

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud. V. Prutianu)
Dosarul nr.2ra-1694/14

D E C I Z I E
Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ

11 iunie 2014

mun. Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție, în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
judecători

Svetlana Filincova
Galina Stratulat
Elena Covalenco
Iurie Bejenaru
Dumitru Mardari

examinând, fără citarea părților, recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2013, adoptată în cauza civilă la cererea Rovio Entertainment Ltd împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, intervenienți accesorii Pavel Sacara și Timofei Sacara privind constatarea notorietății și a renumelui mărcii,

a c o n s t a t a t:

La 31 octombrie 2013, ulterior completată prin cerere suplimentară din 02 decembrie 2013, Compania Rovio Entertainment Ltd, prin intermediul avocatului Adrian Guzun, împuternicit prin mandat avocațial seria MA 0425362 din 28 octombrie 2013, s-a adresat cu o cerere de chemare judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, intervenienți accesorii Pavel Sacara și Timofei Sacara solicitând, constatarea notorietății de la 01 ianuarie 2013 pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii comerciale "ANGRY BIRDS", număr de înregistrare internațională 1034096 din 04 martie 2010 și număr de înregistrare internațională IR1091303 din 15 aprilie 2011, pentru clasa 09 al Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (în continuare CIPS); constatarea renumelui pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii comerciale "ANGRY BIRDS" număr de înregistrare internațională 1034096 din 04 martie 2010 și număr înregistrare internațională IR1091303 din 15 aprilie 2011; obligarea Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală să înscrie marca "ANGRY BIRDS" în registrul mărcilor notorii.

În motivarea cererii, a invocat că, Pavel Sacara la 21 martie 2013 s-a adresat Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu cerere privind înregistrarea pe cale națională a mărcii comerciale "ANGRY BIRDS", număr depozit 032834, pentru clasele 32 și 33 CIPS.

La 30 mai 2013 Timofei Sacara s-a adresat Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală cu cerere privind înregistrarea pe cale națională a mărcii

comerciale "ANGRY BIRDS", număr depozit 033220, pentru clasele 29 și 30 CIPS.

În contextul acestor cereri depuse, a apărut conflict între aceștia și marca "ANGRY BIRDS" înregistrată pe cale internațională, care poate fi soluționată prin constatarea notorietății mărcii, precum și a renumelui mărcii, pe teritoriul Republicii Moldova, pentru clasa 09 CIPS: aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; DVD-uri și alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, mașini de calcul, echipament pentru prelucrarea informației, calculatoare; software de calculatoare, extinctoare.

Indică, că în vederea susținerii notorietății mărcii și renumelui mărcii, reclamanta a inițiat un sondaj pe teritoriul Republicii Moldova, rezultatele căruia probează recunoașterea de către consumatorii actuali și/sau potențiali, în Republica Moldova, a mărcii pentru jocul video ANGRY BIRDS (clasa 09 CIPS), produs și comercializat de către Rovio, că posedă un înalt grad de distinctivitate, că este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova și că marca posedă valoarea comercială ca rezultat al folosirii îndelungate în Republica Moldova și pe piața mondială.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2013 a fost admisă parțial cererea. S-a constatat notorietatea pe teritoriul Republicii Moldova de la 01 ianuarie 2013 pentru clasa 09 Clasificatorul Internațional de Produse și Servicii și a renumelui pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale "ANGRY BIRDS", număr de înregistrare internațională 1034096 din 04 martie 2010 și număr de înregistrare internațională IR 1091303 din 15 aprilie 2011. S-a respins ca neîntemeiată, cerința Rovio Entertainment Ltd privind obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înscrie marca verbală "ANGRY BIRDS" în registrul mărcilor notorii.

La 04 aprilie 2014, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2013, solicitând casarea acesteia, cu trimiterea pricinii spre rejudecare.

În motivarea recursului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a indicat că, la adoptarea hotărârii pe această cauză, instanța de judecată a aplicat greșit la soluționarea pricinii normele de drept material și procedural, emițând astfel o hotărâre contradictorie cu circumstanțele pricinii și cu prevederile legislației în vigoare. Menționează, că ambele cereri de înregistrare a mărcii verbale "ANGRY BIRDS" depuse de către Sacara Pavel și Sacara Timofei sunt în proces de examinare, iar Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a emis decizia finală cu privire la admiterea sau respingerea de la protecție a acestora.

Mai mult, compania Rovio Entertainment Ltd nu beneficiază de protecție juridică pe teritoriul Republicii Moldova asupra mărcilor "ANGRY BIRDS" nr. IR

1034096 din 04 martie 2010 și nr. 1091303 din 15 aprilie 2011, deținând drepturi exclusive asupra acestora pe teritoriul altor state cum ar fi: Finlanda, China, Federația Rusă, Belgia, SUA, Australia, Armenia etc.

Mai invocă, că legislația națională în domeniul mărcilor reglementează doar procedura ”constatării notorietății mărcii” și nu prevede procedura de recunoaștere a renumelui mărcii. Astfel, instanța a aplicat și interpretat în mod eronat legea, în partea aplicării normelor Legii nr. 38/2008 cu privire la protecția mărcilor, la constatarea renumelui mărcii ”ANGRY BIRDS”.

De asemenea, instanța a pus la baza recunoașterii notorietății mărcii verbale ”ANGRY BIRDS” sondajul efectuat de către ”Marketing Media Impex” SRL în perioada 05 noiembrie 2013 - 15 noiembrie 2013, recunoscând notorietatea mărcii de la data de 01 ianuarie 203 pentru totalitatea produselor din clasa 09 CIPS, nefiind bine individualizate care sunt produsele utilizate de către compania Rovio Entertainment Ltd. pentru care a fost dobândită notorietatea mărcii ”ANGRY BIRDS”, deoarece lista produselor conform clasificatorului este mult mai variată.

La 20 mai 2014 intimatul Rovio Entertainment Ltd a depus referință, în care a solicitat respingerea recursului declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ca fiind neîntemeiat. A invocat, că instanța de fond corect a constatat ca fiind probate următoarele:

- faptul că marca este recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai jocului ANGRY BIRDS, iar impresia despre nivelul calității jocului video ANGRY BIRDS se asimilează cu marca, atât în Republica Moldova, cât și pe piața mondială;
- marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inherentă sau dobândită ca rezultat al utilizării intensive;
- marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova;
- marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în Republica Moldova și pe piața mondială;
- marca se bucură de renume în Republica Moldova, iar utilizarea acesteia fără un motiv justificat și contrar Legii nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii.

Consideră, că Curtea de Apel Chișinău corect a reținut spre examinare cererea de chemare în judecată a intimatei în partea ce ține de recunoașterea renumelui pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii. Or, prin prisma art. 83 alin. (3) lit.c) Legea nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, anume Curtea de Apel Chișinău este instanța de judecată în competența căreia intră litigiile privind apărarea drepturilor.

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

În conformitate cu art. II pct.(8) al Legii nr. 155 din 05 iulie 2012 pentru modificarea și completarea Codului de procedură civilă a RM, termenul de declarare a recursului împotriva hotărârilor pronunțate în primă instanță de către

curțile de apel și împotriva deciziilor instanțelor de apel este de 2 luni de la data comunicării hotărîrii sau deciziei motivate.

Conform scrisorii de însoțire, anexată la materialele dosarului (f.d.245) se atestă, că decizia redactată a fost expediată părților de Curtea de Apel Chișinău la data de 10 februarie 2014.

La materialele cauzei lipsesc probe în confirmarea recepționării deciziei integrale a instanței de apel de către recurent. Astfel, recursul se consideră depus în termen.

Verificînd în limitele invocate în recurs legalitatea hotărîrii atacate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa parțial hotărîrea primei instanțe și a emite o nouă hotărîre, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. b) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, pronunțînd o nouă hotărîre.

Instanța de recurs constată că, compania Rovio Entertainment Ltd, prin intermediul avocatului Adrian Guzun, a depus o cerere la 31 octombrie 2013, ulterior completată prin cerere suplimentară din 02 decembrie 2013 împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, intervenienți accesorii Pavel Sacara și Timofei Sacara cu privire la constatarea mărcii verbale "ANGRY BIRDS", ca fiind notorie pe teritoriul Republicii Moldova de la data de 01 ianuarie 2013 pentru clasele 09 din Clasificatorul Internațional a produselor și serviciilor de la Nisa.

Din materialele dosarului rezultă, că compania Rovio Entertainment Ltd este titular de drepturi al mărcii comerciale "ANGRY BIRDS", fiind înregistrată pe cale internațională, și anume nr.IR1034096 (pentru clasele 09,16,28 și 41 CIPS) pe data de 04 martie 2010 - pentru China, Comunitatea Europeană, Norvegia, Rusia și Statele Unite ale Americii și nr. IR1091303 (pentru clasele 03, 09, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 41 și 43 CIPS) pe data de 15 aprilie 2011- pentru Armenia, Austria, Azerbaidjan, Belarus, Elveția, China, Israel, Iran, Japonia, Kyrgyzstan, Coreea de Sud, Kazahstan, Maroc, Norvegia, Serbia, Rusia, Sudan, Singapore, Tadjikistan, Turkmenistan, Turcia, Ucraina, Statele Unite ale Americii, Uzbekistan și Vietnam.

În sensul art. 2 din Legea nr. 38/29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca notorie este marcă larg cunoscută în Republica Moldova la data depunerii unei cereri de înregistrare de marcă sau la data priorității revendicate în cerere, în cadrul segmentului de public vizat pentru produsele și/sau serviciile cărora li se aplică marca, fără a fi necesară înregistrarea sau utilizarea mărcii notorii în Republica Moldova pentru a fi opusă.

În conformitate cu art. 32¹ alin. (1) din Legea nr. 38/29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marca poate fi recunoscută ca fiind notorie în urma unei cereri de constatare a notorietății, depusă la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei

cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță.

În conformitate cu art. 32² alin. (1) al aceleiași legi, în cazul apariției unui conflict referitor la o marcă larg cunoscută în Republica Moldova în cadrul unui segment de public vizat, persoana interesată care utilizează cu bună-credință în activitatea sa comercială această marcă poate depune o cerere de constatare a notorietății mărcii la Curtea de Apel Chișinău, în conformitate cu prevederile art.166 din Codul de procedură civilă, iar conform articolului 32⁵ din legea menționată supra, notorietatea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se constată în temeiul următoarelor criterii:

a) marca este recunoscută de către consumatorii actuali și/sau cei potențiali ai produselor și/sau ai serviciilor pentru care se utilizează ori de către persoanele implicate în asigurarea rețelelor de distribuție a produselor și/sau a serviciilor pentru care se utilizează marca, ori de cercurile de afaceri în care sînt implicate produsele și/sau serviciile pentru care se utilizează marca, iar impresia despre nivelul calității produselor și/sau a serviciilor se asimilează cu (se referă la) marca din țară sau de pe piața mondială;

b) marca posedă un grad înalt de distinctivitate, inherentă sau dobîndită ca rezultat al utilizării intensive;

c) marca este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, inclusiv din publicitate;

d) marca posedă valoare comercială ca rezultat al folosirii îndelungate și intensive în țară sau pe piața mondială.

În conformitate cu art. 32⁶ alin. (3, 6) din Legea nr. 38/29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, sondajul se efectuează pe un eșantion reprezentativ în raport cu segmentul de public vizat. Aria geografică a sondajului și mărimea eșantionului se stabilesc în funcție de caracterul/specificul produselor și/sau al serviciilor pentru care se folosește marca. În cadrul sondajului, respondenții trebuie să răspundă: a) dacă cunosc marca respectivă; b) care este titularul mărcii sau producătorul produsului marcat cu o astfel de marcă; c) de la ce dată cunosc marca; d) cum apreciază marca (le este bine cunoscută, cunoscută, slab cunoscută); e) cum apreciază produsul (este excelent, foarte bun, bun, mediu, nesatisfăcător etc.); f) la alte întrebări rezonabile ce țin de domeniul de cunoaștere a mărcii.

Potrivit rezultatelor Sondajului: Cunoașterea Jocului Video "Angry Birds" realizat de către "Marketing Media Impex" SRL în perioada 05 noiembrie 2013-15 noiembrie 2013 în 23 localități din Republica Moldova (sate și orașe din nordul, centrul și sudul Republicii Moldova, inclusiv mun. Chișinău) pe un eșantion de 550 respondenți, avînd vîrsta cuprinsă între 16-35 ani, 51,8% (adică 285 de respondenți) au menționat că cunosc jocul video ANGRY BIRDS.

De asemenea, conform rezultatelor Sondajului, 51,2% din cei care au indicat că cunosc jocul video ANGRY BIRDS cunosc jocul pînă în anul 2013 (deci pînă la data de 31 decembrie 2012). 75,1% din cei care au indicat că cunosc jocul video ANGRY BIRDS (adică 214 respondenți) joacă sau au jucat jocul video ANGRY

BIRDS prin intermediul diferitor dispozitive (telefon mobil, calculator, Ipad/tabletă sau notebook).

În această ordine de idei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție constată că studiul este reprezentativ pentru a determina gradul de cunoaștere al mărcii comerciale "ANGRY BIRDS".

Totodată, instanța de recurs reține că, recomandările OMPI cu privire la protecția mărcilor notorii, aprobată de către Asamblia Uniunii de la Paris din 29 septembrie 1999, stabilesc în art. 2 litera (b) factorii în baza cărora instanța poate decide dacă marca este notorie sau nu.

În special se va examina: gradul de cunoaștere a mărcii, într-un segment corespunzător al societății, perioada utilizării precum și aria geografică unde a fost utilizată marca, perioada și aria geografică în care s-au desfășurat oricare activități de promovare a mărcii, inclusiv reclama și prezentarea la expoziții a mărfurilor și serviciilor pentru care este folosită marca, perioada și regiunea pentru care a fost înregistrată marca sau au fost depuse cereri pentru înregistrare în măsura în care acestea reflectă utilizarea și cunoașterea mărcii, materiale prin care se demonstrează utilizarea cu succes a mărcii, valoarea acestei mărci.

Materialele cauzei atestă, că jocul video "ANGRY BIRDS" a fost descărcat de 237,753 ori în Republica Moldova (de la lansarea sa pe data de 11 decembrie 2009 până la 31 decembrie 2012) și are 52,421 utilizatori activi în luna decembrie 2012, fapt care probează popularitatea incontestabilă și utilizarea pe scară largă a mărcii comerciale "ANGRY BIRDS" în Republica Moldova.

În astfel de circumstanțe, instanța de recurs consideră că condițiile stabilite de normele legale privind recunoașterea notorietății mărcii "ANGRY BIRDS" sunt întrunite, iar probele administrate în acest sens, sunt suficiente, concludente și corespund cerințelor legii, confirmând notorietatea mărcii "ANGRY BIRDS", astfel, constatându-se că marca "ANGRY BIRDS" își are istoricul său, este larg cunoscută pe teritoriul Republicii Moldova, că marca posedă valoarea comercială fiind promovată atât în interiorul Republicii Moldova, cât și în afara acesteia, cu bună credință și avându-și utilizatori fideli.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție reține, că Curtea de Apel Chișinău ca instanță de fond just a concluzionat, constatând notorietatea pe teritoriul Republicii Moldova de la 01 ianuarie 2013 pentru clasa 09 Clasificatorul Internațional de Produse și Servicii a mărcii verbale "ANGRY BIRDS", număr de înregistrare internațională 1034096 din 04 martie 2010 și număr de înregistrare internațională IR 1091303 din 15 aprilie 2011.

În acest sens, colegiul lărgit apreciază critic, argumentul recurentului precum că, doar depunerea unor cereri de înregistrare a mărcii "ANGRY BIRDS" de către intervenienții accesorii Sacara Pavel și Sacara Timofei, nu justifică prezența unui conflict, din contra instanța de fond corect a concluzionat că, anume acest fapt a generat apariția unei situații conflictuale între aceștea și marca comercială

”ANGRY BIRDS” înregistrată pe cale internațională, fapt care a servit drept temei pentru înaintarea unei cereri în instanța de judecată pentru constatarea notorietății mărcii.

La fel, este just argumentul instanței de fond de respingere a cerinței privind obligarea AGEPI să înscrie marca verbală ”ANGRY BIRDS” în registrul mărcilor notorii, or o astfel de pretenție urmează a fi înaintată numai în caz de neexecutare a hotărârii de constatare a notorietății mărcii.

În conformitate cu art. 12 alin. (1) Codul de procedură civilă, instanța judecătorească soluționează pricinile civile în temeiul Constituției Republicii Moldova, al tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, al legilor constituționale, organice și ordinare, al hotărârilor Parlamentului, al actelor normative ale Președintelui Republicii Moldova, al ordonanțelor și hotărârilor Guvernului, al actelor normative ale ministerelor, ale altor autorități administrative centrale și ale autorităților administrației publice locale. În cazurile prevăzute de lege, instanța aplică uzanțele dacă nu contravin ordinii publice și bunelor moravuri.

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit reține ca fiind relevantă critica recurentului, privind faptul, că legislația națională în domeniul mărcilor (secțiunea 1¹, capitolul III al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) reglementează procedura ”constatării notorietății mărcii” și nu prevede o altă formă de recunoaștere axată pe marca real utilizată, cum ar fi recunoașterea renumelui mărcii de care depinde apariția, modificarea sau încetarea drepturilor personale sau reale al persoanelor fizice și ale organizațiilor.

În acest sens, cerințele privind constatarea renumelui unei mărci comerciale urmează a fi respinse, nefiind prevăzute de lege, deci nefondate.

În conformitate cu art.32⁶ alin. (2) lit. a și b) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, la stabilirea notorietății mărcii nu pot fi cerute în calitate de condiții obligatorii faptul, că marca respectivă să fie înregistrată sau depusă spre înregistrare pe teritoriul Republicii Moldova și marca solicitată să fie recunoscută ca fiind notorie, înregistrată sau depusă spre înregistrare în orice alt stat decât Republica Moldova.

În acest sens, sunt irelevante concluziile recurentului precum că, compania Rovio Entertainment Ltd nu beneficiază de protecție juridică pe teritoriul Republicii Moldova asupra mărcilor ”ANGRY BIRDS” nr. IR 1034096 din 04 martie 2010 și nr. 1091303 din 15 aprilie 2011, deținând drepturi exclusive asupra acestora doar pe teritoriul altor state cum ar fi: Finlanda, China, Federația Rusă, Belgia, SUA, Australia, Armenia etc. Or, conform legislației în vigoare ca o marcă să fie recunoscută notorie nu este obligatoriu ca aceasta anterior să fie înregistrată la organul abilitat, adică la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, deoarece asemenea prevederi și obligații ar veni în contradicție cu esența notorietății mărcii.

Reieșind din considerentele sus menționate și avînd în vedere faptul că, circumstanțele pricinii au fost stabilite de către prima instanță, normele de drept material și procedural au fost aplicate corect și nu este necesară verificarea

suplimentară a circumstanțelor stabilite, Colegiul lărgit ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa parțial hotărîrea primei instanțe, în partea constatării renumelui pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale "ANGRY BIRDS", fiind neîntemeiată, în rest dispozițiile instanței de fond urmează a fi menținute.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. b) Codul de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

d e c i d e :

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

Se casează parțial hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2013, la cererea depusă de Rovio Entertainment Ltd împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, intervenienți accesoriu Pavel Sacara și Timofei Sacara privind constatarea notorietății și a renumelui mărcii, și se emite o hotărîre nouă prin care:

Se respinge cererea Rovio Entertainment Ltd împotriva Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală, intervenienți accesoriu Pavel Sacara și Timofei Sacara privind constatarea renumelui mărcii.

În rest hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20 decembrie 2013 se menține.
Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței, judecătorul
judecători

Svetlana Filincova
Galina Stratulat
Elena Covalenco
Iurie Bejenaru
Dumitru Mardari