

Republica Moldova
Curtea de Apel Chișinău

DECIZIE

02 octombrie 2018

mun. Chișinău

Colegiul civil și de contencios administrativ al
Curții de Apel Chișinău

având în componența sa:

Președintele ședinței, judecătorul

Angela Bostan

Judecătorii

Veronica Negru și Anatol Pahopol

Grefier Andriana Seu

judecînd, în ședință publică, apelul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală împotriva hotărârii Judecătoriai Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.02.2018, adoptată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de „USC IP Limited” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ,-

CONSTATĂ:

Circumstanțele cauzei.

La data de 17.02.2017, „USC IP Limited” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ.

În motivarea acțiunii a invocat că, în anul 1994 pe teritoriul Marii Britanii a fost înregistrată marca „SOVIET” logo și a fost începută fabricarea îmbrăcăminții „casual” și a încălțăminții cu un anumit stil.

Ulterior, logoul a fost modificat, iar la data de 30.07.2012 în Marea Britanie a fost depusă pentru înregistrare marca „SOVIET”, iar la 22.02.2013 marca a fost înregistrată pentru produsele din clasele 03 09, 14, 18, 25 și 28 ale Clasificării Internaționale de Produse și Servicii.

La 14.11.2013, marca a fost depusă pentru înregistrare conform procedurii de înregistrare a mărcii europene unice (marcă comunitară), prin urmare la data de 14.04.2014 marca a fost înregistrată cu nr.012311007 pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

În temeiul înregistrării europene ca țară de origine, la data de 03.10.2014 a fost depusă cererea internațională nr. 1227595 pentru produsele din clasa 25-îmbrăcăminte, încălțămințe, articole care servesc la acoperirea capului, în scopul obținerii înregistrării pe teritoriul țărilor CSI, inclusiv în Republica Moldova.

La 20.10.2015, AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii în temeiul art.7 alin.(1) lit.j) și art.7 alin.(1) lit.g) a legii privind protecția mărcilor nr.38/2008.

Reclamantul nefiind de acord cu avizul emis de AGEPI, la 24.12.2015 a depus contestație asupra actului de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr.IR

1227595, iar la 28.04.2016 a fost emisă decizia de respingere a înregistrării mărcii „SOVIET” nr. IR 1227595, fără a se ține cont de opinia contestatarului.

La data de 30.06.2016, „USC IP Limited” a contestat decizia de respingere a înregistrării mărcii. Contestația a fost depusă în temeiul art.46 al legii nr.38/2008 cu privire la protecția mărcii, precum și în temeiul art.6 al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale.

La ședința din 29.09.2016, comisia de contestații AGEPI a modificat motivele refuzului, în temeiul art.7 alin.(1) lit.j) al legii sus menționate, în rest decizia a fost menținută. Motivul refuzului se bazează pe faptul că consumatorul mediu va fi indus în eroare în ceea ce privește originea geografică, adică va crede că produsul a fost fabricat în URSS.

Afirmațiile privind inducerea consumatorului în eroare în ceea ce privește originea geografică este una neîntemeiată și fantezistă. Statul amplasat pe teritoriul geografic delimitat cu denumirea URSS sau statul sovietic nu există mai mult de 25 de ani. Destrămarea URSS și dispariția acestui stat cu hotare geografice delimitate de pe harta lumii este unul din cele mai semnificative evenimente ale sec. XX și este cunoscut majorității oamenilor atât din întreaga lume, cât și din Republica Moldova. Adică, desemnarea „SOVIET” nu este asociată cu un anumit teritoriu geografic, ci cu istoria sec. XX, în special, la contestație au fost anexate dovezi că această marcă este utilizată pentru îmbrăcămintea „casual” și încălțăminte cu o anumită orientare stilistică asociată cu stilul sovietic al îmbrăcămintei.

În procesul contestării reprezentantul titularului mărcii a făcut referire la normele internaționale, și anume art.6 al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, potrivit căruia orice marcă de fabrică sau de comerț înregistrată reglementar în țara de origine va fi admisă la depunere și va fi protejată, așa cum este ea (telle quelle), în celelalte țări ale Uniunii, sub rezerva celor indicate în prezentul articol. Aceste țări vor putea să ceară, înainte de a proceda la înregistrarea definitivă, să fie prezentat certificatul de înregistrare a mărcii în țara de origine, eliberat de autoritatea competentă. Pentru acest certificat nu se va cere nici o formă de legalizare.

În vederea celor invocate au fost prezentate copiile înregistrărilor în țara de origine marca înregistrată cu nr.012311007 este valabilă în 28 de state membre ale UE, precum și înregistrările în alte țări, în care a fost înregistrată fără careva refuzuri.

Hotărârea emisă de AGEPI prevede refuzul de aplicare a normei internaționale din art.6 din Convenția de la Paris în temeiul faptului că punctul B3 al aceluiași articol prevede că mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate ce la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: când ele sânt contrare moralei sau ordinii publice și, mai ales, când sânt de natura să înșele publicul; o marcă nu va putea fi considerată ca fiind contrară ordinii publice pentru singurul motiv că ea nu este conformă cu o oarecare dispoziție a legislației cu privire la mărci, cu excepția cazului când această dispoziție se referă ea însăși la ordinea publică.

Reclamantul consideră neîntemeiată referirea la p.B3 este, deoarece semnul combinat nu este contrar principiilor morale, nu conține simboluri amorale sau cuvinte înjurioase. Legislația Republicii Moldova nu conține norme care interzic simbolurile asemănătoare cu cele sovietice, nici din motive politice, nici din motive

morale. De asemenea, marca nu este de natură să înșele publicul. Dovezi ale lipsei inducerii în eroare au fost prezentate la ședința comisiei de contestații și anume listări de pe site-urile web ale magazinelor care comercializează îmbrăcămintea cu marca „SOVIET”, precum și înregistrările anterioare în multe țări din lume.

Din afirmațiile AGEPI putem conchide că în toate țările UE, în Rusia, Belarus, Kazahstan marca nu induce consumatorul în eroare, consumatorul este teafăr și știe că Uniunea Sovietică nu există mai mult de 25 de ani, iar în Moldova consumatorul în opinia AGEPI este inadecvat, gândește că URSS încă există și va crede că blugii sau cămașa cu marca „SOVIET” au fost fabricate în Uniunea Sovietică.

Respingerea înregistrării mărcii „SOVIET”, înregistrată și valabilă în multe țări din lume, încalcă drepturile titularului mărcii și producătorului de îmbrăcăminte. Din cauza că marca nu este înregistrată producătorul îmbrăcămintei și încălțăminteii „SOVIET” nu se poate proteja în deplină măsură de fabricarea și importul produselor contrafăcute pe Moldova. De asemenea, hotărârea încalcă drepturile consumatorilor de a cumpăra produse necalitative și posibil chiar și periculoase cu marca contrafăcută „SOVIET”. Hotărârea AGEPI de respingere a înregistrării mărcii este ilegală, aplicarea normelor legii este una fantezistă și contrară prevederilor normei internaționale din art. 6 quinquies al Convenției de la Paris și principalelor prevederi ale dreptului civil.

Ținând cont de cele sus-menționate, reclamantul solicită instanței de judecată anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii emisă la data de 24.02.16, a hotărârii Comisiei de Contestații din 29.09.2016 ca neîntemeiate și ilegale cu obligarea AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internațională „SOVIET” conform cererii nr. 1227595 pe teritoriul Republicii Moldova.

Hotărârea instanței de fond ce constituie obiectul apelului.

Prin hotărârea Judecătoriai Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.02.2018, cererea de chemare în judecată depusă de „USC IP Limited” s-a admis: s-a anulat decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 24.02.2016 de respingere a înregistrării mărcii și hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală din 29.09.2016.

Totodată, s-a obligat AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internațională „SOVIET” pe teritoriul Republicii Moldova.

Argumentele apelantului vis-a-vis de pretinsa ilegalitate a hotărârii atacate;

Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, la 26.02.2018, AGEPI a declarat apel asupra hotărârii Judecătoriai Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.02.2018, solicitînd casarea integrală a hotărârii cu pronunțarea unei noi hotărâri, prin care cererea de chemare în judecată să fie respinsă integral.

În susținerea poziției sale, a indicat că, referitor la motivul de refuz - art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare - Legea nr. 38/2008), atât cuvântul „Soviet” în semnul solicitat, cât și steluța cu cinci colțuri, acestea împreună fac aluzie la Uniunea Sovietică, Советский Союз, советский.

De aceea, consumatorul mediu poate fi indus în eroare în privința originii geografice a produselor revendicate (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.), însă nu va crede că produsele sunt fabricate în URSS, după cum susține reclamantul-contestatar, dar va crede că aceste produse ar proveni anume din spațiul ex-sovietic,

adică din fostele republici unionale, iar solicitantul cererii examinate fiind din Regatul Unit.

Mai mult, la perceperea semnului solicitat, atât vizual, fonetic, cât și conceptual, nu sunt necesare multe operații logice din partea consumatorului pentru a înțelege semnificația acestuia, ci perceperea semnului va fi în legătură directă cu Uniunea Sovietică sau Советский Союз, sau советский, însăși contestatarul a recunoscut că marca creează asociații cu Uniunea Sovietică or pentru consumatorul mediu autohton aceste fapte istorice sunt destul de cunoscute, fiind anume din spațiul ex-sovietic.

Verificarea termenului de declarare a apelului.

În conformitate cu prevederile art. 362 alin. (1) CPC RM, termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

Din materialele cauzei rezultă că, dispozitivul hotărârii instanței de fond a fost pronunțat public la 02.02.2018, iar cererea de apel a fost depusă la 26.02.2018, condiții în care Colegiul constată că, apelul declarat de AGEPI a fost depus în interiorul termenului legal.

Argumentele participanților invocate în ședința de judecată.

În ședința instanței de apel, reprezentantul apelantului AGEPI, Rodica Popescu, în baza procurii de reprezentare anexată la materialele cauzei, cererea de apel a susținut pe motivele formulate în aceasta, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii cu emiterea unei soluții noi de respingere integrală a acțiunii reclamantului.

Reprezentantul intimatului „USC IP Limited”, avocat Valeriu Pelin, în baza mandatului de reprezentare anexat la materialele cauzei, cererea de apel nu a recunoscut, solicitând respingerea apelului și menținerea hotărârii instanței de fond.

Studiind materialele dosarului și înscrisurile administrate, verificând argumentele expuse în cererea de apel, Colegiul civil al Curții de Apel Chișinău consideră că apelul declarat de AGEPI este întemeiat și urmează a fi admis, cu casarea hotărârii Judecătoriai Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.02.2018 și emiterea hotărârii noi privind respingerea cererii de chemare în judecată, din următoarele motive:

Aprecierea instanței de apel a argumentelor părților și cadrului legal aplicabil situației litigioase:

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) lit. c) CPC RM, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, emițând o nouă hotărâre.

Potrivit prevederilor art. 386 alin. (1) CPC RM, hotărârea primei instanțe se casează sau se modifică de instanța de apel, dacă circumstanțe importante pentru soluționarea pricinii nu au fost constatate și elucidate pe deplin, concluziile primei instanțe expuse în hotărâre sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii, normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat.

Materialul probatoriu administrat în cadrul judecării prezentei cauze, denotă următoarea situație:

În fapt.

În cadrul judecării cauzei s-a stabilit cu certitudine că, „USC IP Limited” a depus cererea de înregistrare a mărcii „SOVIET” nr. IR 1227595, în Republica Moldova. În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii prin avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii „SOVIET” nr. IR 1227595, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare în Republica Moldova pe motiv că denumirea de „SOVIET” nu poate fi înregistrată, deoarece reprezintă un semn de mare valoare simbolică. Totodată, sensul cuvântului rusesc COBETCKOE, descrie un produs ca fiind originar din perioada sovietică și această denumire poate induce consumatorul mediul în eroare cu privire la originea geografică a tuturor produselor din clasa 25, ceea ce contravine art. 7 alin. (1) lit. g) și j) din legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008 (f.d. 32-33).

La 24.12.2015, s-a depus la sediul AGEPI contestație asupra avizului provizoriu de respingere a înregistrării mărcii, iar la 24.02.2016 a fost emisă decizia finală privind situația mărcii, potrivit căreia AGEPI și-a menținut poziția relatată în avizul provizoriu (f.d. 34-40).

Reclamantul, „USC IP Limited” nefiind de acord cu cele invocate de către AGEPI, la 30.06.2016 a depus o nouă contestație împotriva deciziei privind cererea de înregistrare a mărcii „SOVIET” nr. IR 1227595 (f.d. 41-44).

Prin urmare la 29.09.2016, comisia de contestații a AGEPI a emis hotărârea prin care s-a acceptat parțial revendicarea contestației, cu abrogarea deciziei Direcției mărci și design industrial din 24.02.2016 și s-a respins respingerea protecției mărcii solicitate pentru produsele revendicate din clasa 25 în temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) din legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, actul administrativ respectiv, fiind contestat de reclamant în prezentul litigiu. (f.d. 46-52)

În drept.

Conform art. 1 al Legii contenciosului administrativ, (1) 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.

(2) Acțiunea poate fi înaintată nemijlocit instanței de contencios administrativ în cazurile expres prevăzute de lege și în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluționarea în termen legal ori prin respingerea cererii prealabile privind recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate.

Potrivit art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, marcă - 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.

Potrivit art. 7 din Legea sus indicată, (1) Se refuză înregistrarea:

g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Raportînd normele legale citate mai sus la circumstanțele speței deduse judecării, Colegiul civil consideră că instanța de fond eronat a aplicat normele de

drept material, iar concluziile expuse în hotărârea apelată nu corespund circumstanțelor pricinii confirmate prin probele anexate.

Colegiul civil consideră că, concluziile instanței de fond contravin probelor administrate în cadrul judecării pricinii și menționează despre obligația ambelor părți de a dovedi circumstanțele pe care le invocă drept temei a pretențiilor și obiectivelor sale, prevăzută în art. 118 CPC al RM.

Astfel, Colegiul reține că, la judecarea pricinii în speță, instanța de fond și-a bazat concluziile exclusiv pe argumentele formulate de reclamant, ignorând astfel argumentele aduse de pârât în susținerea poziției sale.

La caz, Colegiul civil notează că, actul administrativ contestat este hotărârea emisă de AGEPI la 29.09.2016, prin care a acceptat parțial revendicarea contestației, cu abrogarea deciziei Direcției mărci și design industrial din 24.02.2016 și a respins respingerea protecției mărcii solicitate pentru produsele revendicate din clasa 25 în temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) din legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 (f.d.46-52).

În acest sens, Colegiul civil menționează că, în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. g) din Legea privind protecția mărcilor reiterată supra, Se refuză înregistrarea: g) mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Subsecvent, potrivit **art. 43 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008**, (1) În cazul în care, în temeiul motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art.7 și 8, marca nu îndeplinește condițiile de înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este solicitată, cererea de înregistrare a mărcii se respinge pentru produsele și/sau serviciile respective.

(2) Cererea de înregistrare a mărcii nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se comunice, printr-un aviz de refuz provizoriu, motivele în baza cărora înregistrarea ar putea fi refuzată în totalitate sau în parte. În termen de 2 luni de la data primirii comunicării, solicitantul este în drept să depună o contestație la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării mărcii, să retragă cererea pentru una sau mai multe clase de produse/servicii, pentru anumite produse/servicii ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiția achitării taxelor pentru acțiunile menționate, în termenele și cuantumul stabilite.

Colegiul civil reține că, într-adevăr, după cum rezultă din materialul probant administrat la dosar, compania reclamantă a înregistrat în țara de origine Marea Britanie, la data de 22.02.2013 marca pentru produsele din clasele 03, 09, 14, 18, 25 și 28 conform Clasificării Internaționale de Produse și Servicii pentru produsele de încălțăminte și îmbrăcăminte și produse care servesc acoperirea capului. Totodată, la 14.04.2014, marca „SOVIET” nr. IR 012311007 a fost înregistrată conform procedurii de înregistrare a mărci: europene unice (marca comunitară) pe întreg teritoriu Uniunii Europene.

În hotărârea emisă, instanța de fond consideră că AGEPI eronat a interpretat prevederile art. 7 alin. (1) lit. g) din legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, aceasta fiind norma în baza căreia a fost emisă decizia din 24.02.2016 de respingere a înregistrării mărcii și hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru proprietatea Intelectuală din 29.09.2016.

Colegiul civil consider eronată concluzia instanței de fond precum că, la caz, nu se atestă motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcii în sensul art. 7 din Legea privind protecția mărcilor, or, instanța nu a reținut argumentul pîrîtului AGEPI cu privire la faptul că consumatorul mediu poate fi Indus în eroare în privința originii geografice a produselor și va crede că aceste produse ar proveni anume din spațiul ex-sovietic, iar perceperea semnului va fi în legătură directă cu Uniunea Sovietică sau Советский Союз.

Referitor la concluzia expusă supra, Colegiul civil menționează că, avînd în vedere faptul că marca „SOVIET” în speță este compusă din cuvîntul „SOVIET” și prezența steluței cu cinci colțuri, ansamblul acestui cuvînt și a steluței cu cinci colțuri, fac o aluzie la Uniunea Sovietică, Советский Союз, советский.

Motiv din care, consumatorul mediu poate fi indus în eroare în privința originii geografice a produselor revendicate (îmbrăcăminte, încălțăminte), or, apelantul just a făcut precizarea potrivit căreia, nu merge vorba despre faptul că consumatorul va percepe produsele drept „fabricate” în URSS, ci va înțelege eronat că produsele provin anume din spațiul ex-sovietic, adică din fostele republici unionale, iar solicitantul cererii examinate este din Baria Britanie

La fel, Colegiul civil reține drept fondate concluziile reținute de autoritatea competentă în decizia Contestată precum că, la perceperea semnului solicitat, atît vizual, fonetic, cît și conceptual, nu sunt necesare multe operații logice din partea consumatorului pentru a înțelege semnificația acestuia, ci perceperea semnului va fi în legătură directă cu Uniunea Sovietică, Советский Союз, советский.

Astfel, Colegiul civil conchide că, în cadrul examinării pricinii în prima instanță, nu au fost luate în considerație toate circumstanțele factice ale speței, fiind ignorate argumentele invocate de pîrîtul/apelant AGEPI.

În acest sens, instanța mai menționează că, instanța de fond eronat și pripit a reținut drept probă „Cercetarea de marketing pe piața din Republica Moldova percepția mărcii „SOVIET” de către consumatori”, or, acesta a fost efectuat de reprezentantul intimatului S.R.L. „Intels-MDV”, nefiind o instituție specializată în domeniul cercetărilor de acest gen.

Mai mult, potrivit art. 122 CPC RM, (1) Circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante, motiv din care, prima instanță urma să respingă această cercetare, declarînd-o drept probă inadmisibilă la caz.

Așadar, coroborînd circumstanțele de fapt ale pricinii cu prevederile legale relevante speței, Colegiul civil consideră că instanța de fond pripit și eronat a concluzionat în speță referitor la temeinicia cerinței de anulare a deciziei AGEPI din 24.02.2016 de respingere a înregistrării mărcii și hotărîrea Comisiei de Contestații a AGEPI din 29.09.2016.

Din considerentele menționate, statuînd faptul că, instanța de fond nu a elucidat pe deplin circumstanțele speței deduse judecării, în consecință a admis erori în aprecierea probatoriului administrat și în interpretarea normelor legale, Colegiul civil concluzionează despre necesitatea admiterii apelului declarat de AGEPI, casării hotărîrii Judecătoriai Chișinău (sediul Central) din 16.10.2017, cu emiterea unei noi hotărîri prin care acțiunea reclamantului să fie respinsă integral.

În conformitate cu prevederile art. 385 alin. (1) lit. c) și art. 389-390 CPC RM, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău,-

DECIDE :

Apelul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Casează integral hotărârea Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani) din 02.02.2018, adoptată în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „USC IP Limited” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ și se emite o nouă hotărâre prin care:

Respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de „USC IP Limited” către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ și obligarea înregistrării mărcii comerciale.

Decizia este definitivă și executorie, însă poate fi atacată cu recurs în Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele Colegiului, judecătorul

Judecătorii



Angela Bostan



Veronica Negru



Anatol Pahopol

