

Prima instanță: Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău (jud. O. Melniciuc)
Dosarul nr. 3a-2022/16

DECIZIE

04 aprilie 2017

mun. Chișinău

Colegiul Civil și de Contencios Administrativ al Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul

Maria Guzun

Judecătorii:

Iurie Cotruță și Natalia Simciuc

Grefier

Tatiana Vozian

examinând în ședință publică apelul declarat de Cojocaru Svetlana împotriva hotărârii Judecătoria Râșcani, mun. Chișinău din 16 septembrie 2016, emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Cojocaru Svetlana către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ și obligarea înregistrării mărcii, -

A C O N S T A T A T :

Pretențiile reclamantului:

La 02.06.2016, Cojocaru Svetlana a depus în instanță cererea de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ și obligarea înregistrării mărcii.

În motivarea cererii a menționat că a solicitat Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, înregistrarea mărcii „SPUTNIK”, pentru serviciile din clasa nr.38. În urma examinării cererii, Departamentul mărci, modele și desene industriale a emis aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii. Prin decizia Direcției mărci și design industrial din 11.08.2015 a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii „SPUTNIK” invocând prevederile art. 7 alin. 1, lit. b), c), g) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

Menționează că, prin hotărârea Comisiei de Contestații din 25.02.2016 a fost respinsă contestația depusă de Cojocaru Svetlana și a fost menținută decizia Direcției mărci și design industrial din 11.08.2015. Comisia de Contestații în motivarea hotărârii a indicat că marca „SPUTNIK” nu poate fi înregistrată deoarece reprezintă un semn verbal constituit din cuvântul „SPUTNIK”, care în ansamblu nu posedă caracter distinctiv, făcând referire la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

Apreciază acest argument ca neîntemeiat, deoarece conform prevederilor art. 5 din Legea privind protecția mărcilor, pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică - cuvinte, cu condiția ca aceste cuvinte să poată servi la deosebirea serviciilor unei persoane de cele ale altor persoane. Din cele menționate rezultă că, conform legislației Republicii Moldova și a altor țări, față de marca solicitată nu se aplică cerința de noutate sau originalitate, dar nu poate fi identică sau similară cu alte mărci înregistrate pentru produse sau servicii similare. Pentru determinarea caracterului distinctiv al mărcii urmează de stabilit că „caracterul

distinctiv nu rezultă însă din semnul în sine”, dar „capacitatea semnului de a identifica un obiect cu scopul de a permite consumatorilor să-l recunoască”.

Invocă că, cuvântul „SPUTNIK “ care se solicită a fi înregistrat în calitate de marcă este un cuvânt obișnuit din limba rusă, precum și din alte limbi, care nu pretinde la noutate și originalitate. De asemenea notează că în Republica Moldova nu este înregistrată o marcă similară sau identică pentru servicii din clasa 38. Practica arată că se înregistrează ca mărci cuvinte uzuale din limbajul curent, de exemplu nume comune: „Apple”, „Continent”, etc., cu condiția că acestea să nu fie nici necesare, nici generice, nici uzuale, nici descriptive pentru serviciul desemnat”. Desemnarea „SPUTNIK “, la fel corespunde acestei situații, fiind comună pentru serviciile de telecomunicații, deoarece serviciile prestate sunt de diferite genuri: crearea infrastructurii, asigurarea ei, colectarea informației, sistematizarea, redactarea, emisia în eter și altele, nefiind necesară generic, uzual sau descriptiv pentru serviciile de telecomunicații, în favoarea argumentelor aduse, pentru a nega existența caracterului distinctiv al cuvântului „SPUTNIK” refuzul înregistrării pentru serviciile din clasa 38 nu este logic. Astfel, faptul că desemnare, „SPUTNIK “ este distinctivă este confirmată și de către experți din Europa, Asia, care au acceptat: înregistrarea cuvântului menționat în calitate de marcă pentru un număr mare de produse și servicii, cât și de către examinatorii AGEPI, care, de asemenea, au înregistrat mărci ce conțin cuvântul „SPUTNIK” pentru produse din clasele 01, 03, 04, 08. Prin urmare nu există temeiuri da refuz în temeiul art. 7 alin. (1) lit. b) Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor.

Explică că, cuvântul „SPUTNIK” în limba rusă are mai multe sensuri. De asemenea „SPUTNIK “ în limba română se traduce „satelit”, care la fel are mai multe sensuri - companion, coleg, însoțitor; satelit, utilizat pentru desemnarea corpului ceresc, precum și în alte domenii, cum ar fi: tehnic, astronomic. Cuvântul „SPUTNIK” pentru serviciile din clasa 38 se asociază de către consumatorul simplu, în primul rând cu cuvintele „companion” și „însoțitor”, fiindcă beneficiază de serviciile de telecomunicații pe tot parcursul vieții: acasă, la serviciu, în vacanță, în locuri publice, în transport, etc. Este evident că nici un sens al cuvântului „SPUTNIK” nici în limba rusă, nici în traducere în limba română „nu poate servi în comerț: pentru a desemna tipul unor servicii solicitate” cât și pentru desemnarea speciei, calității, cantității, destinației, valorii, originii geografice, timpului prestării serviciului.

Poziția instanței de fond:

Prin hotărârea Judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 16 septembrie 2016, cererea de chemare în judecată, depusă de Cojocar Svetlana către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ și obligarea înregistrării mărcii, a fost respinsă.

Solicitarea apelantei:

La 24 septembrie 2016, Cojocar Svetlana a declarat apel împotriva hotărârii primei instanțe, solicitând casarea hotărârii Judecătorei Râșcani, mun. Chișinău din 16 septembrie 2016 cu adoptarea unei noi hotărâri privind admiterea acțiunii.

Argumentele părților:

În motivarea apelului, Cojocaru Svetlana a reiterat circumstanțele de fapt și de drept expuse la examinarea pricinii în prima instanță.

Indică că, contrar concluziei instanței, consumatorul mediu nu poate fi indus în eroare, întrucât, cuvântul „SPUTNIK” - poate avea însemnătate diferită și este un concept foarte larg. Respectiv, în cazul de față nu poate fi vorba despre anumite indicații cu privire la serviciile prestate, or, sateliții (artificiali) au funcții foarte variate, începând de la fotografierea solului, studiul norilor, până la transmiterea semnalelor dintr-un loc în altul, respectiv, din start este imposibil de a determina exact la ce servicii/produse s-ar referi marca „SPUTNIK”.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință potrivit căreia, legalitatea Hotărârii Comisiei de Contestații din 25.02.2016 a fost constatată de către instanța de fond. În hotărârea din 29.09.2016, a fost constatat faptul că semnul verbal „SPUTNIK”, a cărui înregistrare ca marcă s-a solicitat pentru serviciile de radiodifuziune din clasa 38, poate induce în eroare nemijlocit consumatorul autohton, or elementul dat este lipsit de caracter distinctiv în sensul dat, făcând trimitere la tipul serviciilor prestate, precum recepționarea/difuzarea programelor de televiziune, radio. În sensul dat marca „SPUTNIK”, indică direct asupra serviciilor revendicate și sugerează asupra serviciilor de care ar putea beneficia publicul.

Susține că, afirmația apelantului precum că desemnarea „SPUTNIK” este distinctivă fiind confirmată prin faptul că AGEPI a înregistrat mărci care conțin cuvântul „SPUTNIK” pentru produse din clasele 01, 03, 04, 08 nu corespunde adevărului și nu poate fi reținută de către instanța de apel din considerentele ce urmează. Mărcile nr. R 5572, R 5573, 26430 sunt înregistrate pentru produse precum „aparate de ras și lame, acetonă, apă distilată, abrazivi, săpunuri dezinfectante, benzină”, în coraport cu care semnul nu este descriptiv. Cu referire la cerința apelantului privind obligarea AGEPI să înregistreze marca cu nr. depozit 036188 „SPUTNIK”, în conformitate cu cererea de înregistrare, AGEPI o consideră neîntemeiată, care urmează a fi respinsă.

Reprezentantul intimatului, în ședință a indicat că consideră apelul neîntemeiat și solicită să fie respins, cu menținerea hotărârii primei instanțe, care este legală și întemeiată.

Apelantul citat legal, în ședință nu s-a prezentat.

Aprecierea instanței de apel:

Audiind participanții la proces, analizând motivele invocate în cererea de apel și studiind materialele cauzei, colegiul civil consideră apelul neîntemeiat și pasibil de a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 385 al.(1) lit. a) CPC al RM, instanța de apel după ce judecă apelul, este în drept să respingă apelul și să mențină hotărârea primei instanțe.

Art. 130 CPC al RM statuează că instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la relevanța, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă și suficiența pentru soluționarea pricinii.

Legea contenciosului administrativ la art. 1 alin. 2, prevede că orice persoană care se consideră vătămată într-un drept al său recunoscut de lege, de către o autoritate publică, printr-un act administrativ sau prin nesoluționarea în termenul legal al unei cereri se poate adresa instanței de contencios administrativ competente pentru a obține anularea actului, recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei ce i-a fost cauzată.

Potrivit art. 14 alin. (1) al Legii contenciosului administrativ, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă autorității publice emitente, în termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel.

Conform art. 16 alin. (1) al aceleiași Legi, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ și nu este mulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv și repararea pagubei cauzate.

Din materialele cauzei rezultă că, conform avizului provizoriu nr. 7153, s-a respins înregistrarea mărcii „SPUTNIK” pentru serviciile din clasa 38, pe motiv că marca este compusă exclusiv dintr-un semn lipsit de caracter distinctiv, ceea ce contravine art.7 alin. 1, lit. b, c, g din Legea privind protecția mărcilor: totodată este similară cu marca națională verbală „SATELIT-TV” nr. 24249 din 15.07.2011, ținând cont de traducerea din limbă rusă a mărcii „SPUTNIK”, care semnifică satelit artificial dotat cu echipament special care face posibilă realizarea unor canale de telecomunicații folosite în cercetarea științifică, navigație, comunicații, difuzarea programelor de televiziune, care poate servi în comerț pentru a desemna tipul unor servicii solicitate, iar pentru celelalte ar putea induce consumatorul în eroare, (f.d. 9-10)

La 17.07.2015, Cojocarul Svetlana a depus contestație împotriva avizului provizoriu de respingere a înregistrării mărcii „SPUTNIK”, solicitând anularea avizului provizoriu din 03.06.2015 și înregistrarea mărcii „SPUTNIK” pentru serviciile din clasa 38. (f.d. 11-12)

Conform deciziei Direcției de mărci și design industrial, a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii „SPUTNIK” pentru serviciile din clasa 38, deoarece este compusă dintr-un semn lipsit de caracter distinctiv, SPUTNIK (traducere din limba rusă SATELIT- satelit artificial dotat cu echipament special care face posibilă realizarea unor canale de telecomunicații folosite în cercetarea științifică, navigație, comunicații, difuzarea programelor de televiziune), care poate servi în comerț pentru a desemna tipul unor servicii solicitate, iar pentru celelalte ar putea induce consumatorul în eroare, art. 7 alin. 1, lit. b, c, g din Legea privind protecția mărcilor.(f.d. 13)

La 16.10.2015, Institutul de Dezvoltare a Proprietății Intelectuale, în numele reclamantei Cojocarul Svetlana, a înaintat o contestație împotriva deciziei de respingere a înregistrării mărcii din 11.08.2015, solicitând înregistrarea mărcii „SPUTNIK” pentru serviciile din clasa 38 (f.d. 15-18).

Prin hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 25.02.2016, a fost dispusă respingerea revendicării contestatarului, cu menținerea în vigoare a deciziei Direcției de mărci și design industrial din 11.08.2015. (f.d. 35-41)

Conform extraselor din baza de date „Mărci” a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală se probează dovada înregistrării mărcilor similare cu semnul verbal „Sputnik” pentru bunurile din clasa 01, 04, 03, 08. (f.d. 27-30)

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

Potrivit art.6 lit. b nr. 1 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1883, ratificată prin hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11.03.1993, se stabilește că, țările Uniunii se obligă, fie din oficiu dacă legislația țării o îngăduie, fie la cererea celui interesat, să refuze sau să invalideze înregistrarea și să interzică folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț care constituie o reproducere, imitație sau traducere, putând crea confuzie, a unei mărci pe care autoritatea competentă a țării de înregistrare sau de folosire o va considera că este notoriu cunoscută ca fiind deja marca unei persoane admise să beneficieze de prezenta Convenție și ca fiind folosită pentru produse identice sau similare. Se va proceda la fel atunci când partea esențială a mărcii constituie o reproducere a unei astfel de mărci notoriu cunoscute, sau o imitație putând fi confundată cu aceasta.

În acest sens, Colegiul reține ca întemeiate constatările instanței de fond precum că, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii, era înregistrată marcă națională verbală „SATELIT- TV” pentru toate serviciile de clasa 38, din 15.07.2011 cu nr. 24249, or potrivit traducerii din limba rusă „Sputnik”, semnifică satelit, fiind similar cu marca propusă spre înregistrare de către reclamant.

Totodată pentru a aprecia dacă un semn verbal compus este sau nu este lipsit de caracter distinctiv în sensul art. 7 alin. 1 lit. b din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, urmează a ține cont de semnificația pertinentă a acestuia, stabilită pe baza tuturor elementelor din care este compus, și nu pe baza unui singur element al acestuia. Astfel, aprecierea caracterului distinctiv al acestor semne nu se poate limita la analiza fiecărui termen sau element, examinat în mod izolat, ci, indiferent de situație, trebuie să se întemeieze pe percepția globală a publicului relevant asupra acestor mărci, iar nu pe prezumția potrivit căreia, odată combinate, elementele lipsite de caracter distinctiv în mod izolat nu pot avea un astfel de caracter. Or, pentru a aprecia dacă o marcă este sau nu este lipsită de caracter distinctiv este necesar să se ia în considerare impresia per ansamblu, pe care o produce.

La caz, se reține argumentul că, semnul marca „SPUTNIK” reprezintă un semn verbal care în ansamblu nu posedă caracter distinctiv și nu poate fi atribuit cu drepturi exclusive doar unei persoane, or acest cuvânt poate fi liber folosit de către

orice altă persoană juridică sau fizică. Subsecvent, reieșind din serviciile revendicate de către reclamant și anume serviciile clasa 38 și anume telecomunicații/servicii radio, există riscul asocierii de către consumatorul mediu a calității serviciilor prestate de către reclamant cu unele servicii. Semnul „SPUTNIK” indică anumite caracteristici ale serviciilor revendicate și suplimentar poate duce în confuzie consumatorul mediu că poate beneficia anume de asemenea servicii (difuzarea programelor radio). Totodată există riscul de asociere cu serviciile prestate, nefiind relevante afirmațiile apelantului la diferența între cuvintele “satelit”- limba română și „sputnic” limba rusă, utilizat larg de către consumatorul autohton pentru definirea serviciilor de telecomunicații.

Art.2 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, statuează că, marca reprezintă orice semn (vizual sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Marca este un semn care permite unei persoane fizice juridice sa distingă produsele, lucrările sau serviciile sale de cele ale concurenților. „O marcă este un nume, un termen, un semn, un simbol sau un desen, ori o combinație de aceste elemente destinate sa ajute la identificarea bunurilor sau serviciilor unui vânzător sau grup de vânzatori și la diferențierea lor de cele ale concurenților”.

Conform art. 7 alin. 1 lit. c din Legea privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcilor constituite exclusiv din semne ori din indicații ce pot servi în comerț pentru a desemna specia, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, originea geografică, timpul fabricării produsului sau prestării serviciului, alte caracteristici ale acestora.

Reieșind din acest context, instanța de fond întemeiat a statuat că semnul verbal „SPUTNIK” a cărui înregistrare ca marcă s-a solicitat pentru serviciile de radiodifuziune din clasa 38, poate induce în eroare nemijlocit consumatorul autohton, or elementul dat este lipsit de caracter distinctiv în sensul dat, făcând trimitere la tipul de servicii prestate. Chiar ca slogan elogiós sau promoțional, acest semn verbal nu este suficient de original sau de expresiv pentru a necesita un minim de efort de interpretare, de reflecție sau de analiză din partea publicului relevant.

Potrivit art. 7 alin. 1 lit. g din Legea privind protecția mărcilor, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Potrivit pct. 12 lit. a) din hotărârea Guvernului nr. 1378 din 13.12.2004 cu privire la aprobarea Statutului și structurii Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Agenția recepționează și supune expertizei cererile privind eliberarea titlurilor de protecție pentru obiectele proprietății industriale, or în sensul dat AGEPI este unica autoritate pe teritoriul Republicii Moldova care înregistrează și eliberează în numele statului certificate de înregistrare.

Reieșind din circumstanțele de fapt și de drept, instanța de judecată corect a considerat că acțiunea reclamantului urmează a fi respinsă, ca fiind nefondată, calificând drept legală și întemeiată hotărârea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind refuzul înregistrării mărcii „SPUTNIK” pentru serviciile din clasa 38, din considerentele expuse mai sus.

Nu poate fi reținut argumentul apelantului că marca propusă spre înregistrare („SPUTNIK”) este distinctivă, motivând că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a înregistrat mărci, care conțin cuvântul „SPUTNIK”, or conform indicilor pentru produsele din clase 01, 02, 03, 04, 08, înregistrate conform Clasificatorului internațional al produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), ediția a 10-a, NCL(10-2016) și a extraselor din registrul mărcilor acestea sunt înregistrate pentru a face publicitate bunurilor precum aparate de ras, lame pentru aparatele de ras, antidetonante pentru combustibil, benzină, benzol, abrazivi, care nici într-un mod nu au careva tangențe cu serviciile de telecomunicații din clasa nr 38.

În contextul celor expuse, având în vedere faptul că, hotărârea primei instanțe este legală și întemeiată, emisă conform prevederilor art. 239 CPC al RM, iar motivele invocate în apel sunt neîntemeiate, colegiul civil a ajuns la concluzia de a respinge apelul declarat și a menține hotărârea primei instanțe, fără modificări.

În conformitate cu art. 385 al.(1) lit. a), art. 390 CPC, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,

A DECIS:

Se respinge apelul declarat de Cojocaru Svetlana.

Se menține hotărârea Judecătoriei Râșcani, mun. Chișinău din 16 septembrie 2016, emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Cojocaru Svetlana către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ și obligarea înregistrării mărcii, fără modificări.

Decizia este definitivă din momentul emiterii, dar poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție, prin intermediul Curții Supreme de Justiție, în termen de două luni de la data comunicării deciziei integrale.

Președintele ședinței, judecătorul

 Maria Guzun

Judecătorii :

 Iurie Cotruță

 Natalia Simciuc

COPIA CORESPUNDE
CU ORIGINALUL





