

Document Practic

Riscul De Confuzie (Impactul Elementelor
Nedistinctive/Slabe) - Motivele Relative De
Refuz

**AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA
INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA
(AGEPI)**

Notă din partea AGEPI:

Acest document practic a fost pregătit în conformitate cu Comunicarea comună rezultată din Practica comună a mărcilor, elaborată de Rețeaua Uniunii Europene de proprietate intelectuală (EUIPN) și a avut ca scop să ofere recomandări cu privire la impactul elementelor nedistinctive / slabe ale mărcilor asupra evaluării riscului de confuzie. Acesta a fost adaptat la specificul AGEPI, oferind o imagine de ansamblu asupra standardelor de calitate ale Oficiului cu referire la examinarea de fond a mărcilor.

Acest document practic a fost adoptat la nivel național și făcut public cu scopul de a spori în continuare transparența, securitatea juridică și previzibilitatea în beneficiul examinatorilor și, în egală măsură, al utilizatorilor.

1. CONTEXT

Obiectul acestui document practic este definirea abordării cu privire la impactul elementelor nedistinctive / slabe ale mărcilor asupra evaluării riscului de confuzie.

Această practică este făcută publică prin intermediul acestui document practic în scopul sporirii și mai mult a transparenței, securității juridice și previzibilității în beneficiul examinatorilor și, în egală măsură, al utilizatorilor.

Următoarele aspecte sunt în afara domeniului de aplicare al practicii comune:



- Evaluarea caracterului distinctiv accentuat și/sau a caracterului distinctiv dobândit prin utilizare și/sau renume: în sensul acestei practici comune, se presupune că nu există dovezi și/sau revendicări și/sau cunoștințe anterioare despre faptul că vreuna dintre mărci a obținut prin renumele ei sau are un caracter distinctiv accentuat dobândit prin utilizare.
- Acordul asupra factorilor avuți în vedere la evaluarea riscului de confuzie. Deși există mulți factori care pot avea un impact asupra aprecierii globale a riscului de confuzie, precum preponderența, gradul de atenție din partea publicului relevant, coexistența, situația pe piață, familia de mărci etc., obiectivul practicii comune nu este de a stabili care sunt acești factori.
- Acordul asupra interdependențelor dintre evaluarea caracterului distinctiv și toți ceilalți factori avuți în vedere la evaluarea riscului de confuzie. Nici criteriile de evaluare a altor factori care pot avea un impact asupra aprecierii globale a riscului de confuzie, nici interdependența dintre aceștia nu constituie obiectul acestei practici comune, care nu abordează evaluarea generală a riscului de confuzie, ci una dintre părțile sale esențiale.
- Aspecte privind limba: în sensul practicii comune, se consideră că mărcile care conțin elemente verbale fără caracter distinctiv (sau cu caracter slab distinctiv) în engleză vor fi considerate ca fiind fără caracter distinctiv (sau cu caracter slab distinctiv) în toate limbile și înțelese de oficiile naționale.

2. PRACTICA

În esență, practica comună constă în patru obiective:

Obiectiv 1	<i>Definirea mărcilor care sunt supuse evaluării caracterului distinctiv: marca anterioară (și/sau părți ale acesteia) și/sau marca ulterioară (și/sau părți ale acesteia)</i>
Practică comună	Când se evaluează riscul de confuzie: <ul style="list-style-type: none">• Se evaluează caracterul distinctiv al mărcii anterioare în totalitate, ținându-se cont de faptul că acesta trebuie să se recunoască într-o anumită măsură.• Se evaluează și caracterul distinctiv al tuturor elementelor mărcii anterioare și ale mărcii ulterioare, acordând prioritate elementelor care coincid.

Obiectiv 2	<i>Stabilirea criteriilor de evaluare a caracterului distinctiv al mărcii (și/sau a anumitor părți ale acesteia)</i>
Practică comună	<ul style="list-style-type: none"> Când se evaluează caracterul distinctiv al mărcilor sub aspectul motivelor relative, se aplică aceleași criterii care se utilizează pentru stabilirea caracterului distinctiv la motivele absolute. Cu toate acestea, la motivele relative, aceste criterii se utilizează nu numai pentru a stabili dacă se respectă un prag minim de caracter distinctiv, ci și pentru a lua în considerare diferitele grade ale caracterului distinctiv.

Obiectiv 3	<i>Stabilirea impactului asupra riscului de confuzie atunci când elementele comune au un caracter slab distinctiv</i>	
Practică comună	<ul style="list-style-type: none"> Când mărcile au în comun un element cu un caracter slab distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci. Aceasta va ține cont de similitudinile/diferențele și caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid. O coincidență în cazul unui element cu caracter slab distinctiv nu va produce de regulă un risc de confuzie în sine. Cu toate acestea, poate exista un risc de confuzie dacă: <ul style="list-style-type: none"> celelalte elemente au un caracter mai slab (sau la fel de slab) distinctiv sau au un impact vizual nesemnificativ, iar impresia de ansamblu produsă de mărci este similară; sau impresia de ansamblu produsă de mărci este în mare măsură similară sau identică. 	
Exemple	<i>FĂRĂ RISC DE CONFUZIE</i>	<i>RISC DE CONFUZIE</i>
	<p>MORELUX vs. INLUX</p> <p>(Clasa 44: Tratamente de înfrumusețare)</p>	<p>COSMEGLOW vs COSMESHOW</p> <p>(Clasa 3: Cosmetice)</p>
	 <p>vs.</p> <p>(Clasa 9: Cărți de credit)</p>	 <p>vs.</p> <p>(Clasa 43: Servicii de cazare pentru vacanțe)</p>

Obiectiv 4	<i>Stabilirea impactului asupra riscului de confuzie atunci când elementele comune nu au un caracter distinctiv</i>	
Practică comună	<ul style="list-style-type: none"> • Când mărcile au în comun un element fără caracter distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci. Aceasta va ține cont de similitudinile/diferențele și caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid. • O coincidență numai în cazul elementelor nedistinctive nu determină riscul de confuzie. • Când mărcile conțin și alte elemente figurative și/sau verbale similare, va exista un risc de confuzie dacă impresia de ansamblu produsă de mărci este în mare măsură similară sau identică. 	
Exemple	<i>FĂRĂ RISC DE CONFUZIE</i>	<i>RISC DE CONFUZIE</i>
	BUILDGRO vs. BUILDFLUX (Clasa 19: Materiale de construcții Clasa 37: Servicii de construcții)	TRADENERGY vs. TRACENERGY (Clasa 9: Colectoare de energie solară pentru generare de electricitate)
	 vs. (Clasa 36: Servicii financiare)	 vs. (Clasa 9: Colectoare de energie solară pentru generare de electricitate)



Practica

**Riscul De Confuzie (Impactul Elementelor
Nedistinctive/Slabe) - Motivele Relative De
Refuz**

Cuprins

1.	INTRODUCERE.....	1
2.	SCOPUL PROIECTULUI.....	1
3.	PRACTICA.....	3
3.1	Evaluarea caracterului distinctiv: marca anterioară și/sau părți ale acesteia, și/sau marca ulterioară și/sau părți ale acesteia (Obiectiv 1)	3
3.2	Criterii de evaluare a caracterului distinctiv al mărcii (și/sau al anumitor părți ale acesteia) (Obiectiv 2)	4
3.3	Impactul asupra riscului de confuzie atunci când elementele comune au un caracter slab distinctiv (Obiectiv 3)	4
3.4	Impactul asupra riscului de confuzie atunci când elementele comune nu au un caracter distinctiv (Obiectiv 4)	6

1. INTRODUCERE

Acest document reprezintă referința în domeniul practicii pentru oficiile de proprietate intelectuală, asociațiile de utilizatori, solicitanți, opozanți și mandatar, cu privire la elementele nedistinctive/slabe ale mărcilor în scopul evaluării riscului de confuzie, presupunând că produsele și/sau serviciile sunt identice. Documentul va fi pus la dispoziție la nivel extins și va fi ușor accesibil, oferind o explicație clară și complexă a principiilor pe care se va baza practica comună. Aceste principii se vor aplica la nivel general și vor avea ca scop să cuprindă marea majoritate a cazurilor. Deoarece riscul de confuzie trebuie analizat de la caz la caz, principiile comune servesc drept ghid prin care se asigură că diferite oficii ajung la o concluzie similară, previzibilă atunci când se pune problema aceluiași mărci și motive.

2. SCOPUL PROIECTULUI

Domeniul de aplicare al proiectului prevede următoarele:

*„Acest proiect va stabili convergența practicii privind **elementele nedistinctive/slabe ale mărcilor în vederea evaluării riscului de confuzie, presupunând că produsele și/sau serviciile sunt identice. În mod concret, acesta va:***

- *Defini mărcile care sunt supuse evaluării caracterului distinctiv: marca anterioară (și/sau părți ale acesteia) și/sau marca ulterioară (și/sau părți ale acesteia);*
- *Stabili criteriile de evaluare a caracterului distinctiv al mărcii (și/sau al anumitor părți ale acesteia);*
- *Stabili impactul asupra riscului de confuzie atunci când **elementele comune au un caracter slab distinctiv;***
- *Stabili impactul asupra riscului de confuzie atunci când **elementele comune nu au un caracter distinctiv.***”

Aprecierea riscului de confuzie depinde de numeroși factori și, așa cum s-a afirmat în mod repetat în jurisprudență, acesta trebuie apreciat **global**, ținându-se cont de toți factorii relevanți pentru împrejurările cazului.

Hotărârea Plenumului Curții Supreme de Justiție a Republicii Moldova cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației în domeniul protecției mărcilor, la pct.52., prevede 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” (Cazul „Orhei-Vit” S.A. vs AGEPI, persoană terță Emilia Noscenco - Hotărârea Comisiei de contestații a AGEPI din data de 11.09.2018; Hotărârea Judecătorei Chișinău (sectorul Râșcani) din data de 21.02.2020; Hotărârea Curții de Apel Chișinău din data de 21.10.2020).

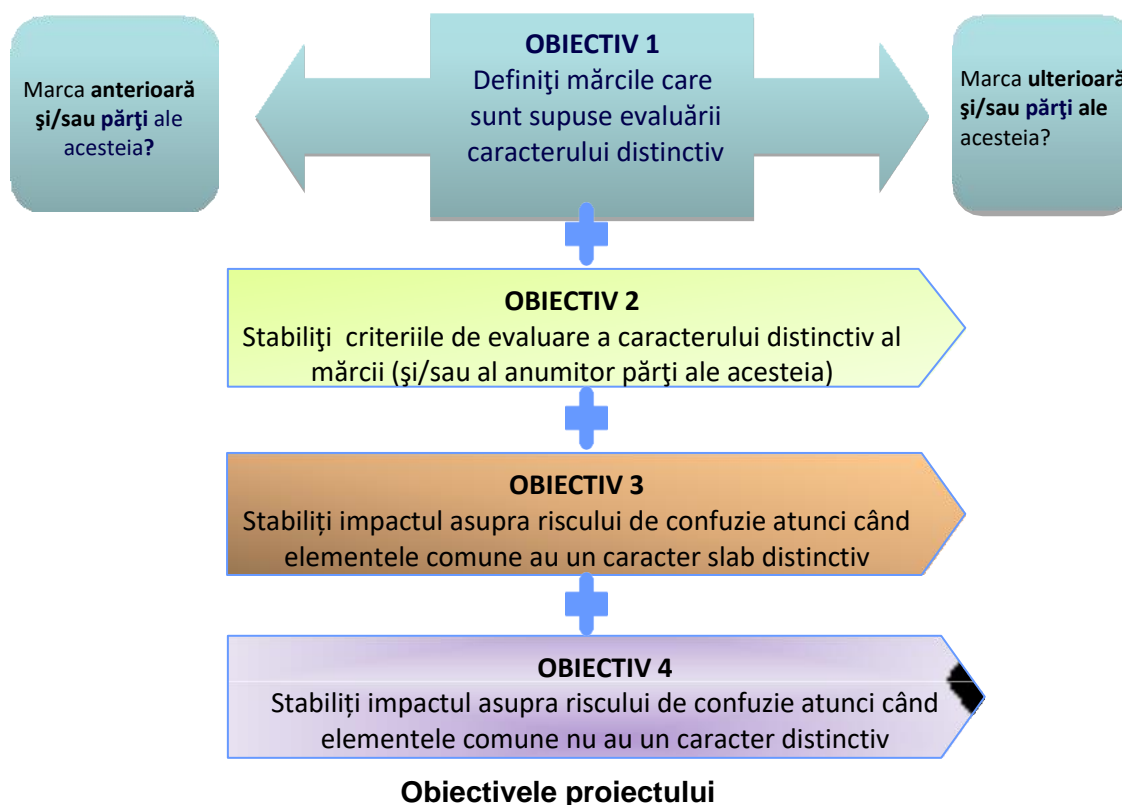
Așa cum s-a menționat deja, proiectul analizează **impactul elementelor nedistinctive/slabe** ale mărcilor în cauză ca fiind unul dintre factorii de luat în considerare la evaluarea riscului de confuzie.

Deși **există mulți factori** care pot avea un impact asupra **aprecierii globale a riscului de confuzie**, precum elementele dominante, gradul de atenție din partea publicului relevant, coexistența, situația pe piață, familia de mărci etc., obiectivul acestui proiect nu este de a stabili care sunt toți acești factori, nici criteriile de evaluare a acestora și nici interdependența dintre aceștia. În consecință, proiectul nu abordează evaluarea generală a riscului de confuzie, ci una dintre părțile sale esențiale.

Următoarele aspecte sunt în afara domeniului de aplicare al proiectului:

- *Evaluarea caracterului distinctiv accentuat și/sau a caracterului distinctiv dobândit prin utilizare și/sau renume: în sensul acestui proiect, se presupune că nu există dovezi și/sau revendicări și/sau cunoștințe anterioare legate de faptul că vreuna dintre mărci a obținut prin renumele ei sau are un caracter distinctiv accentuat dobândit prin utilizare.*
- *Acordul asupra factorilor avuți în vedere la evaluarea riscului de confuzie.*
- *Acordul asupra interdependențelor dintre evaluarea caracterului distinctiv și toți ceilalți factori avuți în vedere la evaluarea riscului de confuzie.*
- *Aspecte privind limba: în sensul acestui proiect, se consideră că mărcile care conțin elemente verbale fără caracter distinctiv (sau cu caracter slab distinctiv) în engleză vor fi considerate ca fiind fără caracter distinctiv (sau cu caracter slab distinctiv) în toate limbile și înțelese de oficiile naționale.*

Se pot identifica patru obiective diferite, conform ilustrării din următoarea figură:



Pentru examinarea riscului de confuzie, în cadrul căroră se poate evalua caracterul distinctiv al elementelor în diferite etape sunt urmate mai multe abordări. Indiferent de abordarea aleasă, rezultatul practic privind impactul elementelor nedistinctive/slabe ale mărcilor în cauză va rămâne neafectat.

3. PRACTICA

3.1 Evaluarea caracterului distinctiv: marca anterioară și/sau părți ale acesteia, și/sau marca ulterioară și/sau părți ale acesteia (Obiectiv 1)

Când se evaluează riscul de confuzie:

- Se evaluează caracterul distinctiv al mărcii anterioare în ansamblu.
- Se evaluează și caracterul distinctiv al tuturor elementelor mărcii anterioare și ale mărcii ulterioare, acordând prioritate elementelor care coincid.

Cu toate acestea, atunci când se evaluează riscul de confuzie, este necesar să se recunoască un anumit grad de distinctivitate al unei mărci anterioare.

3.2 Criterii de evaluare a caracterului distinctiv al mărcii (și/sau al anumitor părți ale acesteia) (Obiectiv 2)

La stabilirea **caracterului distinctiv al unei mărci** și, prin urmare, pentru a aprecia dacă aceasta este puternic distinctivă, Oficiul sau instanța națională trebuie să facă o evaluare generală a capacității mai mari sau mai reduse a mărcii de a identifica produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată ca provenind de la o anumită întreprindere și, astfel, de a distinge produsele sau serviciile de cele ale altor întreprinderi.

Prin urmare și datorită capacității reduse a unei mărci slabe de a-și îndeplini funcția esențială pe piață, domeniul de aplicare a protecției sale, date fiind elementele sale nedistinctive (sau cu caracter slab distinctiv), trebuie să fie restrâns.

Când se evaluează caracterul distinctiv al mărcilor sub aspectul motivelor relative, se aplică aceleași criterii care se utilizează pentru stabilirea caracterului distinctiv la motivele absolute. Cu toate acestea, la motivele relative, aceste criterii se utilizează nu numai pentru a stabili dacă se respectă un grad redus al distinctivității, ci și pentru a lua în considerare diferitele grade ale caracterului distinctiv.

3.3 Impactul asupra riscului de confuzie atunci când elementele comune au un caracter slab distinctiv (Obiectiv 3)

- Când mărcile au în comun un element cu un caracter slab distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci. Aceasta va ține cont de similitudinile/diferențele și caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid.
- O coincidență în cazul unui element cu caracter slab distinctiv nu va produce de regulă un risc de confuzie **în sine**.

Cu toate acestea, poate exista un risc de confuzie dacă:

- Celelalte elemente au un caracter mai slab (sau la fel de slab) distinctiv sau au un impact vizual nesemnificativ, iar impresia de ansamblu produsă de mărci este similară.

SAU

- Impresia de ansamblu produsă de mărci este în mare măsură similară sau identică.

Exemple:

* În sensul acestui proiect, toți ceilalți factori care pot fi relevanți pentru aprecierea globală a riscului de confuzie se consideră că nu afectează rezultatul. De asemenea, se consideră că

produsele și serviciile sunt identice.

În toate aceste exemple, elementul/elementele comun(e) este/sunt considerat(e) a avea un caracter slab distinctiv.

Marca anterioară	Marca contestată	Produse/servicii	Rezultat
MORELUX	INLUX	Clasa 44: Saloane de frumusețe	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
DURALUX	VITALUX	Clasa 44: Saloane de frumusețe	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 32: Sucuri	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 9: Cărți de credit	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 32: Sucuri	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 30: Ceai	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 9: Cărți de credit	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
COSMEGLOW	COSMESHOW	Clasa 3: Cosmetice	RISC DE CONFUZIE
		Clasa 11: Aparate de refrigerare	RISC DE CONFUZIE
		Clasa 43: Servicii de cazare pentru vacanțe	RISC DE CONFUZIE

3.4 Impactul asupra riscului de confuzie atunci când elementele comune nu au un caracter distinctiv (Obiectiv 4)



- Când mărcile au în comun un element fără caracter distinctiv, evaluarea riscului de confuzie se va axa pe impactul elementelor care nu coincid asupra impresiei de ansamblu produsă de mărci. Aceasta va ține cont de similitudinile/diferențele și de caracterul distinctiv al elementelor care nu coincid.
- O coincidență numai în cazul elementelor nedistinctive **nu determină riscul de confuzie**.
- Când mărcile conțin și alte elemente figurative și/sau verbale similare, **va exista un risc de confuzie** dacă impresia de ansamblu produsă de mărci este în mare măsură similară sau identică.

Exemple:

* În sensul acestui proiect, toți ceilalți factori care pot fi relevanți pentru aprecierea globală a riscului de confuzie se consideră că nu afectează rezultatul. De asemenea, se consideră că produsele și serviciile sunt identice.

În toate aceste exemple, elementul/elementele comun(e) este/sunt considerat(e) a nu avea un caracter distinctiv.

Marca anterioară	Marca contestată	Produce/servicii	Rezultat
GREENGRO	GREENFLUX	Clasa 19: Materiale de construcții Clasa 37: Servicii de construcții	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
BUILDGRO	BUILDFLUX	Clasa 19: Materiale de construcții Clasa 37: Servicii de construcții	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
	SMARTPHONES.NET	Clasa 9: Telefoane mobile	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 36: Servicii financiare	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE
		Clasa 29: Pește	FĂRĂ RISC DE CONFUZIE

CRE-ART	PRE-ART	Clasa 41: Servicii de galerii de artă	RISC DE CONFUZIE
TRADENERGY	TRACENERGY	Clasa 9: Colectoare de energie solară pentru generare de electricitate	RISC DE CONFUZIE
		Clasa 9: Colectoare de energie solară pentru generare de electricitate	RISC DE CONFUZIE

Document Practic.