

2. Motive relative de refuz

2.5. Opoziția - drept anterior la o marcă neînregistrată sau alt semn utilizat în comerț ([art.8 alin.\(4\) lit. a](#)) [1])

În art. 8 din Legea nr. 38/2008 sunt enumerate prevederi în baza cărora ar putea fi emisă o decizie de respingere a cererii de înregistrare a mărcii din motive relative. Unele dintre aceste motive relative de refuz, de exemplu cele menționate la art. 8 alin. (1) și (3), pot fi invocate de AGEPI (*ex-officio*) în cadrul procedurii de examinare de fond a cererii de înregistrare a mărcii.

Totodată, art. 8 alin. (4) lit. a) prevede că în cazul opoziției o marcă este refuzată la înregistrare în situația în care este demonstrat că se aduce atingere unor drepturi anterioare. Având o structură destul de complexă, acest articol stabilește care sunt unele din drepturile anterioare ce pot fi invocate în vederea respingerii unei cereri de înregistrare a mărcii și condițiile în care aceste drepturi prevalează.

Astfel, în art.8 alin. (4) lit. a) se face referință la:

- o marcă neînregistrată;
- un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice.

Prin "**marcă neînregistrată**" se înțelege marcă neînregistrată în Republica Moldova.

Referitor la prevederea „... **beneficiază de protecție** ... cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului”, este necesar de comentat că o marcă neînregistrată în Republica Moldova poate beneficia de protecție în alt stat (de obicei, se prezintă confirmarea privind înregistrarea în alt stat) și poate fi invocată pentru a depune o opoziție.

Legea nr. 38/2008 nu stabilește anumite prevederi referitoare la "**un alt semn utilizat în comerț**", decât "**denumirea persoanei juridice**" (numele sub care întreprinderea își desfășoară activitatea), dar nu exclude invocarea altor semne.

Trebuie de menționat faptul că "**un alt semn utilizat în comerț**" nu se referă la alte obiecte de proprietate intelectuală care beneficiază de protecție pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv obiectele protejate prin dreptul de autor și drepturile conexe.

În art.8 alin. (4) lit. a) este prevăzut că „În cazul opoziției, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că drepturile... **au fost dobândite de către opozant** ...”. Respectiv, în cazul în care se invocă drepturi ce nu aparțin opozantului, opoziția nu va fi considerată admisibilă, dacă toate drepturile invocate nu aparțin opozantului sau nu vor fi luate în considerare drepturile invocate ce nu aparțin opozantului. Dacă opoziția este formulată de mai mulți opozanți, aceștia au dreptul să depună opoziția numai dacă toți au dreptul efectiv să facă acest lucru cu privire la toate mărcile sau drepturile anterioare. Dacă opozanții care au formulat în comun o opoziție nu remediază iregularitățile privind dreptul lor comun, prin prezentarea probelor sau prin desemnarea unuia din opozanți pentru continuarea procedurii, atunci opoziția nu este admisibilă.

O altă dispoziție de care trebuie să se țină cont atunci când se aplică art. 8 alin. (4) lit. a) este că „drepturile... **au fost dobândite înainte de data de depozit** a cererii de înregistrare a mărcii sau **înainte de data priorității** invocate în sprijinul acestei cereri...”. Aceste date (data de depozit sau data de prioritate) pot fi determinate cu certitudine.

Prevederile precum că „drepturile... sunt confirmate printr-un **act legal** sau **prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova**:

- fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn;
- fie sunt promovate;
- fie se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv”,

conțin cele trei situații care se examinează în raport cu **piața Republicii Moldova**. Nu sunt relevante probele ce se referă la plasare, promovare, negociere în raport cu alte state, decât Republica Moldova.

În cadrul procedurii de opoziție părțile trebuie să susțină și să probeze faptele pe care își întemeiază argumentele, deoarece examinarea se limitează la faptele, probele și argumentele prezentate de părți. Probele prezentate de opozant trebuie să se refere la motivul în temeiul căruia solicită refuzarea înregistrării mărcii (de exemplu: relația dintre natura produselor, serviciilor sau activității comerciale protejate de dreptul anterior și produsele sau servicii contestate; prezentarea argumentelor convingătoare care demonstrează că prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn).

În calitate de probe ce se referă la una din cele trei situații menționate anterior, ar putea fi prezentate documente ce confirmă importul produselor, testarea unor produse, contracte de achiziționare a produselor/serviciilor, prospecte, materiale promoționale, facturi, fotografii de la punctele de comercializare a produselor/prestare a serviciilor, extrase din diverse publicații, înscrieri pe suport electronic (de la diverse emisiuni, manifestări), corespondența dintre părți, fotografii ale materialelor promoționale ș.a.

Probele prezentate trebuie să se refere la o situație concretă – produsele sunt plasate pe piață, sunt doar promovate sau sunt abia în proces de negociere a plasării acestora.

Trebuie de menționat că probele prezentate în opoziție se examinează doar în raport cu produsele/serviciile identice sau similare celor solicitate în cererea de înregistrare a mărcii, împotriva căreia este depusă opoziția.

De asemenea, este important ca probele prezentate să se refere la o perioadă anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau datei de prioritate invocate în sprijinul cererii.

În art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 se face referință la **renumele semnului**:

- „**semnul** respectiv... **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”;
- „prin utilizarea mărcii solicitate fără motive justificate s-ar profita de **renumele acestui semn**”.

Cerința referitoare la **renumele semnului** este stipulată și în art. 8 alin. (1) lit. c), care menționează că „marca anterioară **se bucură de renume în Republica Moldova** și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat ... din **renumele mărcii anterioare**”. Totodată este important de subliniat că în cazul invocării art. 8 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 38/2008 se face referință la o marcă anterioară ce se bucură de renume în Republica Moldova, iar în cazul art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 se face referință la un semn care 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. Astfel, pot fi prezentate probe cu referire la renumele semnului în alt stat decât Republica Moldova. În calitate de probe pot fi prezentate rezultatele sondajelor, informații despre volumul de vânzări, de investiții în reclamă și alte date relevante.

Dispoziția care prevede că „...prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un **risc de confuzie** cu semnul anterior...” se aplică similar art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008. Riscul de confuzie, împreună cu compararea semnelor, compararea produselor/serviciilor, este unul din criteriile care influențează decizia adoptată.

Astfel:

- cu cât marca anterioară este mai distinctivă, cu atât riscul de confuzie va fi mai mare;
- mărcile cu caracter puternic distinctiv se bucură de o protecție mai extinsă decât mărcile cu caracter mai puțin distinctiv;
- întinderea protecției mărcilor cu caracter slab distinctiv va fi mai restrânsă.

Astfel, caracterul puternic distinctiv al mărcii anterioare poate fi un factor decisiv pentru stabilirea unui risc de confuzie, atunci când asemănarea dintre semne și/sau dintre produse și servicii este redusă. În cazul în care marca anterioară are un caracter slab distinctiv, acest factor poate fi un argument împotriva existenței riscului de confuzie.

În art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 se face referință la **produse și/sau servicii similare**.

În conformitate cu pct. 20 din Regulament, produsele și serviciile nu pot fi considerate că sunt **asemănătoare** pe motivul că figurează în aceeași clasă a Clasificării de la Nisa sau că sunt **diferite** pe motivul că figurează în clase diferite ale respectivei clasificări.

La compararea produselor cu servicii se aplică aceleași principii care se aplică la compararea unor produse cu alte produse și a unor servicii cu alte servicii. Deși prin natura lor, produsele sunt, în general, diferite față de servicii, cu toate acestea, produsele și serviciile pot fi complementare. Produsele/serviciile care sunt complementare împărtășesc de obicei aceeași origine comercială sau oferă consumatorilor anumite motive să creadă că aceeași întreprindere este responsabilă atât pentru fabricarea produselor, cât și pentru furnizarea serviciilor.

Astfel, în anumite circumstanțe, în baza probelor și argumentelor prezentate, se poate constata o complementaritate între produse și servicii, și anume că unele servicii sunt complementare unor produse, spre exemplu:

- produsele din clasa 03 - *săpunuri, parfumerie, uleiuri esențiale, cosmetice, loțiuni pentru păr* sunt complementare serviciilor din clasa 44 - *centre de tratamente pentru relaxare, băi turcești, servicii de saună, servicii ale centrelor de îngrijire a sănătății*. Tratamentele din centrele de tratamente pentru relaxare, băile turcești și centrele de îngrijire a sănătății sunt de obicei urmate de aplicarea de loțiuni corporale și creme hidratante, iar publicul se poate aștepta să fie tratat cu aceste produse în astfel de unități;
- produsele din clasa 12 - *vehicule; aparate de locomotie terestră, aeriană sau navală* sunt complementare serviciilor din clasa 39- *servicii de închiriere a mijloacelor de transport*;
- *serviciul de comercializare a îmbrăcăminte* din clasa 35 este complementar produsului *îmbrăcăminte* din clasa 25;
- serviciile din clasa 35 sunt importante pentru furnizarea către consumatori a produselor din clasele 29, 30 și 31. Astfel, serviciile de comercializare cu amănuntul în magazinele de orice fel a produselor alimentare, cuprinse în clasa 35, sunt complementare diferitor tipuri de produse alimentare care se încadrează în clasele 29, 30 și 31;

- serviciile din clasa 42 *conceperea și dezvoltarea de calculatoare și de softuri* sunt complementare produselor din clasa 09 *calculatoarele și softurile*, deoarece acestea din urmă sunt sisteme tehnice complete, concepute pentru utilizare în masă, dar fiind necesare anumite lucrări de adaptare, instalare.

Prevederile art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/2008 conțin mai multe cerințe și, respectiv, este necesară întrunirea mai multor condiții pentru ca opoziția să fie considerată întemeiată în totalitate sau în parte.

Din cele expuse referitor la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (4) lit. a), rezultă că decizia emisă va fi determinată de mai mulți factori:

- Probele prezentate de opozant și solicitant;
- Identitatea/similitudinea semnelor;
- Natura semnelor (cuvinte naturale sau fanteziste);
- Reputația mărcii invocate în opoziție;
- Similitudinea produselor și serviciilor.

Astfel, în fiecare caz decizia se va emite, luând în considerare toate materialele prezentate de opozant, solicitant, inclusiv cele identificate conform procedurilor prescrise de examinare.

În tabelul ce urmează se prezintă unele exemple cu referire la opozițiile examinate și deciziile emise.

Semnul solicitat	Comentarii	Decizia referitoare la opoziție
 PENEȘ SĂNĂTATE CURATĂ CONRAD	Au fost prezentate probe ce confirmă: - utilizarea mărcilor în Republica Moldova pentru produse și servicii identice/similare; - înregistrarea mărcilor în România; - renumele mărcilor în România. De asemenea, au fost prezentate probe în susținerea art.8 alin.(4) lit.b) invocat în opoziție	Decizia referitoare la opoziție Opoziția a fost considerată întemeiată, cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă
 SonoScape	Au fost prezentate probe ce confirmă: - utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru servicii identice/similare; - înregistrarea mărcii în mai multe state; - renumele mărcii în mai multe state.	Opoziția a fost considerată întemeiată (în baza drepturilor la o marcă neînregistrată și la denumirea persoanei juridice), cererea de înregistrare a mărcii fiind respinsă
	Au fost prezentate probe privind înregistrarea mărcii comunitare. Nu au fost prezentate probe ce confirmă negocierea/promovarea/utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru produse identice/similare. Nu au fost prezentate probe privind renumele mărcii CONRAD într-un stat membru al Convenției de la Paris	Opoziția a fost considerată neîntemeiată, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii

„SonoScape” este partea esențială din denumirea opozantului (SonoScape Medical Corp.)

Joyetech

Au fost prezentate probe privind înregistrarea mărcii pe numele opozantului în mai multe state.

Opoziția a fost considerată neîntemeiată, fiind emisă decizia de înregistrare a mărcii

Nu au fost prezentate probe ce confirmă negocierea/promovarea/ utilizarea mărcii în Republica Moldova pentru produse și servicii identice/similare.

„Joyetech” este partea esențială din denumirea opozantului (Joyetech (Changzhou) Electronics Co., Ltd.)

URL sursă: https://agepi.gov.md/ro/ghid_marci/2-5-Opozitia-drept-anterior-la-o-marca-neinregistrata-art-8-alin-4-lit-a