărcii sau în privința materialelor și instrumentelor care au servit la crearea și fabricarea acestor produse, instanța de judecată ar putea, la cererea reclamantului, să ia măsuri corective, specificate la art. 69 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor.

Măsurile corective pot consta în:

- a) retragerea provizorie a produselor din circuitul comercial;
- b) retragerea definitivă a produselor din circuitul comercial;
- c) distrugerea produselor, în cazul în care marca nu poate fi înlăturată de pe acestea, fără a le deteriora.

Măsurile se vor aplica, numai dacă nu sunt motive pentru a se proceda altfel.

La examinarea cererii de aplicare a măsurilor corective, se va respecta principiul proporționalității între gravitatea încălcării și remediile dispuse, precum și interesele terțelor persoane.

Aprecierea proporționalității nu poate fi făcută corect, decât dacă este asigurat dreptul la apărare al celui împotriva căruia măsurile sunt ordonate și dacă executarea măsurilor permite restabilirea situației de fapt.

Cererea de aplicare a măsurilor corective se examinează potrivit procedurii stabilite de CPC pentru examinarea cererii de asigurare a acțiunii.

### ***Măsuri de publicitate***

**27.** În cadrul acțiunilor, privind încălcarea drepturilor protejate asupra mărcii, instanța judecătorească competentă poate să ordone, la cererea reclamantului și pe cheltuiala persoanei care a încălcat dreptul protejat, măsuri corespunzătoare, în scopul difuzării informației, privind hotărârea judecătorească, inclusiv afișarea acesteia, precum și publicarea integrală sau parțială a hotărârii.

Deși art. 445 alin. (3) CPC obligă instanța de recurs să plaseze deciziile sale pe pagina web a CSJ, această plasare nu poate echivala cu o măsură de publicitate, în sensul art.73 din Legea privind protecția mărcilor. Or, măsura în cauză este o metodă specială de protecție a drepturilor titularului mărcii și urmează a se diferenția de situația altor decizii (hotărâri), care sunt publicate în mod ordinar pe pagina web a CSJ.

În același timp, în baza unor temeieri rezonabile, instanța judecătorească competentă poate ordona și măsuri suplimentare de publicitate, corespunzătoare împrejurărilor speciale, inclusiv o publicitate de mare amploare.

### ***Noțiunea mărcii***

**28.** Se atenționează instanțele de judecată asupra faptului că, spre deosebire de noțiunea mărcii, în redacția Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008, care trata marca drept un semn susceptibil doar de reprezentare grafică, actuala noțiune, introdusă prin Legea nr. 162/30.07.15 (în vigoare din 28.08.2015), definește marca astfel: „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. 2 din Legea nr. 38 /29.02.2008 privind protecția mărcilor).

În același sens, și Regulamentul de modificare (UE) nr. 2015/2424 elimină cerința referitoare la reprezentarea grafică. Aceasta înseamnă că semnele vor putea fi reprezentate în orice formă corespunzătoare, cu ajutorul tehnologiei general disponibile, atâta timp cât reprezentarea este clară, precisă, autonomă, ușor accesibilă, inteligibilă, durabilă și obiectivă.

Potrivit statuărilor CtEDO, art. 1 Protocolul nr. 1 la Convenția Europeană pentru Drepturile Omului poate fi aplicat și obiectelor de proprietate intelectuală, inclusiv mărcilor. (*Hotărârea Marii Camere a CtEDO, în cauza Anheuser Busch Inc contra Portugaliei, din 11 ianuarie 2007, cererea nr. 73049/01*)

### ***Cerințe pentru înregistrarea mărcii***

**29.** Pentru a constitui marcă, semnele trebuie:

a) să fie reprezentate într-un mod care să permită autorităților competente și publicului să stabilească cu claritate și precizie obiectul protecției, conferite titularului respectivei mărci. Altfel spus, semnele trebuie să îmbrace una din formele:

- *vizuală*, spre exemplu, să fie susceptibilă de reprezentare grafică. Aceasta ar include: 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;

- alte forme *senzoriale*, cum ar fi: sonore, olfactive, tactile;

- orice *combinații* de astfel *de semne*.

(b) să fie distincte de alte semne, pentru a putea servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice, de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

**30.** Se explică instanțelor că un semn ar putea fi acceptat ca marcă și în cazul în care conține o eroare ortografică. Pentru ca eroarea de ortografie să confere semnului un caracter suficient de distinctiv, ea trebuie:

• să fie șocantă, surprinzătoare, neobișnuită, fantezistă, arbitrară și/sau

• să aibă capacitatea de a modifica înțelesul elementului verbal sau să necesite un efort mental mai mare, din partea consumatorului, pentru a face o legătură imediată și directă cu termenul, la care se presupune că se referă.

Spre exemplu, combinația literelor „QI” din marca verbală „LIQID” este foarte neobișnuită în limba engleză, deoarece litera „Q” este urmată, de obicei, de litera „U”. Eroarea vădită de ortografie a cuvântului „liquid” i-ar permite chiar și unui consumator, mai puțin atent, să observe caracterul distinct al cuvântului „LIQID”. În plus, ortografia ar avea efect atât asupra impresiei vizuale, produse de semn, cât și asupra impresiei auditive, deoarece semnul solicitat va fi pronunțat diferit de cuvântul „liquid”.

### ***Aprecierea distinctivității***

**31.** La examinarea unor litigii pentru aprecierea distinctivității unei mărci, instanțele de judecată vor ține cont de următoarele momente:

a) distinctivitatea trebuie să fie apreciată întotdeauna în raport cu produsul sau serviciul, pentru care se alege și pe care urmărește să-l identifice. Caracterul distinctiv al mărcii se analizează, raportându-se la un anumit tip de produs sau la un anumit serviciu;

b) existența caracterului distinctiv trebuie apreciată, la momentul constituirii depozitului;

c) distinctivitatea nu se confundă cu noutatea produsului sau serviciului;

d) pentru a constitui o marcă, semnul nu trebuie să fie original;

e) semnul, pentru a fi distinctiv, 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;

f) caracteristicile mărcii trebuie să permită terților să aprecieze produsul sau serviciul, ca aparținând unei anumite persoane.

### ***Motivele absolute de refuz în înregistrarea mărcii***

**32.** Legea 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.

Alin. (1) art. 7 din legea menționată specifică semnele care nu vor putea fi înregistrate ca mărci.

Se va reține că art. 7 și 8 din Legea privind protecția mărcilor (motive absolute și relative de refuz) nu prevăd ca temei de refuz, la înregistrarea unei mărci, comiterea actelor de concurență neloială. Procedura de examinare și constatare a actelor de concurență neloială este stabilită, conform Legii concurenței nr. 183 din 11.07.2012 și este de competența Consiliului Concurenței.

### ***Semne lipsite de caracter distinctiv***

**33.** 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.

Spre exemplu, particula „.com” reprezintă un element tehnic generic, a cărui utilizare este obligatorie în structura normală a numelui de domen. În plus, aceasta poate indica faptul că produsele și serviciile oferite pot fi obținute sau vizualizate online sau au legătură cu internetul. Prin urmare, elementul în cauză trebuie să fie, de asemenea, considerat lipsit de caracter distinctiv, la desemnarea unei mărci care reprezintă un nume de domen.

**34.** Pentru a aprecia, dacă o culoare sau o combinație de culori are un caracter distinctiv, se va avea în vedere că reprezentarea grafică trebuie să indice în mod clar proporția și poziția diferitor culori, dispunându-le astfel sistematic, prin asocierea culorilor în mod predeterminat și uniform (*Hotărârea din 24 iunie 2004, C-49/02 „Blue and yellow”, punctul 33 și Hotărârea din 14 iunie 2012, T-293/10, „Colour per se”, punctul 50*).

O combinație de două culori ar putea fi refuzată la înregistrare, din lipsa distinctivității, dacă:

- reprezintă doar un element decorativ al unui produs (de exemplu, culorile autovehiculelor sau ale tricourilor;

- culoarea este definitivă pentru un produs (de exemplu, pentru cerneală, pentru lapte etc.);
- culoarea are o funcție tehnică (de exemplu, culoarea roșie a stingătoarelor de incendiu, diferitele culori, utilizate la cablurile electrice);
- culoarea indică o anumită caracteristică a produselor, cum ar fi gustul (culoarea galbenă pentru gustul de lămâie, culoarea roz pentru gustul de căpșune) etc.

**35.** Un semn extrem de simplu, format dintr-o figură geometrică de bază, precum un cerc, o linie, un dreptunghi sau un pentagon, nu poate, ca atare, să transmită un mesaj, pe care consumatorul să îl poată reține, astfel încât acesta nu îl va considera, ca reprezentând o marcă.

În același sens, simbolurile tipografice, precum punctul, virgula, punctul și virgula, ghilimele sau semnul exclamării, luate separat, fără elemente suplimentare identificabile imediat, nu pot fi percepute, ca reprezentând o indicație a provenienței, fiind lipsite de caracterul distinctiv, necesar unei mărci. Acestea vor fi apreciate, ca semne destinate să atragă atenția, nu ca semne care indică o proveniență comercială. Un raționament similar se aplică simbolurilor valutare (de exemplu, semnele €, £, \$). În funcție de produsele în cauză, aceste semne doar informează consumatorii că anumite produse sau servicii sunt comercializate în valuta respectivă și nu vor putea fi înregistrate ca mărci.

*Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații care pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora*

**36.** 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.

Termenii ce fac parte din terminologia specializată, care desemnează caracteristicile relevante ale produselor și serviciilor, trebuie considerați descriptivi. În aceste cazuri, nu trebuie să se demonstreze că sensul termenului poate fi identificat imediat de consumatorii relevanți, cărora li se adresează produsele și serviciile. Este suficient ca termenul să poată fi utilizat sau înțeles de o parte a publicului relevant, drept o descriere sau o caracteristică a produselor sau serviciilor revendicate (*a se vedea Hotărârea din 17 septembrie 2008, T-226/07, „PRANAHAUS”, punctul 36*).

Se explică instanțelor că semnele sau indicațiile ce pot servi în comerț la desemnarea originii geografice a produselor și/sau serviciilor, pot fi înregistrate ca mărci colective, prin derogare de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor.

*Mărci constituite exclusiv din semne cu caracter elogios*

**37.** Sunt excluse de la înregistrare mărcile constituite exclusiv din semne cu caracter elogios. Cu titlu de exemplu urmează de menționat că nu pot fi înregistrate ca mărci cuvintele SUPER, CEL MAI BUN, FOARTE BUN, GOOD etc.

În același timp, Curtea Europeană de Justiție a stabilit că „înregistrarea unei mărci ce constă exclusiv în semne sau indicații care sunt folosite ca slogan publicitar, indicații ale calității sau stimulente, pentru a cumpăra produsele sau serviciile desemnate prin marcă, nu este exclusă ca atare, în baza unei asemenea folosiri. Revine instanței naționale să determine, în fiecare caz în parte, dacă asemenea semne sau indicații au devenit uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale constante și oneste, pentru a desemna bunurile sau serviciile desemnate de marcă”.

Altfel spus, în opinia instanței europene, o indicație a calității unui produs poate fi considerată, ca lipsită de caracter distinctiv, numai atunci când se stabilește că a devenit uzuală în limbajul curent sau în practicile comerciale constante și oneste, pentru a desemna bunurile sau serviciile desemnate de marcă.

*(Decizia Curții Europene de Justiție din 04.10.2001, cauza BRAVO nr. C-517/99)*

*Mărci constituite exclusiv din semne ori din indicații, devenite uzuale în limbajul curent sau în practicile comerciale loiale și constante.*

**38.** Când denumirile se utilizează în mod curent în activitatea comercială și sunt uzual acceptate pe piață, ele sunt recunoscute de segmentul de public vizat, ca identificând bunurile respective și nu atribuindu-le pe acestea unui producător determinat. Este interzisă, astfel, înregistrarea unei mărci, atunci când semnul sau indicația respectivă au devenit uzuale în limbajul curent ori în practicile comerciale loiale sau constante, întru a desemna produsele ori serviciile pentru care se solicită înregistrarea mărcii.

Departa de a identifica doar produsele companiei JACUZZI INC., Marca „JACÚZZI”, devenind uzuală, indică orice produs ce intră în categoria căzilor cu hidromasaj.

Denumirea „INTERNET”, pentru servicii oferite printr-o rețea de calculatoare, a devenit uzuală, deși la origine a fost vorba de o marcă înregistrată.



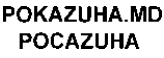
*Semne constituite exclusiv din forma impusă de însăși natura produselor sau din forma produsului, necesară pentru obținerea unui rezultat tehnic sau din forma care conferă valoare esențială produsului.*


**39.** În baza acestui temei, va fi refuzată înregistrarea unei mărci, cum ar fi o perie pentru haine, sfera pentru o minge sau paralelipipedul pentru o cărămidă.

Modul de prezentare a produsului nu trebuie să fie nici uzual, nici impus de o funcție tehnică, pentru a putea deveni protejabil. În aceeași ordine de idei, un semn, constituit în forma unui aparat de ras cu trei capete, nu poate fi înregistrat ca marcă, pentru că este impus de forma pur funcțională a produsului (CJCE, 18/06/02, Philips, C-299/99).

*Mărci care prejudiciază imaginea și/sau interesele statului ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor moravuri, în special apelurile antiumane, cuvintele, reproducerile și semnele indecente, precum și cele de natură să lezeze demnitatea persoanelor, minorităților, etniilor, națiunilor, sentimentele lor religioase, naționale, profesionale etc.*

**40.** Se relevă că conceptul de „bune moravuri” reprezintă totalitatea regulilor de conduită, care s-au conturat în conștiința societății și a căror respectare s-a impus cu necesitate, printr-o experiență și practică îndelungată.

De exemplu, cererea de înregistrare a mărcii  , a fost refuzată de la înregistrare în temeiul art. 7(1) lit.f) al Legii nr.38/2008 pe motiv că cuvântul POKAZUHA / POCAZUHA (în traducere din limba rusă – fală, farsă, înșelăciune, prostie, fraudă, falsificare) s-a considerat contrar bunelor moravuri. În baza

aceluiasi temei, a fost refuzată de la înregistrare desemnarea  , deoarece înregistrarea în calitate de marcă a desemnării ce conține cuvântul "FAKE" (în traducere din limba engleză - fals, contrafăcut, înșelător) este contrară ordinii publice și bunelor moravuri.

La mărci care ar leza demnitatea persoanelor se pot atribui imaginile care reprezintă caricaturi ale unor personalități, inclusiv istorice, în poze indecente.

*Mărci care pot induce în eroare consumatorul, în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului*

**41.** 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);

- 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 (nu în mod necesar acestea chiar să aibă aceste caracteristici sau, dacă le au, acestea să poată fi măsurate), altfel spus, locul să aibă o reputație legată de aceste produse/servicii;
- produsele/serviciile să nu provină din (să nu-și aibă originea în) zona indicată sau sugerată.

**42.** Din cele relatate supra, dat fiind faptul că marca 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, a fost refuzată înregistrarea în RM a mărcilor:

- „NIPON” pentru produse (motoare pentru vehicule), în cazul unui solicitant de origine franceză;
- „Golander”, pentru produse lactate în cazul unui solicitant din Belarus.

**43.** Inducerea în eroare cu privire la originea unor produse sau servicii se poate face însă și prin unele simboluri asociate unor locuri și cunoscute consumatorilor: Turnul Eiffel pentru Paris, ceasul Big Ben pentru Londra, Statuia Libertății pentru New York, Kremlinul pentru Moscova etc.

Se relevă faptul că există o practică frecventă, prin care numele unor orașe la modă sunt utilizate pentru produse și servicii care nu au legătură cu motivul pentru care este recunoscut orașul respectiv („Hollywood” pentru gumă de mestecat) sau nume de suburbii sau străzi comerciale faimoase („Champs Élysées” – pentru apă îmbuteliată, „Manhattan” – pentru tomate, „Denver” – pentru echipamente de iluminat sau „Port Louis” – pentru textile). Aceste denumiri vor fi percepute ca termeni fanteziști, care nu vor fi refuzați. În schimb, numele „Milano” nu va fi acceptat pentru îmbrăcăminte.

*Mărci 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 marcare, decorații și alte semne de distincție, în lipsa autorizației autorităților competente, trebuie refuzate*

**44.** Articolul 6 ter al Convenției de la Paris instituie instrumentul juridic, prin care se oferă protecție semnelor oficiale ale statelor, care sunt parte la Convenția de la Paris, precum și numelor și emblemelor organizațiilor interguvernamentale internaționale împotriva înregistrării neautorizate a acestora sau a unor imitații, din punct de vedere heraldic ale acestora, în calitate de mărci comerciale.

De rând cu art. 6 ter din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, asemenea mărci trebuie refuzate și în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. h) din Legea privind protecția mărcilor.

Cu titlu de exemplu, relevăm: emblema „Consiliului Europei”, emblema adoptată de către „Comisia Comunităților Europene”, emblema „Organizației Eureka”, a programului „GALILEO” „pentru sateliți și servicii de poziționare și radio-navigație”. Solicitanții care, de-a lungul timpului, au încercat să înregistreze mărci, constând sau conținând aceste elemente, au fost refuzați.

*Mărci 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.*

**45.** Se explică instanțelor că acordul la folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs se acordă de Comisia pentru examinarea cererilor, privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, în marca de produs și/sau de serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial, care activează în conformitate cu Hotărârea Guvernului RM nr. 1425/02.12.03 privind modul de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului, în marca de produs și/sau în desenul sau modelul industrial.

Se va reține că semnele menționate la alin. (1) lit. h) și i) art. 7 din Legea privind protecția mărcilor vor putea fi incluse ca elemente neprotejate în marcă, dacă nu ocupă în aceasta o poziție dominantă și dacă există decizia corespunzătoare a autorității competente. Autorități competente ale Republicii Moldova sunt: Guvernul – privind folosirea denumirii oficiale sau istorice a statului; ministerele – privind folosirea semnelor, sigiliilor oficiale de control, de garanție și de marcă, aprobate de ministerul respectiv; consiliile locale – privind folosirea denumirilor unităților administrativ-teritoriale.

Astfel, urmare obținerii și prezentării permisiunii de utilizare a denumirii statului în marcă, eliberată de Comisia pentru examinarea cererilor privind acordarea permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial conform prevederilor Regulamentului privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial, aprobat prin

Hotărârea Guvernului nr. 1425 din 2 decembrie 2003, au fost înregistrate mărci



*Mărci care conțin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase.*

**46.** Legea exclude înregistrarea mărcilor, care conțin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase.

Se explică instanțelor că prin semne cu înaltă valoare simbolică se vor înțelege simboluri sau embleme ale unor societăți ori fundații de caritate, simboluri care aparțin unor asociații culturale cu scop lucrativ.

Drept exemplu de simboluri religioase ar putea servi: crucea creștină, ca o reprezentare a instrumentului de răstignire a lui Isus Hristos; chipuri de sfinți, zugrăvite ca icoane etc.

*Mărci care conțin ori sunt 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 ori 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.*

**47.** Se va refuza înregistrarea mărcilor, 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 sunt solicitate pentru produse neacoperite de indicația geografică ori de denumirea de origine protejată, în măsura în care aceste produse sunt 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.

Relevante în acest sens ar fi faimoasele denumiri de origine protejate, ce aparțin țărilor-membre ale UE: Champagne, Bordeaux, Cognac, Portwein ș. a.

**48.** Este de menționat că indicațiile geografice și denumirile de origine protejate pe teritoriul Republicii Moldova pot fi incluse în marcă, doar în cazul în care solicitantul deține dreptul de utilizare a indicației geografice sau a denumirii de origine protejate. Indicațiile geografice ale altor state vor fi admise pentru utilizare în cadrul mărcii, în cazul în care această utilizare nu contravine prevederilor prezentei legi și există înregistrarea în țara de origine.

Se va avea în vedere că indicațiile geografice și denumirile de origine protejate, incluse în marcă, vor constitui elementele neprotejate ale mărcii.

*Mărci, a căror utilizare contravine altor acte normative decât cele din domeniul proprietății intelectuale.*

**49.** Se explică instanțelor că utilizarea unor mărci poate fi interzisă și prin alte acte normative, altele decât cele din domeniul proprietății intelectuale.

Astfel, se interzice utilizarea oricărei mărci sau logou ce pot fi confundate cu marca națională „Agricultura Ecologică – Republica Moldova” (art. 6<sup>2</sup> lit. d) din Legea cu privire la producția agroalimentară ecologică nr. 115/09.06.2005, republicată în MO nr. 96-98 din 10.06.2011).

Potrivit p.3.4. din Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior. md din 28.08.2000, aprobat de ANRTI a RM, MO nr. 25-26/75 din 01.03.2001, este interzisă activitatea de înregistrare a numelor de domen, în scopuri de acaparare a mărcilor comerciale sau a proprietății intelectuale. Prin urmare, Î.S. MoldData nu poate înregistra/acorda unor terți nume de domenii, dacă acest fapt determină încălcarea unor drepturi intelectuale.

### ***Motivele relative de refuz în înregistrarea mărcii***

**50.** Art. 8 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor prevede motivele relative de refuz, la înregistrarea mărcii, și anume, atunci când aceasta:

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 sunt 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.

**51.** Se vor considera **mărci anterioare**, în sensul art. 8 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, următoarele:

1) mărcile, a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art. 34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținând cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art. 33 sau, la necesitate, 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;

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

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

Prin **dată de depozit** se va înțelege data, la care solicitantul a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii, cu respectarea prevederilor legale (art. 30 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor).

**52.** Instanțele de judecată vor avea în vedere 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*)

**53.** O marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la art. 8 alin. (2) și (4) din Legea privind protecția mărcilor.

Acesta (dreptul) poate viza:

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

Se va avea în vedere că, dacă titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi sau, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea semnului posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice, înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la art. 8 alin. (1) și (3) din Legea privind protecția mărcilor, nu va putea fi refuzată.

**54.** Legea mai prevede 2 situații care ar constitui motive relative de refuz, în înregistrarea mărcilor.

O marcă este refuzată la înregistrare, dacă s-a depus opoziție, în măsura în care se probează că:

- drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de

data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri;

- 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.

Opozantul urmează să-și confirme drepturile printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice ori similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice ori 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 sau, fără motive justificate, s-ar profita de renumele acestui semn.

### ***Dreptul conferit de înregistrarea mărcii***

**55.** Se explică instanțelor că dreptul exclusiv asupra mărcii va produce efecte pentru terți, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 38, începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Drept urmare, titularul mărcii va fi în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele, pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele, pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnelui, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

**56.** Titularul unei mărci are dreptul să interzică unei persoane care publică anunțuri, să facă publicitate, pornind de la un cuvânt-cheie identic cu marca respectivă, pe care această persoană l-a selectat, fără consimțământul titularului respectiv, în cadrul unui serviciu de afiliere pe internet, pentru produse sau servicii identice cu cele, pentru care este înregistrată marca în cauză, atunci când publicitatea menționată nu permite sau permite, numai cu dificultate, utilizatorului mediu de internet să afle, dacă produsele sau serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii ori de la o întreprindere legată din punct de vedere economic de acesta sau, dimpotrivă, de la un terț.

*(Hotărârea Marii Camere a Curții de Justiție a Uniunii Europene din 23.03.2010, Google France, Google, Inc./Louis Vuitton Malletier (C-236/08))*

57. Instanțele vor reține că noțiunea de „utilizare” a mărcii impune cu necesitate o activitate comercială, desfășurată de terțul acuzat de fapta ilicită. Simpla menționare a sintagmelor ce constituie, totodată, și mărcile unui titular, în comentariile conținute de un blog, nu reprezintă acte de utilizare a mărcilor, ci vizează actele și faptele titularului de mărci.

Potrivit prevederilor paragrafului (27) din preambulul Directivei (EU) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor-membre cu privire la mărci, drepturile exclusive conferite de o marcă nu ar trebui să îndreptățească titularul să interzică utilizarea de către terți a semnelor sau indicațiilor care sunt utilizate corect și, prin urmare, în conformitate cu practicile loiale din domeniul industrial și comercial.

De asemenea, se atenționează instanțele că art. 10 din Legea nr. 38 specifică cazurile, în care dreptul absolut la marcă este limitat.

### ***Epuizarea dreptului conferit de marcă***

58. Art. 13 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/ 29.02.2008 stipulează că titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse și/sau servicii, care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțământul său.

Furnizarea de către titularul unei mărci comunitare a unor articole/flacoane sub această marcă, destinate demonstrațiilor pentru consumatori (mostre gratuite), nu constituie, în lipsa unor probe contrare, o introducere pe piață. (*Hotărârea CJUE din 12.07.2011, cauza C-324/09 L'Oréal și alții*)

Titularul unei mărci se poate opune revânzării produselor sale de prestigiu, prin magazine de solduri – dacă magazinul de solduri a fost aprovizionat, cu încălcarea unui contract de licență și această încălcare aduce atingere imaginii de prestigiu, care conferă acestor produse o senzație de lux. (*Hotărârea preliminară CJUE, cauza C-59/08 Copad SA/Christian Dior couture SA, Société industrielle lingerie (SIL)*)

59. Se va avea în vedere că, potrivit unei jurisprudențe europene constante, atunci când produsele care poartă o marcă au fost introduse pe piață, pe teritoriul unui stat, de către titularul acestei mărci sau cu consimțământul său, un revânzător al respectivelor produse are, pe lângă posibilitatea de a revinde aceste produse, posibilitatea de a utiliza marca, pentru a aduce la cunoștința publicului comercializarea ulterioară a produselor menționate (*Hotărârea din 4 noiembrie 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95, Rec., p. I-6013, punctul 38, precum și Hotărârea BMW, punctul 48*).

În același sens, titularul unei mărci nu este îndreptățit să interzică unei persoane, care publică un anunț ca, plecând de la un cuvânt-cheie, identic sau similar cu marca menționată, pe care această persoană l-a selecționat fără consimțământul titularului respectiv, în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet, să facă publicitate pentru revânzarea unor produse de ocazie, care au fost inițial introduse pe piață, pe teritoriul unui stat, sub această marcă, de titularul său



sau cu consimțământul acestuia, cu excepția situației, în care există motive justificate, pentru ca titularul să se opună acestei revânzări.

**60.** Deținătorul unei licențe exclusive pentru utilizarea buteliilor de gaz compozite, destinate a fi reutilizate, a căror formă este protejată ca marcă tridimensională și pe care acest deținător a aplicat denumirea și sigla sa, înregistrate ca marcă verbală și ca marcă figurativă, nu poate să se opună ca buteliile menționate (după achiziționarea lor de către consumatori care, ulterior, au consumat gazul conținut inițial de acestea) să fie schimbate de un terț, contra cost, cu butelii compozite, încărcate cu gaz, care nu provin de la acest deținător. (*Hotărârea CJUE din 14.07.2011, cauza C-46/10 – Viking Gas*)

Titularul unei mărci de produs farmaceutic, care face obiectul unor importuri paralele, nu poate să se opună comercializării ulterioare a acestui produs reambalat, doar pentru că pe noul ambalaj nu este menționat autorul reambalării.

Cel care se poate opune este titularul autorizației de introducere pe piață a produsului în cauză, potrivit instrucțiunilor căruia s-a efectuat reambalarea și care își asumă răspunderea pentru aceasta. (*Hotărârea CJUE din 28.07.2011, cauzele conexe C-400/09 și C-207/10 – Orifarm și alții*)

**61.** Se explică instanțelor că prevederile art. 13 alin. (1) din Legea RM nr. 38 nu se aplică în cazul când titularul are motive temeinice să se opună comercializării produselor sau prestării serviciilor, în special când starea acestora este modificată sau alterată, după plasarea lor pe piață.

Potrivit statuărilor instanței europene, instanța de judecată este obligată să constate că există un motiv justificat, pentru a se opune revânzării produsului, atunci când revânzătorul a suprimat, fără consimțământul titularului mărcii, pe care o utilizează în cadrul publicității, pentru propriile activități de revânzare, mențiunea acestei mărci de pe produse fabricate și introduse în comerț de respectivul titular și a înlocuit această mențiune printr-o etichetă, care poartă numele revânzătorului și care disimulează, astfel, marca menționată. (*Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 08.07.2010 Portakabin Ltd, Portakabin BV versus Primakabin BV, cauza C-558/08*)

Titularul unei mărci poate, în temeiul dreptului exclusiv conferit de aceasta, să se opună revânzării de produse, pentru motivul că vânzătorul subsecvent a scos ambalajul exterior al acestor produse, în cazul în care scoaterea acestui ambalaj are drept consecință lipsa unor informații esențiale, precum cele referitoare la identificarea producătorului sau a persoanei responsabile pentru introducerea pe piață a produsului. Dacă scoaterea ambalajului exterior nu a condus la o astfel de lipsă de informații, titularul mărcii se poate opune totuși, ca un parfum sau un produs cosmetic ce poartă marca, al cărei titular este, să fie revândut fără ambalaj, în cazul în care demonstrează că scoaterea ambalajului a adus atingere imaginii produsului respectiv și, astfel, reputației mărcii. (*Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii Europene din 12.07.2011, L'Oreal SA Lancome parfums et beaute & Cie SNC, Laboratoire Garnier & Cie, eBay International AG, cauza C-324/09*)

### ***Constatarea notorietății mărcii***

**62.** În conformitate cu art. 32<sup>2</sup> alin. (1) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, în cazul apariției unui conflict, referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova, în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă, poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii.

În sensul art. 2 din lege, marca notorie este marcă larg cunoscută în Republica Moldova, la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova, pentru a fi opusă.

La nivel internațional, notorietatea mărcii este reglementată de art. 16 alin. (2), (3) din Acordul OMC privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală, legate de comerț (TRIPS), de Recomandările comune, referitoare la dispozițiile privind protecția mărcilor notorii, aprobate la Asamblarea Generală a O.M.P.I. din 20-29 septembrie 1999, de art. 6 bis al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, în principal, oferind posibilitatea de a beneficia de protecția juridică a mărcii, ca urmare a recunoașterii notorietății acesteia, de către instanța de judecată, fără ca marca respectivă să fie nemijlocit înregistrată de către instituțiile abilitate.

**63.** Cererea de constatare a notorietății mărcii se va depune la judecătoria, în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

De rând cu cerințele specificate la art. 166 CPC, cererea de constatare a notorietății mărcii trebuie să corespundă și cerințelor, prevăzute la art. 32<sup>3</sup> din Legea privind protecția mărcilor.

La cerere se vor anexa:

a) documente ce conțin informații despre factorii, în a căror bază se poate trage concluzia despre notorietatea semnului, inclusiv despre:

- gradul de cunoaștere a semnului pe piață, de către segmentul de public vizat,
- durata (începutul și perioada), gradul și întinderea geografică, a oricărei utilizări a semnului,

- durata, gradul și întinderea geografică a activității de promovare a semnului respectiv, inclusiv publicitatea și prezentarea la iarmaroace sau expoziții, a produselor și/sau a serviciilor marcate cu acesta,

- durata și întinderea geografică a oricărei înregistrări a semnului și/sau a oricărei cereri de înregistrare a lui, în măsura în care reflectă utilizarea ori recunoașterea acestui semn,

- raportul de evaluare care determină valoarea mărcii,

- rezultatul sondajelor efectuate de solicitant,

- orice alte informații suplimentare;

b) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, prezentată în culoarea sau în combinația de culori, în care se solicită constatarea notorietății mărcii, cu imagine, de o calitate ireproșabilă, clară și distinctă;

c) reproducerea grafică sau fotografică a mărcii, în vedere generală și din mai multe vederi diferite, dacă se solicită constatarea notorietății mărcii tridimensionale;

d) mostra etichetei (în mărime naturală), dacă se solicită constatarea notorietății mărcii, în etichetă;

e) procura, în cazul depunerii cererii prin reprezentant.

Se va avea în vedere că cererea trebuie să se refere la o singură marcă.

**64.** Instanțele de judecată vor ține cont de faptul că cererea de constatare a notorietății mărcii urmează a fi judecată în procedură contencioasă, întrucât depunerea cererii este cauzată de apariția unui conflict, referitor la marcă și se depune, reieșind din conținutul art. 32<sup>2</sup> alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, în conformitate cu prevederile art. 166 CPC.

La examinarea cererii, instanțele de judecată vor ține cont de prevederile art. 32<sup>6</sup> din Legea privind protecția mărcilor.

Se explică instanțelor că dacă se solicită recunoașterea unei mărci notorii, AGEPI nu poate avea calitatea de pârât, dat fiind faptul că nu este subiect al raportului juridic litigios. Calitatea de pârât va aparține persoanei care încalcă dreptul la marca care se solicită a fi recunoscută notorie.

Totodată, hotărârea judecătorească, prin care s-a constatat notorietatea unei mărci, se va comunica AGEPI, pentru ca marca să fie înscrisă în Registrul mărcilor notorii.

**65.** Conform articolului 32<sup>5</sup> din legea autohtonă menționată supra, notorietatea mărcii, pe teritoriul Republicii Moldova, se constată, în temeiul următoarelor criterii:

a) marca este recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor, pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea rețelelor de distribuție a produselor și/sau a serviciilor, pentru care se întrebuintează marca, ori de cercurile de afaceri, în care sunt implicate produsele și/sau serviciile, pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calității produselor și/sau a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din țară sau de pe piața mondială;

b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inerentă sau dobândită, ca rezultat al utilizării intensive;

c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate;

d) marca posedă valoare comercială, ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

În același timp, se vor reține recomandările OMPI cu privire la protecția mărcilor notorii, aprobate de către Adunarea Uniunii de la Paris din 29 septembrie 1999, care stabilesc în art. 2 litera (b) factorii, în baza cărora instanța poate decide, dacă marca este notorie sau nu.

În special, se va examina: gradul de cunoaștere a mărcii, într-un segment corespunzător al societății, perioada utilizării, precum și aria geografică, unde a fost utilizată marca, perioada și aria geografică, în care s-au desfășurat oricare activități de promovare a mărcii, inclusiv reclama și prezentarea la expoziții a mărfurilor și serviciilor, pentru care este folosită marca, perioada și regiunea pentru care a fost înregistrată marca sau au fost depuse cereri pentru înregistrare, în măsura în care acestea reflectă utilizarea și cunoașterea mărcii, materiale prin care se demonstrează utilizarea cu succes a mărcii, valoarea acestei mărci.

Se va avea în vedere că durata de protecție a mărcii notorii este nelimitată.

**66.** Instanțele de judecată nu vor putea constata notorietatea unei mărci, în următoarele cazuri, în care:

a) dovezile prezentate de către solicitant, inclusiv valorile parametrilor fixați în lege pentru efectuarea sondajului, nu corespund cerințelor;

b) există o marcă identică ori similară, care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare, pe numele unei alte persoane, pentru aceleași produse ori servicii, cu o prioritate anterioară datei, de la care se solicită constatarea notorietății mărcii;

c) marca s-a transformat în denumire uzuală;

d) marca contravine ordinii publice sau bunelor moravuri.

**67.** Dat fiind faptul că procedura constatării notorietății mărcii este una complexă, se vor avea în vedere următoarele aspecte esențiale:

1) instanța decide asupra notorietății mărcii, fără a face referință la o înregistrare/depozit anterior;

2) notorietatea va fi recunoscută pentru acele produse/servicii pentru care este demonstrată;

3) în dispozitivul hotărârii, instanța de judecată trebuie să indice expres următoarele:

- marca/semnul care se recunoaște notoriu,

- culoarea/culorile mărcii, în cazul în care se constată notorietatea unui semn în culori,

- numărul certificatului de înregistrare, dacă se constată notorietatea unei mărci înregistrate,

- persoana fizică/juridică, pe numele căreia se constată notorietatea mărcii respective,

- produsele/serviciile, clasificate conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor, pentru care se constată notorietatea mărcii,

- data de la care se constată notorietatea mărcii.

### ***Distincția dintre decăderea din drepturile asupra mărcii și anularea mărcii***

**68.** Instanțele de judecată vor reține că procedura de decădere din drepturile asupra mărcii și cea de anulare a mărcii sunt 2 proceduri distincte, deosebindu-se prin:

- reglementarea prin articole diferite, în Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (art. 20 și art. 21 din lege);
- temeiuri diferite de admitere a cerințelor;
- cadrul probatoriu diferit;
- date diferite, de la care încep să producă efecte juridice cele 2 proceduri.

Spre deosebire de decăderea din drepturi asupra mărcii care produce efecte începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale (art. 24 alin. (1) din lege), în cazul în care o marcă a fost declarată nulă în totalitate sau în parte, se consideră că efectele înregistrării mărcii, prevăzute de lege, nu s-au produs în aceeași măsură *de la data de depozit* (art. 24 alin. (2) din Legea nr. 38/2008), or, anularea înregistrării mărcii, va produce efecte retroactive întotdeauna.

Prin urmare, *este inadmisibilă anularea* unei mărcii, în situația în care reclamantul a solicitat decăderea pârâtului din drepturile asupra mărcii.

### ***Decăderea din drepturile asupra mărcii***

**69.** Titularul unei mărcii înregistrate în Republica Moldova este obligat să utilizeze efectiv marca, întrucât riscă să fie decăzut din drepturile asupra acesteia.

Dacă în decurs de 5 ani, după înregistrare, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii, în condițiile legii, cu excepția cazurilor, când există motive întemeiate pentru neutilizare (art. 14 alin. (1) din Legea 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor).

Termenul de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia sau de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține, ca motiv întemeiat pentru neutilizare, orice cauze independente de voința titularului.

**70.** Drept probe pentru demonstrarea faptului de neutilizare a mărcii, ar putea servi:

1) informație de la Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC), referitoare la faptul, dacă într-o perioadă concretă (5 ani) au fost certificate sau au fost recepționate cereri pentru certificarea produselor, cu marca în litigiu, pentru clasa corespunzătoare, dacă pentru categoria dată de produse este obligatorie certificarea;

2) în cazul medicamentelor, informație de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dacă a fost eliberat Certificatul de înregistrare a produsului medicamentos, cu denumirea comercială în litigiu;

3) informație de la Centrul Republican de Pedologie Aplicată, privind certificarea articolelor de tutun, cu marca concretă (dacă marca se referă la produse de tutungerie);

4) informație de la Camera de Comerț și Industrie a RM, dacă au fost eliberate certificate de origine și perfectate rapoarte de expertizare/evaluare pentru produse din tutungerie, cu marca concretă;

5) informație de la Centrul Național de Sănătate Publică, referitoare la avizarea sanitară a produselor de marcă, din litigiu;

6) informație de la Serviciul Vamal, referitoare la faptul, dacă au fost înregistrate importuri sau exportate produse, cu marca în litigiu;

7) informație de la AGEPI, dacă, în privința mărcii în litigiu, au fost înregistrate contracte de cesiune, licență, gaj sau franchising sau au fost depuse cereri de înregistrare a unor asemenea contracte;

8) informație de la Camera Înregistrării de Stat, privind faptul, dacă titularul a înregistrat în RM întreprindere sau filială, pentru a utiliza singur marca etc.

**71.** Se va considera că există o utilizare efectivă a mărcii, situațiile de:

- utilizare a mărcii sub o formă care diferă, prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii, în forma în care aceasta a fost înregistrată;

- aplicare a mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora, în Republica Moldova, exclusiv în scopul exportului;

- utilizare a mărcii de către alte persoane, cu consimțământul titularului. (Prin urmare, folosirea unei mărci de către o altă persoană sub controlul titularului, spre exemplu, în baza unui contract de licență, franchizing se va considera ca o folosire a mărcii, în scopul menținerii înregistrării).

Sarcina prezentării probelor, privind utilizarea efectivă a mărcii, revine titularului mărcii.

Se explică instanțelor că utilizarea nu va putea fi luată în considerare, în cazul când pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau reconvențională ar putea fi depusă.

Se va reține că, potrivit art. 19 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994, circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosința mărcii, de exemplu, restricții la import sau alte prescripții ale puterilor publice, vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi considerate, ca motive valabile de justificare a nefolosinței (motive întemeiate de neutilizare).

**72.** Titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturile asupra acesteia și în situațiile, dacă:

1) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzuală în comerțul cu un produs și/sau cu un serviciu, pentru care a fost înregistrată (marca uzuală este aceea care a dobândit o întrebuințare comună și generalizată, pentru desemnarea produselor respective);

2) în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimțământul lui, marca poate induce în eroare consumatorul, în special, în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor și/sau a serviciilor, pentru care a fost înregistrată;

3) a fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau serviciu, în conformitate cu legislația.

**73.** Instanțele de judecată vor avea în vedere că, potrivit Acordului TRIPs, menționat supra și art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată.

Astfel, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii.

În acest caz, reclamantul urmează să prezinte probe că, până la depunerea cererii de decădere din drepturi, a epuizat orice posibilități reale de a obține consimțământul de la titularul de drepturi asupra mărcii opuse la înregistrare. Această posibilitate este prevăzută și la art. 8 alin. (5) al Legii nr. 38/2008, care stipulează că „nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn, în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin. (1) și (4), în cazul în care titularul mărcii anterioare își exprimă consimțământul expres pentru înregistrarea semnelui posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice”.

Drept urmare, admiterea sau respingerea cerințelor, privind decăderea din drepturile asupra mărcii, rămâne la discreția instanței de judecată, în dependență de probele prezentate de părți.

**74.** Se atenționează instanțele de judecată asupra faptului că decăderea din drepturile asupra mărcii, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume *pe teritoriul Republicii Moldova*. Astfel, este importantă mențiunea în dispozitivul hotărârii, privind decăderea din drepturi asupra mărcii, a sintagmei „pe teritoriul RM”, or, instanța națională nu se poate pronunța, în privința decăderii pe teritoriul altor state.

În cazul admiterii cerințelor, în dispozitivul hotărârii, instanța de judecată trebuie să indice despre:

- recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue a mărcii, pentru o perioadă ce depășește 5 ani, pe teritoriul RM sau constatarea altui temei de decădere, prevăzut de lege;

- decăderea din drepturi a pârâtului asupra mărcii în litigiu, *pe teritoriul RM*, cu indicarea reproducerii mărcii, numărului de înregistrare a mărcii, claselor de produse și/sau servicii, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor.

Dacă motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile, pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut din drepturi, numai pentru produsele și/sau serviciile respective (art. 20 alin. (2) din Legea nr. 38/2008).

Decăderea din drepturi va produce efecte juridice, începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale. La solicitarea părții interesate, instanța de judecată poate stabili o dată anterioară, la care a intervenit una din cauzele decăderii din drepturi.

### ***Anularea înregistrării mărcii***

**75.** Se reiterează faptul că anularea înregistrării unei mărci este o procedură distinctă de procedura de decădere din drepturi asupra mărcii și este posibilă, doar la cererea unei persoane interesate, nu și din oficiu.

Se va avea în vedere că cererea de anulare poate fi depusă atât într-o acțiune principală, cât și printr-o cerere reconvențională, într-o acțiune de apărare a drepturilor.

Nulitatea poate fi totală sau parțială (în acest din urmă caz, atunci când un motiv de nulitate există, doar pentru o parte a produselor sau serviciilor, pentru care marca a fost înregistrată, nulitatea va produce efecte, numai cu privire la acele produse sau servicii).

Se atenționează instanțele că, pentru anularea înregistrării mărcii, este suficientă doar constatarea unui singur motiv invocat în acțiunile de anulare a mărcii, astfel rămâne ca instanța să decidă în ce măsură aceste motive pot fi examinate în comun.

Legea prevede atât temeuri de nulitate absolută, cât și temeuri de nulitate relativă.

### ***Temeuri de nulitate absolută***

**76.** O marcă poate fi declarată nulă, dacă:

a) a fost înregistrată, contrar prevederilor art. 7 din Legea privind protecția mărcilor;

b) solicitantul a acționat cu rea-credință, în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Urmează de menționat faptul că, deși legiuitorul a admis o formulare neexplicită la art. 21 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor și s-ar crea impresia că legea permite oricărei persoane fizice sau juridice să formuleze cereri de declarare a nulității, întemeiate pe cauze de nulitate absolută, coroborând normele menționate supra cu cele din art. 61 al aceleiași legi, se impune concluzia că persoana care solicită declararea nulității absolute a mărcii, trebuie să facă dovada existenței unui interes legitim sau a unui drept încălcat.



Se explică instanțelor că, dacă o marcă a fost înregistrată contrar prevederilor art. 7 alin. (1) lit. b), c) sau d), dar, în urma utilizării, ea a dobândit, după înregistrare, un caracter distinctiv pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, aceasta nu va putea fi declarată nulă.

**77.** La anularea mărcii, pe motivul înregistrării ei cu rea-credință, se va ține cont, în special de faptul, dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate, utilizează marca în scop de blocaj.

Conform prevederilor legislației naționale (art. 6 din Legea nr. 38/2008, precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică, națională sau străină. Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. În acest sens, Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva, la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995 și Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008, prevăd în art. 3 alin. (7) și corespunzător în art. 3 alin. (4) că „nicio parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. (1)-(4) și (6) să fie îndeplinite, în ceea ce privește cererea. În mod special, condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp, cât cererea este în curs de soluționare: ...- indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare”.

Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează, reieșind din buna-credință a solicitantului. Însă orice persoană, interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare, este în drept de a solicita în instanța de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.

**78.** Reaua-credință a fost definită, ca fiind incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârșește un fapt sau un act contrar legii sau a celorlalte norme de conviețuire socială, pe deplin conștientă de caracterul ilicit al conduitei sale.

Pentru a anula marca, din acest temei, urmează să se stabilească acțiunile de rea-credință a solicitantului, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Reaua-credință ce este circumscrisă atitudinii obiective și subiective a părților, urmează a fi analizată, din perspectiva raporturilor juridice existente între părți, anterior formulării cererii de înregistrare a mărcii.

Simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă.

Reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant”, adică existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.

Constatările anterioare sunt confirmate și de aprecierile Curții de Justiție a Uniunii Europene, reflectate în decizia pronunțată, la 11 iunie 2009, în cauza C-529/07 (Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG contra Franz Hauswirth GmbH).

Calitatea procesuală a AGEPI în asemenea dosare este de intervenient accesoriu.

### ***Temeiuri de nulitate relativă***

**79.** Temeiurile relative de nulitate a mărcii sunt prezente, dacă:

a) există o marcă anterioară;

b) există un drept anterior;

c) există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menționate la art. 8 alin. (4) din lege.

Se vor considera mărci anterioare, mărcile specificate la art. 8 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor.

Drepturi anterioare sunt cele descrise în art. 8 alin. (3) din lege.

Cererea de anulare va putea fi depusă de titularul acestor drepturi.

**80.** De rând cu motivele relevate anterior, o marcă colectivă poate fi declarată nulă, dacă aceasta a fost înregistrată, contrar prevederilor art. 53 din Legea privind protecția mărcilor, cu excepția cazului, când titularul mărcii, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare a mărcii colective, se conformează acestor prevederi.

Marca de certificare ar putea fi anulată, în cazul în care nu întrunește condițiile stabilite de art. 58 alin. (1)-(9) din lege.

### ***Interdicția de a solicita declararea nulității, ca urmare a toleranței***

**81.** Se relevă faptul că, dacă titularul unei mărci anterioare sau al unui drept anterior, menționate la art. 8 alin. (2)-(4) din Legea privind protecția mărcilor, a tolerat cu bună-știință, timp de 5 ani consecutiv, utilizarea unei mărci posterioare în Republica Moldova, acesta nu mai are dreptul, în temeiul art. 22 alin. (1) din lege, să depună o cerere de anulare și nici să se opună utilizării mărcii posterioare, pentru produsele și/sau serviciile pentru care marca posterioară a fost utilizată. Excepție vor face cazurile, când înregistrarea mărcii posterioare a fost făcută cu rea-credință.

Pe de altă parte, nici titularul mărcii posterioare nu poate să se opună utilizării dreptului anterior, chiar dacă acest drept nu mai poate fi invocat împotriva mărcii sale.

### ***Transmiterea drepturilor asupra mărcii***

**82.** Se explică faptul că, spre deosebire de alte obiecte – creații intelectuale industriale (de exemplu, invențiile, desenele/modelele industriale, topografiile circuitelor integrate), marca nu dă naștere niciunui drept personal nepatrimonial, ci numai unor drepturi patrimoniale. Dat fiind faptul că drepturile patrimoniale sunt, de regulă, transmisibile, rezultă că toate drepturile asupra mărcii pot fi transmise.

Potrivit art. 25 alin. (1) al Legii nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parțial, prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin succesiune.

**83.** Contractele de cesiune, licență, gaj și franchising, privind obiectele de proprietate industrială, se înregistrează la AGEPI, la solicitarea părților contractante, în conformitate cu Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising, referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12.08.2011, MO nr. 135-138 din 18.08.2011.

Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanțiilor reale mobiliare, conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra mărcilor se înregistrează în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor sau Registrul Național al Mărcilor și devin opozabile față de terți, din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI. Terți în această materie sunt cesionarii subsecvenți, beneficiarii unei licențe asupra mărcii transmise, precum și autorii oricăror acte de contrafacere.

### ***Cesiunea de marcă***

**84.** Contractul de cesiune de marcă este contractul, prin care titularul mărcii, în calitate de cedent, transmite cesionarului, în tot sau în parte, cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, drepturile sale asupra mărcii. Specific cesiunii de marcă este obiectul său, care constă în însăși transmiterea dreptului de proprietate industrială asupra mărcii.

Totodată, se atenționează asupra faptului că marca de certificare nu poate face obiectul unui contract de cesiune.

**85.** În cazul semnării contractului de cesiune asupra mărcii, drepturile cesionarului asupra mărcii devin opozabile față de terți, doar din momentul înregistrării în Registrul Național al Mărcilor, iar datele despre aceste drepturi se

publică în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală al Republicii Moldova (BOPI).

Astfel, la apariția unui litigiu, în situația în care cedentul încheie două contracte de cesiune, având ca obiect același drept asupra aceleiași mărci, pe baza efectului de opozabilitate față de terți al înscrierii, *conflictul dintre cei doi cesionari subsecvenți* se va soluționa, în favoarea cesionarului, care și-a înscris primul cesiunea.

Dacă AGEPI refuză înregistrarea unui contract de cesiune, refuzul fiind contestat în judecată, instanța urmează să constate faptul, dacă, în urma cesiunii, marca va genera riscul inducerii în eroare a consumatorului, în ceea ce privește natura, calitatea sau originea geografică a produselor și/sau a serviciilor, pentru care este înregistrată.

### ***Contractul de licență de marcă***

**86.** Contractul de licență de marcă este convenția, prin care una dintre părți (numită licențiator sau transmitătorul licenței) conferă celeilalte părți (numită licențiat sau beneficiarul licenței) dreptul de folosire temporară, totală sau parțială, a unei mărci.

Spre deosebire de contractul de cesiune (fie și parțială), contractul de licență nu transferă însuși dreptul subiectiv de proprietate industrială asupra mărcii, ci atribuie beneficiarului un simplu drept de folosință a mărcii, în limitele stabilite prin contract și sub un anumit control, din partea titularului mărcii.

**87.** Marca poate face obiectul licențelor exclusive sau neexclusive pentru toate sau pentru o parte din produsele și/sau serviciile, pentru care este înregistrată.

Licența *simplă (neexclusivă)* este cea, prin care licențiatorul păstrează dreptul de a folosi el însuși marca și de a autoriza și alte licențe. În lipsa unei prevederi exprese în contract, se prezumă licența simplă.

Prin licența *exclusivă*, licențiatorul se angajează să nu încheie și alte licențe asupra aceleiași mărci, pentru produsele și pe teritoriul, pentru care s-a încheiat licența exclusivă.

Licența *exclusivă absolută* este o variantă a licenței exclusive, prin care licențiatorul se angajează ca, pe perioada derulării contractului, să nu mai folosească nici măcar el însuși marca pentru produsele și pentru teritoriul, la care se referă licența exclusivă.

**88.** Contractul de licență va include clauza, ca produsele licențiatului, după calitatea lor, să nu fie inferioare celor ale licențiarului și că licențiarul va exercita controlul îndeplinirii acestei clauze.

Nu se admite includerea în contractul de licență a practicilor sau a condițiilor ce pot genera o folosință abuzivă a drepturilor asupra mărcii, având un efect

prejudiciabil asupra concurenței pe piața respectivă, cum ar fi clauza transiterii obligatorii, de către licențiat, a informației tehnice – licențiarului, condiții care să împiedice contestarea validității ori prezentarea unui pachet obligatoriu de condiții ale licențierii.

### ***Înregistrarea internațională a mărcii***

**89.** Prevederile Legii privind protecția mărcilor se aplică *mutatis mutandis* și înregistrărilor internaționale, conform Aranjamentului de la Madrid sau Protocolului referitor la Aranjament, care au ca țară de origine sau care își extind efectele în Republica Moldova, cu excepția cazurilor, când aceste acte prevăd altfel.

Persoanele fizice și juridice străine vor beneficia de drepturile acordate, prin legea menționată supra, la fel ca și persoanele fizice și juridice din Republica Moldova.

Mărcilor internaționale nu li se eliberează certificate de înregistrare a mărcii. Registrul mărcilor internaționale cu efecte în Republica Moldova se ține în forma unei baze de date electronice.

În cazul înregistrării internaționale care își extinde efectele pe teritoriul Republicii Moldova, obligația de a informa Biroul Internațional al Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală despre toate hotărârile definitive ale instanțelor judecătorești, cu privire la respingerea, revocarea, parțială sau integrală, radierea, invalidarea înregistrării internaționale sau modificarea deciziilor de refuz, referitoare la înregistrările internaționale, revine AGEPI.

### ***Criteriile de constatare a încălcării dreptului la marcă***

**90.** 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 semnelui similar cu o marcă să aducă prejudicii titularului mărcii.

**91.** Pentru determinarea identității/similarității între o marcă și un semn, instanța urmează să analizeze similaritatea între marcă, astfel, cum aceasta a fost înregistrată și semnul, astfel, cum acesta este folosit și nu doar elemente din cadrul acestora. În jurisprudență, s-a stabilit, cu valoare de principiu, faptul că, 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 pertinenti, în aprecierea percepției de ansamblu.

**92.** Se explică faptul că 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.

**93.** Instanțele vor reține că prejudiciul rezultă din folosirea unor însemne identice cu mărcile înregistrate, ceea ce nu numai că îi oferă pârâtului un profit nejustificat, dar, în egală măsură, lipsește titularul mărcii de un câștig, pe care l-ar fi avut în condițiile, în care nu ar fi avut loc faptele ilicite. În același timp, renumele societății are de suferit, ca urmare a activităților pârâtului care direcționează în mod greșit consumatorii reclamantului spre alte produse ce nu corespund întotdeauna, din punct de vedere calitativ, cu produsele comercializate de către aceasta. Instanța urmează să verifice, dacă între părți există anumite legături care ar permite pârâtului să folosească mărcile înregistrate. Or, astfel de legături, create doar în mintea consumatorilor, pot aduce atingere reputației mărcii.

Se va avea în vedere că prejudiciile suferite de titularul unei mărci sunt cu atât mai mari, cu cât prezența pe piață este mai importantă, fiind afectat beneficiul titularului mărcii, atât prin câștigurile nejustificate ale celui care săvârșește actele ce aduc atingere mărcii, cât și prin pierderile de imagine suferite („diluarea prestigiului”), în urma actelor ilicite.

### ***Încasarea despăgubirilor***

**94.** La cererea părții lezate, pârâtul care a încălcat drepturile asupra unei mărci cu bună știință sau având motive rezonabile de a ști acest lucru, va repara titularului de drepturi pagubele, pe care acesta le-a suportat în mod real, din cauza încălcării drepturilor sale.

Instanțele de judecată, la stabilirea despăgubirilor, vor ține cont de:

- consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată;

- beneficiile realizate pe nedrept de pârât;

- alte aspecte, cum ar fi dauna morală, cauzată titularului de drept, prin încălcarea drepturilor sale.

**95.** Beneficiul ratat este acel venit care ar fi fost posibil de obținut, în condițiile unui comportament normal, din partea autorului prejudiciului, în

împrejurări normale. La calcularea mărimii venitului ratat, importantă este stabilirea realității acelor venituri, pe care persoana prejudiciată presupunea că le va obține, în condițiile normale ale circuitului civil, adică, în acele condiții, asupra cărora nu influențează circumstanțele imprevizibile sau împrejurările considerate, ca forță majoră. Mărimea beneficiului ratat urmează a fi probată de persoana lezată în drept.

**96.** Se atenționează instanțele că art. 72 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, conține o enumerare cu caracter exemplificativ a aspectelor, pe care instanța le ia în considerare, la stabilirea despăgubirilor, printre acestea fiind și prejudiciul moral cauzat.

Din această formulare nu rezultă că, ori de câte ori va constata o încălcare a unui drept asupra mărcii, instanța va trebui să acorde titularului dreptului, în mod obligatoriu, despăgubiri pentru prejudiciul moral ori să acorde, în mod obligatoriu, despăgubiri atât pentru prejudiciul material, cât și pentru prejudiciul moral. Dimpotrivă, referindu-se la prejudiciul moral, legea prevede că acesta se ia în considerare „după caz”.

Simpla încălcare, de către un terț, a dreptului la marcă, nu implică de plano existența unui prejudiciu moral. Un astfel de prejudiciu constă în atingerea directă, adusă imaginii titularului de drepturi asupra mărcii, prin folosirea neautorizată a semnului identic cu marca sa, atingere care urmează a fi dovedită de reclamant. Or, reparația morală nu poate fi una arbitrară, nefundamentată pe împrejurări concrete care să ateste paguba suferită, sub aspect moral.

**97.** Totodată, solicitarea unui prejudiciu moral exagerat, nu conduce automat la respingerea totală a daunelor morale, pe motiv că nu au fost dovedite, atâta timp cât nu există dispoziții legale de cuantificare a acestora. Singura obligație a reclamantului, sub aspectul probațiunii, constă în oferirea, ca bază de estimare a prejudiciului moral, a cât mai multor criterii care să asigure caracterul rezonabil al estimării.

Dat fiind faptul că nu există un algoritm matematic sau anumite principii contabile, în baza cărora să se calculeze prejudiciul moral, pronunțând o soluție în sensul admiterii daunelor morale, la cuantificarea acestora, instanța va lua la bază o estimare proprie, în raport cu circumstanțele probate în cauză, și anume: gradul ridicat de cunoaștere a mărcii, reputația mărcii pe piață, distinctivitatea acestei mărcii, profilul pârâtului, eforturile deosebite ale titularului pentru asigurarea și menținerea calității deosebite a produselor astfel marcate, diluarea prestigiului, în urma încălcării dreptului, durata încălcării dreptului la marcă.

Astfel, stabilirea cuantumului despăgubirilor, pentru prejudicii aduse imaginii unei persoane, presupune o apreciere subiectivă din partea judecătorului, care însă trebuie să aibă în vedere anumite criterii obiective, rezultând din cazul concret, dedus judecării, gradul de lezare a valorilor sociale ocrotite, să aprecieze gravitatea atingerii aduse acestora.

**98.** În cazul apariției dificultății de stabilire a calculului exact, în situația în care este dificil de a distinge prejudiciul material de cel moral, instanța de judecată poate examina aceste cerințe global.

Drept urmare, prin prisma art. 72 alin. 1) lit. b) din Legea nr. 38, instanța poate fixa o sumă unică, pe baza unor elemente, cum ar fi, cel puțin valoarea royalty sau încasările care ar fi fost datorate, în cazul în care pârâtul ar fi cerut autorizația de a utiliza marca respectivă.

Prin royalty (redevențe) se vor înțelege sumele stabilite în contract, sub formă de rate fixe, achitate la intervale concrete de timp.

În cazul când a comis o încălcare, din neștiință sau fără a avea motive rezonabile de a ști acest lucru, vinovatul va fi obligat să recupereze beneficiile ratate sau pagubele aduse titularului de drepturi, stabilite conform legii.

**99.** Se abrogă Hotărârea Plenului CSJ nr. 26 din 24 decembrie 2001 „Despre practica aplicării de către instanțele judecătorești a unor prevederi ale legislației privind protecția proprietății industriale și activității de raționalizare”, modificată prin Hotărârea Plenului CSJ nr. 10 din 22.12.2008.

**Președintele ședinței,  
Vicepreședintele  
Curții Supreme de Justiție**

**Tatiana Vieru**

**Chișinău 6 februarie 2017  
Nr. 1**



***Legislația Republicii Moldova pertinentă în domeniul mărcilor:***

- Constituția RM din 29.07.1994 (art. 33 );
- Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 99-101 din 06.06.2008, în vigoare din 06.09.2008;
- Codul de procedură civilă nr. 225-XV din 30.05.2003, republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 130-134/415 din 21.06.2013;
- Legea cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 114 din 03.07.1014, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 282-289/600 din 26.09.2014;
- Legea concurenței nr. 183 din 11.07.2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 193-197 din 14.09.2012;
- Legea cu privire la declararea complexului „Combinatul de Vinuri „Cricova” S.A. drept obiect al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova nr. 322 din 18.07.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 191-195/754 din 05.09.2003 (art. 11);
- Legea cu privire la acordarea statutului de obiectiv al patrimoniului cultural-național al Republicii Moldova bunurilor Întreprinderii de Stat „Combinatul de Vinuri de Calitate „Mileștii Mici” nr. 199-XVI din 28.07.2005, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 117-118/596 din 02.09.2005 (art. 11);
- Hotărârea Guvernului nr. 774 din 13.08.1997 cu privire la nomenclatorul serviciilor cu semnificație juridică în domeniul protecției obiectelor proprietății intelectuale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 57-58/625 din 04.09.1997 (Compartimentul VII), în redacția Hotărârii Guvernului nr. 1072 din 22.09.16, MO 338-341/30.09.16;
- Hotărârea Guvernului nr. 852 din 16.08.2001 cu privire la modul de folosire a mărcilor – proprietate a statului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100-101 din 18.08.2001;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1425 din 02.12.2003 privind modul și condițiile de acordare a permisiunii de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau de serviciu, precum și în desenul sau modelul industrial, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 244-247 din 12.12.2003;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 489 din 29.03.2008 cu privire la Comisia națională pentru proprietatea intelectuală, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 72-73 din 08.04.08;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 880 din 22.11.2012 cu privire la Strategia națională în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 245-247/951 din 30.11.2012;
- Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 491 din 11.08.2015 cu privire la aprobarea Planului de acțiuni pentru anii 2015-2017 privind implementarea Strategiei naționale în domeniul proprietății intelectuale până în anul 2020, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 224-233 din 21.08.2015;

- Regulamentul privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising, referitoare la obiectele de proprietate industrială, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 612 din 12.08.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 135-138 din 19.08.2011;

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de mediere în domeniul proprietății intelectuale și procedura de mediere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 184 din 16.04.2015, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 98-101/210 din 24.04.2015;

- Regulamentul privind organizarea și funcționarea Comisiei de contestații în domeniul proprietății intelectuale și procedura de examinare a contestațiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 257 din 02.04.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 69-71/311 din 10.04.2009;

- Regulamentul privind activitatea mandatarilor autorizați în proprietatea intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 541 din 18.07.2011, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 118-121 din 22.07.2011;

- Regulamentul cu privire la evaluarea obiectelor de proprietate intelectuală, aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 783 din 30.06.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 138-140/830 din 08.07.2003;

- Regulamentul privind obiectele de proprietate intelectuală create în cadrul exercitării atribuțiilor de serviciu, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1609 din 31.12.03, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 6-12/76 din 01.01.04;

- Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 127-130 din 21.08.2009;

- Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior. md din 28.08.2000, aprobat de ANRTI a RM, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 25-26/75 din 01.03.2001 (pct. 3.4, 3.5, 3.6);

- Regulamentul privind asigurarea respectării drepturilor de proprietate intelectuală de către organele vamale, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 915 din 26.07.2016, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 247-255 din 05.08.2016.

## **Anexa nr. 2**

### ***Tratate internaționale, la care Republica Moldova este parte, în domeniul proprietății industriale ce se referă la mărci:***

- Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, adoptată la 20.03.1883. (Republica Moldova a ratificat-o prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.1993);

- Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, încheiată la Stockholm la 14.07.1967 (OMPI). (Republica Moldova a ratificat-o prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.1993);

- Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994. (Republica Moldova a

aderat prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului nr. 218-XV din 01.06.2001);

- Memorandum de înțelegere dintre Guvernul RM și OMPI privind cooperarea în domeniul proprietății intelectuale. (Aprobat prin Hotărârea Guvernului RM nr. 110 din 07 februarie 2013);

- Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14.04.1891. (Republica Moldova l-a ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1624-XVII din 26 octombrie 1993);

- Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 28 iunie 1989. (Republica Moldova l-a ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1252-XIII din 10 iulie 1997);

- Tratatul de la Nairobi privind protecția simbolului olimpic din 26.09.1981. (Ratificat prin Decretul Președintelui RM nr. 229 din 30.12.1993);

- Tratatul privind dreptul mărcilor (TLT) din 28.10.1994. (Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 614-XIII din 27 octombrie 1995). Se va avea în vedere că acesta nu se aplică mărcilor colective, mărcilor de certificare și mărcilor de garanție;

- Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor, în scopul înregistrării mărcii din 15 iunie 1957. (Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1251-XIII din 10 iulie 1997);

- Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor, în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), ediția a 11-a, versiunea 2017, emisă în temeiul deciziei Comitetului de experți al Uniunii de la Nisa, adoptată în cadrul sesiunii a 26-a din 25-29 aprilie 2016, pusă în aplicare prin Ordinul Directorului General al AGEPI nr. 237 din 28.11.2016, [http://agepi.gov.md/sites/default/files/2016/12/CIPS\\_11\\_2017.pdf](http://agepi.gov.md/sites/default/files/2016/12/CIPS_11_2017.pdf);

- Aranjamentul de la Viena privind instituirea clasificării internaționale a elementelor figurative ale mărcilor din 12 iunie 1973 și modificat la 1 octombrie 1995. (Ratificat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1250-XIII din 10 iulie 1997);

- Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor din 28 martie 2006. (Ratificat prin Legea nr. 214-XVI din 23 octombrie 2008);

- Acordul privind măsurile de prevenire și combatere a utilizării mărcilor și indicațiilor geografice false, semnat la Minsk, la 04 iunie 1999. (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr. 1332 din 03 decembrie 2001);

- Hotărârea Consiliului șefilor de guverne al Comunității Statelor Independente cu privire la Regulile controlului vamal asupra trecerii peste frontiera vamală a mărfurilor ce conțin obiecte ale proprietății intelectuale, semnată la Moscova, la 28.09.2001. (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr. 1094 din 19.08.2002);

- Acordul privind colaborarea în domeniul protecției juridice și apărării proprietății intelectuale și crearea Consiliului Interstatal pentru problemele protecției juridice și apărării proprietății intelectuale, semnat la Sankt Petersburg, la 19.11.2010. (Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Guvernului nr. 442 din 16.06.2011).

***Directive ale Parlamentului European și ale Consiliului:***

- Directiva 2008/95 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 octombrie 2008 de apropiere a legislațiilor statelor-membre cu privire la mărci;

- Directiva 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor-membre cu privire la mărci, în vigoare de la 15.01.2016, cu excepția art. 1,7,15,19,20,21,54-57, care se vor aplica din 15.01. 2019;

Directiva a fost redactată și adoptată în paralel cu Regulamentul nr. 2015/2424, împreună alcătuind așa-numitul „pachet legislativ” de reformare a dreptului mărcilor. Regulamentul nr. 2015/2424 a intrat în vigoare la data de 23 martie 2016.

Terminologia Regulamentului a fost modificată, în raport cu prevederile Tratatului de la Lisabona de modificare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului de instituire a Comunității Europene. Marca comunitară este denumită marca Uniunii Europene (denumită în continuare „marca europeană”), iar Oficiul pentru Armonizarea Pieței Interne este denumit Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală (cu acronimul englez EUIPO).

- Directiva 2004/48 CE a Parlamentului European și a Consiliului din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală.

*Notă:* Se va avea în vedere că actele emise de Uniunea Europeană au un caracter neobligatoriu, în măsura în care acestea nu sunt transpuse în legislația Republicii Moldova. Acestea sunt obligatorii doar pentru statele-membre ale Uniunii Europene. În ceea ce privește jurisprudența CJUE, aceasta ar putea fi utilizată cu titlu de recomandare de către instanțele judecătorești din RM.