

Dosarul nr. 3ra-287/22
2-20085057-01-3ra-05042022

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (jud. L. Holevițcaia)
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud. A. Minciuna, V. Clima, E. Palanciuc)

DECIZIE

6 iulie 2022

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva
Ala Cobăneanu
Nina Vascan
Aliona Miron
Nicolae Craiu

examinând recursul depus de Agenția de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală,

în cauza de contencios administrativ la acțiunea înaintată de Banca
TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală privind obligarea emiterii actului administrativ individual
favorabil,

împotriva deciziei din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău,

c o n s t a t ă:

La data de 21 iulie 2020, Banca TRANSILVANIA, prin intermediul
avocatului Dorian Chiroșca, s-a adresat în instanța de contencios administrativ
cu cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea
Intelectuală, prin care a solicitat anularea hotărârii din 2 iunie 2020 a Comisiei
de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la
cererea IR 1394465 din 19 ianuarie 2018 de înregistrare a mărcii verbale Banca
TRANSILVANIA și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
de a înregistra marca verbală Banca TRANSILVANIA IR 1394465 din 19
ianuarie 2018 pentru toate serviciile din clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu
acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal TRANSILVANIA.

În argumentarea acțiunii, reclamanta a invocat că cererea de înregistrare a
mărcii internaționale cu nr.1394465 a fost depusă spre înregistrare la
Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale pe data de 19 ianuarie 2018.

După ce Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a recepționat și examinat cererea, pe 25 februarie 2019, a fost emis Avizul provizoriu de refuz privind înregistrarea mărcii, care a fost contestat de Banca TRANSILVANIA cu contestația nr. 2409 din 23 aprilie 2019.

Prin decizia nr. 7682 din 5 iulie 2019, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a considerat contestația ca fiind neîntemeiată, dat fiind faptul că elementele verbale „Banca” și „TRANSILVANIA” în mod separat reprezintă termeni descriptivi, iar elementul verbal „TRANSILVANIA” este o regiune istorică și geografică situată în interiorul arcului carpatic, una din regiunile istorice ale României.

La data de 5 septembrie 2019, Banca TRANSILVANIA a depus contestație împotriva deciziei nr. 7682 din 5 iulie 2019. Contestația a fost examinată de Comisia de Contestații, iar la 19 iunie 2020 a fost emisă hotărârea Comisiei de contestații, recepționată de reclamant la 22 iunie 2020, în care s-a dispus respingerea revendicării contestatarului, cu menținerea în vigoare a deciziei din 27 iunie 2019 a Direcției mărci și design industrial.

A opinat că hotărârea Comisiei de Contestații este netemeinică și ilegală, deoarece desemnarea verbală „TRANSILVANIA”, folosită în combinație cu cuvântul „Banca” a devenit distinctivă pe teritoriul Republicii Moldova și urmează să fie înregistrată fără a fi limitat dreptul exclusiv asupra elementului verbal „TRANSILVANIA”, or, pentru consumatorul din Republica Moldova care beneficiază de servicii din clasa 36 (asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare) desemnarea verbală Banca TRANSILVANIA a devenit distinctivă datorită serviciilor financiare prestate de reclamantă, precum și a investițiilor din ultimii ani în promovarea acesteia prin diverse metode, inclusiv mass - media.

A informat reclamanta despre datele statistice privind poziționarea mărcii Banca TRANSILVANIA în România și peste hotare: aceasta a fost lansată acum 25 de ani în Cluj-Napoca, România. În prezent, Banca TRANSILVANIA a urcat aproape 50 de locuri în clasamentul Brand Finance Banking 500 2019, publicat de The Banker, cu o creștere de 39% a valorii de brand, de până la 242 milioane USD, respectiv, a ratingului de la A+ la AA, BT și este singurul brand bancar românesc în clasamentul menționat pentru perioada anilor 2018-2019. Banca TRANSILVANIA este cel mai valoros brand bancar românesc, potrivit analizei Brand Finance (2018 și 2011). Rebrandingul BT, desemnat unul dintre cele mai eficiente transformări de brand la nivel mondial, conform 2018 REBRAND 100® Global Awards (2018). Banca TRANSILVANIA, se află pe poziția 24 în Top 100 cele mai puternice branduri românești, realizat de revista BIZ și Unlock Market Research (2018). Un alt studiu demonstrează că Banca TRANSILVANIA este pe locul 7 în Top Social Brands 2018, în urcare cu 2 poziții față de 2017 - clasament realizat de revista BIZ și de Zelist.

A indicat reclamanta că nu contestă decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a declama desemnarea verbală „Banca”, având obiecții la declamarea desemnării verbale „TRANSILVANIA”.

În opinia sa, termenul de „marcă descriptivă” este echivalent cu termenul de „marcă nedistinctivă”, care are un sens foarte clar și anume că, în cazul în care o astfel de marcă ar fi fost înregistrată, ar exista un pericol sporit ca aceasta, fiind folosită pentru anumite produse sau servicii, ar putea induce în eroare consumatorul cu privire la originea produselor sau serviciilor. Unica modalitate de a demonstra că marca solicitată spre înregistrare este distinctivă, după cum este stipulat în art.7 alin. (2) al Legii privind protecția mărcii, este de a prezenta suficiente dovezi că, până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate.

De la intrarea Băncii TRANSILVANIA, în acționariatul Băncii Comerciale „Victoriabank” (ianuarie 2018), Banca TRANSILVANIA, cea mai mare bancă din România, a început replicarea modelului său de business în Republica Moldova. În presa din Republica Moldova, în perioada ianuarie 2018 - martie 2019 au apărut peste 60 de materiale despre Victoriabank și Banca TRANSILVANIA.

La 5 martie 2018, Banca TRANSILVANIA și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) au devenit acționari majoritari, având 66,77% din capitalul social al Băncii Comerciale Victoriabank Societate pe Acțiuni.

În baza acestor argumente de fapt și de drept, reclamantul a concluzionat că desemnarea verbală „TRANSILVANIA” a obținut o distinctivitate în Republica Moldova și urmează a fi înregistrată fără a fi invocată limitarea dreptului exclusiv.

În drept, a invocat, inter alia, alin. (2) lit. b) din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale, potrivit căruia mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă articolul nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: când ele sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine a produselor sau data producției sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială, cinstită și constantă din țara în care se cere protecția. Aici, Comisia de contestații face un comentariu potrivit căruia marca în speță ar indica locul de origine, respectiv prezintă un temei pentru a respinge aplicarea art.6 ^{quinquies} (telle quelle) din Convenția de la Paris privind protecția proprietății industriale.

În acest context, a indicat faptul că prevederile alin. b) nu pot fi aplicate în speță, deoarece la fila 8 a Hotărârii, tot Comisia de Contestații constată că solicitantul este din aceeași regiune și folosește semnul examinat de foarte mulți ani, fiind cunoscut consumatorului din Republica Moldova. Respectiv marca a fost admisă spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova și nu a fost respinsă de la înregistrare pe motiv absolut de refuz, dat fiind faptul că elementul „TRANSILVANIA” din componența mărcii poate servi în comerț pentru a desemna originea geografică a produselor. Potrivit reclamantei, Comisia de Contestații se contrazice în declarații.

A invocat, de asemenea, dispozițiile art. 9 al Legii privind protecția mărcilor, potrivit cărora scopul înregistrării unei mărci este de a dispune de un drept exclusiv asupra acesteia, care permite titularului dreptului asupra mărcii să interzică terților folosirea neautorizată a acesteia. În cazul în care marca Banca TRANSILVANIA va fi înregistrată cu limitarea dreptului exclusiv asupra desemnării TRANSILVANIA, oricine va putea să folosească în activitatea sa de prestări de servicii bancare prevăzute de clasa 36 a desemnării verbale TRANSILVANIA (spre exemplu va putea să apară pe piață companii de împrumuturi de bani cu denumirea TRANSILVANIA, servicii financiare TRANSILVANIA, credite TRANSILVANIA, etc.) fără ca titularul de drepturi să se poată opune folosirii desemnării respective de persoane terțe, deoarece nu dispune de dreptul exclusiv asupra acestei desemnări.

Reclamanta a solicitat anularea hotărârii din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la cererea IR 1394465 din 19 ianuarie 2018 de înregistrare a mărcii verbale Banca TRANSILVANIA și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca verbală Banca TRANSILVANIA IR 1394465 din 19 ianuarie 2018 pentru toate serviciile din clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal TRANSILVANIA.

Prin hotărârea din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, s-a respins drept neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ a reclamantei Banca TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea hotărârii din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze marca verbală clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal Transilvania (f.d.147, vol. I).

La data de 23 martie 2021, avocatul Dorian Chiroșca, în interesele apelantei Banca TRANSILVANIA, a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, prin care a solicitat casarea hotărârii primei instanțe și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie admisă cererea de chemare în judecată (f. d. 149, vol. I).

La data de 20 mai 2021, a fost înregistrată cererea de apel motivată (f.d.187-191, vol. I).

Prin decizia din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, a fost admis apelul declarat de Banca TRANSILVANIA împotriva hotărârii din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

S-a casat hotărârea din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, și pe cauza dată s-a dat o nouă hotărâre, prin care acțiunea înaintată de Banca TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost admisă, fiind casată hotărârea din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și fiind obligă Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze marca verbală „Banca TRANSILVANIA” pentru toate serviciile din clasa 36 Aranjamentul de

la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal „TRANSILVANIA”.

La 10 ianuarie 2022, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs împotriva deciziei din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău (f.d. 1, vol. II), iar la 22 februarie 2022 a prezentat motivarea recursului (f.d. 7, vol. II).

În susținerea recursului, a invocat dezacordul cu soluția instanței de apel, considerând-o eronată, instanța interpretând în mod greșit normele de drept material pertinent speței și dând o apreciere arbitrară probelor, iar concluziile instanței se bazează pe probe inadmisibile, fapt ce a succedat emiterea unei soluții greșite și neîntemeiate pe cauza dată.

Învederează că în cadrul examinării, Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a constatat că marca solicitată spre înregistrare reprezintă un semn verbal, constituit din două elemente „BANCA” și „TRANSILVANIA”, care luate împreună formează un semn distinctiv în raport cu serviciile revendicate în cerere din clasa 36, respectiv marca, în ansamblu, a fost acceptată spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, elementul verbal „TRANSILVANIA” din componența mărcii nu poate fi înregistrat cu drepturi exclusive pe numele contestatarului, or acest element nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă, fiind un termen descriptiv, care arată locul de origine a produselor sau serviciilor.

Astfel, conform sursei informaționale Wikipedia, Transilvania sau Ardeal este o regiune istorică și geografică situată în interiorul arcului carpatic, una din regiunile istorice ale României, care are o suprafața totală ce reprezintă 42 % din totalul suprafeței României, iar populația ce trăiește în acest spațiu reprezintă o treime din cea a populației României (<https://ro.wikipedia.org/wiki/Transilvania>). Datorită acestui fapt elementul „TRANSILVANIA” din marca revendicată poate servi în comerț pentru a desemna originea geografică a serviciilor, precum că acestea ar proveni din această regiune.

Însă, deoarece solicitantul este din acea regiune și ținând cont că folosește semnul examinat de foarte mulți ani, fiind cunoscut consumatorului din Republica Moldova, respectiv, marca a fost admisă spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova (dar fără drept exclusiv asupra fiecărui element verbal în parte) și nu a fost respinsă de la înregistrare pe motive absolute de refuz și anume în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 38/2008, dat fiind faptul că elementul „TRANSILVANIA” din componența mărcii poate servi în comerț pentru a desemna originea geografică a produselor.

Astfel, Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a analizat materialele prezentate, care dovedesc faptul utilizării intensive a mărcii examinate, cunoașterea mărcii, precum și cunoașterea serviciilor marcate cu acest semn, etc., însă a explicat că toate acestea nu pot exclude aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38/2008.

Recurenta a solicitat admiterea recursului, casarea integrală a deciziei instanței de apel, cu menținerea în vigoare a hotărârii instanței de fond.

În conformitate cu art. 244 alin. (1) din Codul administrativ, hotărârile curții de apel ca instanță de fond, precum și deciziile instanței de apel pot fi contestate cu recurs.

În conformitate cu art. 245 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, recursul se depune la instanța de apel în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei instanței de apel, dacă legea nu stabilește un termen mai mic. Motivarea recursului se prezintă Curții Supreme de Justiție în termen de 30 de zile de la notificarea deciziei instanței de apel. Dacă se depune împreună cu cererea de recurs, motivarea recursului se depune la instanța de apel.

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat decizia contestată la 29 decembrie 2021, fiind notificată recurentei în data de 4 februarie 2022, fapt ce se confirmă prin avizul de recepție anexat la dosar (f.d. 4, vol. II). Astfel, recursul și motivarea acestuia depuse la 10 ianuarie 2022 și, respectiv, 22 februarie 2022, sunt în termen.

La 5 aprilie 2022, în adresa intimă Banca TRANSILVANIA a fost expediată copia recursului, cu înștiințarea despre posibilitatea depunerii referinței.

La 29 aprilie 2022, Banca TRANSILVANIA a depus referință la recurs, solicitând respingerea acestuia ca fiind inadmisibil și neîntemeiat, deoarece nu se încadrează în temeiurile prevăzute de art. 432 alin. (2), (3) și (4) Cod de procedură civilă.

Conform art. 247 din Codul administrativ, Curtea Supremă de Justiție examinează și soluționează recursul fără ședință de judecată. Dacă consideră necesar, Curtea Supremă de Justiție poate decide citarea participanților la proces.

În speță, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție nu a considerat oportun de a cita participanții la proces pentru a se pronunța cu privire la problemele invocate în recurs, deoarece criticile recurentei au fost expuse cu suficientă claritate.

Studiind materialele dosarului, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite recursul depus de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a casa integral decizia instanței de apel și a emite o nouă decizie prin care să mențină hotărârea primei instanțe, din considerentele ce urmează.

În conformitate cu dispozițiile art. 248 alin. (1) lit. c) din Codul administrativ, examinând recursul, Curtea Supremă de Justiție adoptă decizie prin care casează integral decizia instanței de apel și emite o nouă decizie.

Totodată, în temeiul art. 22 alin. (1) din Codul administrativ, autoritățile publice și instanțele de judecată competente cercetează starea de fapt din oficiu. Acestea stabilesc felul și volumul cercetărilor și nu sunt legate nici de expunerile participanților, nici de cererile lor de reclamare a probelor.

Conform art. 194 alin. (2) din Codul administrativ, în procedura de examinare a cererilor de recurs, hotărârile și deciziile contestate se examinează

din oficiu în privința existenței greșelilor procedurale și aplicării corecte a dreptului material.

În baza art. 244 alin. (2) în coroborare cu art. 231 alin. (2) din Codul administrativ, pentru procedura de recurs se aplică corespunzător prevederile cap. III din cartea a treia, dacă din prevederile respectivului capitol nu rezultă altceva. Pentru procedura în apel se aplică corespunzător prevederile cap. II din cartea a treia, dacă din prevederile respectivului capitol nu rezultă altceva.

La rândul său, în corespundere cu art. 219 alin. (1) și (2) din Codul administrativ, instanța de judecată este obligată să cerceteze starea de fapt din oficiu în baza tuturor probelor legal admisibile, nefiind legată nici de declarațiile făcute, nici de cererile de solicitare a probelor înaintate de participanți.

Instanța de judecată depune eforturi pentru înlăturarea greșelilor de formă, explicarea cererilor neclare, depunerea corectă a cererilor, completarea datelor incomplete și pentru depunerea tuturor declarațiilor necesare constatării și aprecierii stării de fapt. Instanța de judecată indică asupra aspectelor de fapt și de drept ale litigiului care nu au fost discutate de participanții la proces.

Efectuând controlul judiciar al deciziei din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră concluzia instanței de apel ca fiind contradictorie circumstanțelor cauzei, fiind rezultată din interpretarea eronată a normelor de drept material, cu stabilirea greșită a stării de fapt în prezenta cauză, în coraport cu normele legale ce guvernează raportul juridic litigios.

Conform prevederilor art. 3 din Codul administrativ, legislația administrativă are drept scop reglementarea procedurii de înfăptuire a activității administrative și a controlului judecătoresc asupra acesteia, în vederea asigurării respectării drepturilor și a libertăților prevăzute de lege ale persoanelor fizice și juridice, ținându-se cont de interesul public și de regulile statului de drept.

În contextul pretențiilor deduse judecății, Colegiul reține că, în conformitate cu prevederile art. 206 alin. (1) Cod administrativ, acțiune în contencios administrativ poate fi depusă pentru: a) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ individual (acțiune în contestare); b) obligarea autorității publice să emită un act administrativ individual (acțiune în obligare); c) impunerea la acțiune, la tolerare a acțiunii sau la inacțiune (acțiune în realizare); d) constatarea existenței sau inexistenței unui raport juridic ori nulității unui act administrativ individual sau a unui contract administrativ (acțiune în constatare); sau e) anularea în tot sau în parte a unui act administrativ normativ (acțiune de control normativ).

Completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ reiterează că obiectul examinării în prezenta speță îl constituie acțiunea în contencios administrativ formulată de reclamanta Banca TRANSILVANIA în contradictoriu cu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin care reclamanta pretinde anularea hotărârii din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la cererea IR 1394465 din 19 ianuarie 2018 de înregistrare a mărcii

verbale Banca TRANSILVANIA și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înregistra marca verbală Banca TRANSILVANIA IR 1394465 din 19 ianuarie 2018 pentru toate serviciile din clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal TRANSILVANIA.

Potrivit actelor cauzei, la 19 ianuarie 2018, la Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale a fost depusă cererea cu nr. 1394465 de înregistrare a mărcii internaționale Banca TRANSILVANIA (f.d.1, dosar administrativ), iar la 25 februarie 2019, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis avizul provizoriu de refuz privind înregistrarea mărcii (f.d. 9, dosar administrativ).

Nefiind de acord cu avizul enunțat, la 23 aprilie 2019, Banca TRANSILVANIA a depus către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală contestația nr. 2409 (f.d. 28-32, dosar administrativ).

În rezultatul examinării, prin decizia Direcției mărci și design industrial din 27 iunie 2019, s-a acceptat înregistrarea mărcii pentru totalitatea serviciilor revendicate, însă fără drept exclusiv asupra elementelor „Banca” și „TRANSILVANIA”, deoarece aceste elemente nu pot fi protejate independent cu drept exclusiv în calitate de marcă pe numele unei singure persoane, în temeiul art. 10 alin. (1) și art. 43 alin. (3) ale Legii nr. 38/2008 (f.d.36, dosar administrativ).

Prin decizia nr. 7682 din 5 iulie 2019, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a considerat contestația ca fiind neîntemeiată, invocând că elementele verbale „Banca” și „TRANSILVANIA” (Transilvania - regiune istorică și geografică situată în interiorul arcului carpatic, una din regiunile istorice ale României), în mod separat reprezintă termeni descriptivi (f.d.37, dosar administrativ).

La 5 septembrie 2019, Banca TRANSILVANIA a depus o contestație către Comisia de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, prin care a solicitat anularea deciziei nr.7682 din 5 iulie 2019 (f.d. 43-50, vol. I).

Prin hotărârea din 2 iunie 2020 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a fost respinsă revendicarea contestatarului, cu menținerea în vigoare a deciziei Direcției mărci și design industrial din 27 iunie 2019 (f.d. 110-120, dosar administrativ).

Nefiind de acord cu această decizie, reclamanta s-a adresat în instanță cu prezenta cerere de chemare în judecată.

Prin hotărârea din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, s-a respins drept neîntemeiată acțiunea în contencios administrativ a reclamantei Banca TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea hotărârii din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze marca verbală clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal TRANSILVANIA (f.d.147).

La data de 23 martie 2021, avocatul Dorian Chiroșca, în interesele apelantei Banca TRANSILVANIA, a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei

Chișinău (f. d. 149), completată cu motivarea apelului la 20 mai 2021 (f.d.187-191), prin care a solicitat casarea hotărârii primei instanțe și pronunțarea unei noi hotărâri, prin care să fie admisă cererea de chemare în judecată.

Prin decizia din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, a fost admis apelul declarat de Banca TRANSILVANIA împotriva hotărârii din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

S-a casat hotărârea din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, și pe cauza dată s-a dat o nouă hotărâre, prin care acțiunea înaintată de Banca TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost admisă, fiind casată hotărârea din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și fiind obligată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze marca verbală „Banca TRANSILVANIA” pentru toate serviciile din clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal „TRANSILVANIA”.

Pentru a pronunța această decizie, instanța de apel, prin prisma normelor de drept material ce reglementează raportul juridic litigios, în raport cu circumstanțele cauzei, a reținut ca fiind neîntemeiată soluția primei instanțe referitoare la netemeinicia acțiunii, având în vedere că, la caz, sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2) din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, care statuează că dispozițiile alin. (1) lit. b) - d) nu se aplică dacă solicitantul prezintă suficiente dovezi că, până la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și ca urmare a folosirii acesteia, marca a dobândit un caracter distinctiv în raport cu produsele și/sau serviciile revendicate.

Iar materialul probatoriu anexat la actele cauzei atestă că „Banca TRANSILVANIA” constituie un semn în accepțiunea art. 2 al Legii nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În aceste condiții, devine incident articolul 1 al Protocolului nr. 1 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, care este aplicabil proprietății intelectuale, iar apelanta Banca TRANSILVANIA este îndreptățită de a solicita protecția bunului său, inclusiv prin înregistrarea mărcii verbale.

Reieșind din obiectul litigiului dedus judecății, este neconformă concluzia instanței de apel privind admiterea acțiunii înaintate de Banca TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, casarea hotărârii din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze marca verbală „Banca TRANSILVANIA” pentru toate serviciile din clasa 36 Aranjamentul de la Nisa, cu acordarea dreptului exclusiv asupra elementului verbal „TRANSILVANIA”.

Or, potrivit art. 10 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, 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, inclusiv cei cu caracter elogios, precum și asupra elementelor grafice, prezentate prin linii întrerupte sau punctate, cu ajutorul cărora solicitantul indică părțile produsului sau ambalajului care nu sunt revendicate ca părți ale mărcii, cu condiția folosirii loiale a elementelor menționate și a respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Din prevederile art. 297 alin. (3), 299 alin. (1), 301 din Acordul de Asociere, art. 2 alin. (2), 8 al Angajamentului de la Lisabona, rezultă că Republica Moldova, prin intermediul organelor sale specializate, este obligată să întreprindă toate măsurile necesare în scopul protejării indicațiilor geografice, să prevină și să oprească utilizarea ilegală a acestora.

Potrivit art. 1 alin. (2) al Aranjamentului de la Lisabona privind protecția indicațiilor locului de origine a produselor și înregistrarea lor internațională, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr. 1328 din 27 octombrie 2000, țările se obligă să protejeze pe teritoriul lor, conform dispozițiilor Aranjamentului, indicațiile locului de origine a produselor celorlalte țări membre ale Uniunii speciale, recunoscute și protejate în această calitate în țara de origine și înregistrate la Biroul internațional al proprietății intelectuale, prevăzut în Convenția pentru instituirea Organizației Mondiale de Proprietate Intelectuală, pe când în conformitate cu art. 8 alin. (1), acțiuni necesare pentru asigurarea protecției indicației locului de origine a produsului pot fi întreprinse în oricare din țările Uniunii speciale conform legislației ei naționale din oficiul autorităților competente sau la cererea procuraturii.

După cum rezultă din actele cauzei, marca solicitată spre înregistrare de către reclamantă reprezintă un semn verbal, constituit din două elemente: „BANCA” și „TRANSILVANIA”, care luate împreună formează un semn distinctiv în raport cu serviciile revendicate în cerere din clasa 36, respectiv marca, în ansamblu, a fost acceptată spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova.

Dat fiind faptul că, solicitantul este din acea regiune, folosește semnul examinat de mulți ani, fiind cunoscut consumatorului din Republica Moldova, marca a fost admisă spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova, însă fără drept exclusiv asupra fiecărui element verbal în parte.

Astfel, marca nu a fost respinsă de la înregistrare pe motive absolute de refuz și anume în temeiul art. 7 alin. (1) lit. c) al Legii nr. 38/2008, or, elementul „TRANSILVANIA” din componența mărcii poate servi în comerț pentru a desemna originea geografică a produselor.

După cum corect a stabilit instanța de fond, Transilvania este o regiune istorică și geografică situată în interiorul arcului carpatic, una din regiunile istorice ale României, astfel, elementul „TRANSILVANIA” din marca revendicată poate servi în comerț pentru a desemna originea geografică a serviciilor, precum că acestea ar proveni din această regiune.

Ca urmare, elementul verbal „TRANSILVANIA” din componența mărcii nu poate fi înregistrat cu drepturi exclusive pe numele reclamantului, or, acest element nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă, deoarece reprezintă un termen descriptiv, care arată locul de origine a produselor sau serviciilor, un spațiu geografic.

Astfel, elementul verbal „TRANSILVANIA” nu poate beneficia de protecție independentă, cu drept exclusiv în calitate de marcă, pe numele reclamantului, indicând o regiune geografică, or, acest element poate fi prezent în mărcile diferitor producători/prestator, iar niciunul din titularii acestora nu vor putea invoca careva drepturi exclusive, or drepturile exclusive sunt axate pe combinația acestor cuvinte cu alte părți verbale sau figurative ca și în cazul mărcii examinate.

Având în vedere cele expuse, hotărârea din 2 iunie 2020 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 19 ianuarie 2018 cu privire la înregistrarea mărcii verbale Banca TRANSILVANIA nr. IR 1394465 din 19 ianuarie 2018, fără extinderea dreptului exclusiv asupra fiecărui element verbal în parte, a fost adoptată cu respectarea cadrului normativ incident, deoarece cuvântul BANCA este unul generic, iar denumirea TRANSILVANIA, se referă la o regiune geografică.

Prin urmare, critica formulată pe acest aspect de către recurenta Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală are caracter fondat, în contextul în care faptul utilizării intensive a mărcii examinate, cunoașterea mărcii, precum și cunoașterea serviciilor marcate cu acest semn nu pot exclude aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38/2008.

Instanța nu poate reține argumentul reclamantei/intimate privind admiterea spre protecție a mărcii examinate în temeiul art. 6 ^{quinques} din Convenția de la Paris, potrivit căruia marca solicitată poate fi înregistrată în orice țară parte a Convenției în aceeași formă, cu excluderea de la protecție doar a părții verbale „BANCA”. Or, potrivit materialelor cauzei, marca examinată este înregistrată în țara de origine – România - conform certificatului nr. 144847 din 21 martie 2016, în același mod, pentru serviciile revendicate din clasa 36.

În aceeași ordine de idei, instanța de recurs constată ca fiind întemeiate argumentele recurente Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind incidența la caz a prevederilor art. 6 ^{quinques} p. B (2), conform cărora „mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: 2. când ele sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine a produselor sau data producției, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială, cinstită și constantă, din țara în care se cere protecția”.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul că decizia instanței de apel este neîntemeiată, iar argumentele invocate de către recurenta Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sunt fondate, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, și a casa integral decizia recurată, cu pronunțarea unei decizii noi, de menținere a hotărârii primei instanțe.

În conformitate cu art. 224, art. 248 alin. (1) lit. c) Cod administrativ, completul specializat pentru examinarea acțiunilor în contencios administrativ al Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se admite recursul depus de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Se casează integral decizia din 29 decembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău.

Se menține hotărârea din 16 martie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani, în cauza de contencios administrativ la acțiunea înaintată de Banca TRANSILVANIA împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind anularea actului administrativ individual defavorabil și obligarea emiterii actului administrativ individual favorabil.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

Tamara Chișca-Doneva

Judecătorii

Ala Cobăneanu

Nina Vascan

Aliona Miron

Nicolae Craiu