

DECIZIE

12 februarie 2014

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit  
al Curții Supreme de Justiție

în componență:

Președinte, judecătorul

Judecătorii

Valeriu Doagă

Vera Macinskaia

Sveatoslav Moldovan

Ion Vîlcov

Ala Cobăneanu

examinând recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii Mixte „Auto Mall” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea actelor

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013, prin care acțiunea a fost admisă

constată:

La 25 aprilie 2013, ÎM „Auto Mall” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la contestarea actelor.

În motivarea acțiunii a indicat că la 18 august 2011, a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii combinate WEBMALL „интернет-магазин” cu nr. de depozit 029669 pentru clasele de servicii 35, 38, 42, 45 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

Relatează că la 25 mai 2012 AGEPI a emis un Aviz provizoriu prin care a înștiințat reclamantul că AGEPI a constatat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor mărcii „WEBMALL” și „интернет-магазин” deoarece aceste semne, fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă, invocând art. 10 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, și propunând reclamantului să-și expună punctul de vedere referitor la acest Aviz.

Menționează reclamantul că la 25 iulie 2012 a expediat o contestație la Avizul provizoriu din 25 mai 2012, în care și-a exprimat dezacordul cu acesta, argumentând că asupra elementului „интернет-магазин” nu poate să se extindă dreptul exclusiv, pe când elementul „WEBMALL” este pasibil de înregistrare cu toate drepturile exclusive deoarece acesta nicidecum nu poartă caracter descriptiv.

Indică că în pofida acestor argumente, AGEPI la 26 octombrie 2012 a emis decizia nr. 13421 de respingere a contestației și acceptarea parțială a înregistrării

mărcii fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor „WEBMALL” și „ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН”, cu excepția executării grafice deosebite.

Afirmă că la 27 decembrie 2012 a înaintat la Comisia de Contestații AGEPI o cerere de examinare a contestației împotriva deciziei AGEPI din 26 octombrie 2012.

În cadrul ședinței plene din 26 martie 2013 Comisia de Contestații AGEPI a respins argumentele invocate de reclamant și a emis hotărârea privind respingerea totală a contestației reclamantului cu menținerea în vigoare a deciziei de acceptare parțială a mărcii cu nr depozit 029669.

Consideră că examinatorii AGEPI, cât și membrii Comisiei de Contestații au interpretat și aplicat eronat art. 10 alin. (1) al Legii nr: 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care stabilește că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiția folosirii loiale a acestor elemente și respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Susține că pentru individualizarea serviciilor din clasele solicitate, reclamantul a inventat marca combinată ce conține imaginea stilizată a unei taste de calculator pe fundalul căreia este amplasată desemnarea verbală „WEBMALL”, ideea căruia le aparține. Iar în scopul extinderii activității economice deja înregistrat marca WEBMALL într-un șir de țări precum: Slovenia, Slovacia, Spania, Polonia, Ungaria, Cehia, Croația, Serbia, Lituania, Italia, România, Ucraina.

Mai indică că termenul „WEBMALL” este un cuvânt format artificial, nu are sens și nu este menționat în dicționar ca cuvânt anume, deci nu poate fi declarat ca termen descriptiv, calitatea de termen descriptiv o are numai o parte foarte mică și nesemnificativă care intră în componența mărcii solicitate și anume cuvintele „ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН” asupra cărora nici nu se solicită protecția.

Relatează că în alte cazuri AGEPI a înregistrat și a acordat fără ezitare drepturi exclusive la doi solicitați diferiți ai mărcii WEBMONEY.

Cu referire la art. 14 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), încheiat la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin Legea RM nr.218 din 01 iunie 2001 a indicat că „în ceea ce privește protecția proprietății intelectuale, orice avantaje, favoruri, privilegii sau imunități acordate de un Membru naționalilor oricărei alte țări vor fi, imediat și necondiționat, acordate și naționalilor tuturor celorlalți Membri”.

Solicită a recunoaște ilegală și a anula decizia AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL, a recunoaște ilegală și a anula hotărârea din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012, a obliga AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii solicitate atribuind dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” pentru toate serviciile din clasele solicitate conform Cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013 acțiunea a fost admisă, fiind anulată parțial decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 13421 din 26 octombrie 2012, în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL, anulată hotărârea din

26 martie 2013 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind respingerea contestației și menținerea în vigoare a deciziei nr. 13421 din 26 octombrie 2012, obligată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” conform Cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011.

La 29 noiembrie 2013, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013, solicitând admiterea acestuia, casarea integrală a hotărârii Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013 și emiterea unei hotărâri noi privind respingerea cererii de chemare în judecată, cu menținerea în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 și a hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 26 martie 2013.

În motivarea cererii de recurs a invocat dezacordul cu hotărârea contestată, pe care o consideră ilegală și pasibilă de anulare, deoarece prima instanță a apreciat unilateral argumentele invocate de reclamant, fără a se aprecia și cerceta argumentele invocate de AGEPI precum și instanța a aplicat greșit normele de drept material, a interpretat în mod eronat legea, emițând astfel o hotărâre contradictorie.

Sustine că hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 26 martie 2013, precum și decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 26 octombrie 2012 au fost emise în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare, fiind întemeiate pe prevederile art. 10 al Legii privind protecția mărcilor.

Menționează că Comisia de Contestații a constatat că marca solicitată „WEBMALL ИНТЕРНЕТ МАГАЗИН” nr. depozit 029669 nu poate fi acceptată spre protecție fără excluderea dreptului exclusiv asupra elementelor verbale din următoarele considerente: elementele verbale „WEB” și „MALL” sunt frecvent utilizate în rețeaua internet, respectiv aceste elemente nu pot fi atribuite cu drept exclusiv unei persoane, utilizarea acestor elemente nu poate fi monopolizată de către o singură persoană, anume utilizarea intensă a elementelor verbale „WEB” și „MALL” face ca acestea să fie lipsite de caracter distinctiv și nu pot fi acceptate spre înregistrare independent în calitate de marcă pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 38, 42, 45 conform prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor.

Indică că în cazul respectiv solicitantul beneficiază de protecție exclusivă doar asupra modului de executare a elementului „WEBMALL” din semnul solicitat (executare grafică deosebită). Totodată, Comisia a constatat că pentru consumatorul autohton - elementul „WEBMALL” ar induce în eroare publicul referitor la destinație, caracteristici ale produselor, existând probabilitatea de a face asocieri cu magazinele internet.

Cu referire la argumentul intimatului precum că marca „WEBMALL” este înregistrată în peste 14 țări pe numele său, a indicat că foarte puține state declară disclamarea, aceasta fiind tacită de cele mai multe ori, din care motiv nici nu este publicată informația oficială referitor la acest aspect.

Explică că prin obținerea dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL” intimatul în temeiul art. 9 al Legii privind protecția mărcilor va fi în drept să interzică utilizarea acestuia de către alte persoane, ceea ce poate crea abuz în cadrul relațiilor comerciale. Dreptul exclusiv conform legii caracterizându-se

prin faptul că titularul de drepturi obține dreptul de a interzice folosirea acestui cuvânt de către alți utilizatori, în special cu referire la genurile de activitate pentru care se solicită protecția.

Susține că toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011, precum și emiterea hotărârii Comisiei de Contestații au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii privind protecția mărcilor.

Mai remarcă și faptul că instanța dispunând anularea hotărârilor Comisiei de Contestații, nu poate obliga AGEPI să înregistreze marca, dat fiind faptul că anulând hotărârea Comisiei de Contestații, AGEPI reia procedurile legale de examinare a mărcii reclamantului, fără a fi admise încălcări de procedură și fără a fi îngădite drepturile terților de a contesta înregistrarea mărcii, prevăzute la art. 47 alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Instanța de recurs constată că recurenta s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul în termen, la 29 noiembrie 2013.

La 16 ianuarie 2014, în adresa Curții Supreme de Justiție a parvenit referința ÎM „Auto Mall” SRL, prin care s-a solicitat respingerea cererii de recurs și menținerea în vigoare a hotărârii primei instanțe, considerând-o întemeiată și legală.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite recursul, de a casa hotărârea primei instanțe și a restitui pricinii spre rejudecare în prima instanță din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanței de apel și să trimită pricina spre rejudecare în instanța de apel în toate cazurile în care eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

Înaintând acțiunea în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, ÎM „Auto Mall” SRL a solicitat recunoașterea ilegalității și anularea deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL”, recunoașterea ilegalității și anularea hotărârii din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012, obligarea AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii solicitate atribuind dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” pentru toate serviciile din clasele solicitate conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011.

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză prima instanță a ajuns la concluzia temeiniciei și admitterii acesteia, a anulat parțial decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova nr. 13421 din 26 octombrie 2012, în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL”, a anulat hotărârea din 26 martie 2013 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind respingerea contestației și menținerea în vigoare a deciziei nr. 13421 din 26 octombrie 2012 și

a obligat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011.

Concluzia primei instanțe, în acest sens a fost condiționată de faptul că nici în decizia nr. 13421 din 26 octombrie 2013 și nici în cadrul exmainării acțiunii AGEPI n-a prezentat argumente, descrieri și analize care să demonstreze de ce elementul „WEBMALL” este lipsit de caracter distinctiv, motiv pentru care a constatat încălcarea drepturilor reclamantului.

La fel instanța a concluzionat că pentru a refuza acordarea protecției exclusive asupra mărcii, nu este suficientă doar declararea faptului precum că sintagma „WEBMALL”, considerată de AGEPI ca „magazin web”, în ultimul timp este foarte cunoscut consumatorilor, astfel considerând că de fapt era necesară prezentarea unei analize desfășurate și completă a temeiurilor în baza cărora organul de înregistrare a ajuns la această concluzie.

Instanța de recurs consideră, însă, că o astfel de soluție a primei instanțe la judecarea pricinii este prematură, fără a fi dată o apreciere cuvenită circumstanțelor cauzei, care, de altfel, urmau a fi verificate în raport cu normele de drept aplicabile la caz, reieșind din specificul acțiunii.

Astfel, interpretarea dată de instanță, în sensul expus fiind una unilaterală, generată de nedeterminarea corectă a naturii litigiului, care presupune prin sine lămurirea completă a situației de fapt, care, este diferită de la caz la caz.

Față de situația de fapt stabilită, se constată că conform prevederile art. 10 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care indică că dreptul exclusiv nu se extinde asupra elementelor mărcii care, în conformitate cu prezenta lege, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, cum ar fi termenii descriptivi, cu condiția folosirii loiale a acestor elemente și respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

În acest context, este de principiu, că deși prima instanță a citat în hotărârea sa prevederile enunțate, care, de altfel, au și constituit bază legală pentru emiterea actelor contestate, a omis, de a da apreciere cuvenită argumentelor AGEPI, care a insistat că elementele verbale „WEB” și „MALL” sunt frecvent utilizate în rețeaua internet, respectiv aceste elemente nu pot fi atribuite cu drept exclusiv unei persoane, utilizarea acestor elemente nu poate fi monopolizată de către o singură persoană și anume din considerentul că utilizarea intensă a elementelor verbale „WEB” și „MALL” face ca acestea să fie lipsite de caracter distinctiv, care nu pot fi acceptate spre înregistrare independent în calitate de marcă pentru totalitatea serviciilor revendicate în cerere din clasele 35, 38, 42, 45, conform prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor.

Pe când, întru judecarea justă a prezentului litigiu, aceste circumstanțe se impun a fi analizate minuțios, inclusiv și prin prisma dispozițiilor art. 9 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care reglementează dreptul conferit de înregistrarea mărcii, și anume dacă ca rezultat al conferii dreptului exclusiv asupra mărcii solicitate de către ÎM „Auto Mall” SRL nu s-ar crea abuzuri în cadrul relațiilor comerciale față de terți.

Or, dreptul exclusiv, în sensul acestei norme, se caracterizează prin faptul că titularul de drepturi obține dreptul de a interzice utilizarea unui semn de către alți utilizatori, atât din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată, cât și din

cauza identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă.

Mai cu seamă în speță este necesar de a verifica dacă elementul „WEBMALL” solicitat de a fi înregistrat de către ÎM „Auto Mall” SRL cu drept exclusiv, nu generează riscul de confuzie în percepția consumatorului, care include și riscul de asociere între semn și marcă.

În raport cu considerentele mai sus menționate, instanța de recurs consideră că întru verificarea temeiniciei acțiunii în speță, cele descrise se impun a fi verificate și apreciate în coroborare cu prevederile legale care guvernează raportul juridic litigios, pe când soluția primei instanțe, nu conține nici o apreciere ce ar determina definitiv și incontestabil certitudinea adoptării soluției la care s-a ajuns, astfel instanța de recurs fiind în imposibilitatea să exercite controlul judiciar asupra unei asemenea soluții și să verifice temeinicia și legalitatea hotărârii atacate cu privire la oricare dintre motivele prevăzute de lege.

Față de cele ce preced, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa integral hotărârea primei instanțe și de a restitui pricina spre rejudecare în prima instanță, deoarece eroarea judiciară nu poate fi corectată de instanța de recurs.

La rejudecarea pricinii prima instanță urmează să țină cont de cele susmenționate și rejudecând pricina, să emită o hotărâre întemeiată și legală.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c), art. 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

decide:

Se admite recursul declarat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova.

Se casează hotărârii Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Întreprinderii Mixte „Auto Mall” Societate cu Răspundere Limitată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la contestarea actelor, cu restituirea pricinii pentru rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, de un alt complet de judecată.

Decizia nu se supune nici unei căi de atac.

Președinte, judecătorul  
Judecătorii

semnătura  
semnătura  
semnătura  
semnătura  
semnătura

Valeriu Doagă  
Vera Macinskaia  
Sveatoslav Moldovan  
Ion Vîlcov  
Ala Cobăneanu

Copia identică originalului

Ala Cobăneanu