

DECIZIE

10 septembrie 2014

mun. Chișinău

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

În componența:

Președintele ședinței, judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecători

Valentina Clevadi, Tamara Chișca-Doneva,
Iuliana Oprea, Ion Druță

examinând chestiunea privind admisibilitatea recursului declarat de
Întreprinderea Mixtă „AUTO MALL” SRL,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de
Întreprinderea Mixtă „AUTO MALL” SRL împotriva Agenției de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală a RM (AGEPI), intervenient accesoriu „MAXIMUM
AUTO” SRL, cu privire la anularea deciziei din 18.05.2013; anularea
hotărârii din 23.12.2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea
contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI din 18.05.2013;
respingerea cererii de înregistrare a mărcii „Mol Auto” nr. depozit 031622 din
17.08.2012 pentru toate clasele de produse și servicii solicitate; anularea
înregistrării mărcii combinate „MOL AUTO” nr. depozit 031622 din
17.08.2012 pe numele „MAXIMUM AUTO” SRL; declararea nulității
certificatului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM nr. 25386
din 10.03.2014 de înregistrare a mărcii „MOL AUTO” pe numele
„MAXIMUM AUTO” SRL,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2014, prin care
s-a respins ca lipsită de temei cererea de chemare în judecată înaintată de ÎM
„AUTO MALL” SRL

c o n s t a t ă :

La 11 martie 2014, ÎM „AUTO MALL” SRL s-a adresat cu cerere de
chemare în judecată către AGEPI, intervenient accesoriu „MAXIMUM
AUTO” SRL, solicitând anularea deciziei AGEPI din 18.05.2013; anularea
hotărârii din 23.12.2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea
contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI din 18.05.2013;

respingerea integrală a cereri de înregistrare a mărcii „Mol Auto” nr. depozit 031622 din 17.08.2012 pentru toate clasele de produse și servicii solicitate.

În motivarea acțiunii a invocat că la 17.08.2012, persoana juridică „MAXIMUS” SRL a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii combinate „Mol Auto” cu nr. de depozit 031622 pentru clasele 01, 04, 07, 17, 39 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (în continuare CIPS). La 27.12.2012, reclamantul a depus opoziție împotriva cererii de înregistrare a mărcii „Mol Auto” nr. depozit 031622 din 17.08.2012, prezentând argumentele și actele care atestă dreptul său exclusiv privitor la numele comercial precum și marca care o deține. AGEPI, ignorând argumentele invocate și drepturile exclusive ale „Auto Mall” SRL, la data de 18.05.2013, a emis Decizia privind înregistrarea mărcii nr. depozit 031622, pentru clasele 01, 04, 06, 17, cu excepția clasei 39, solicitate în cerere de către „MAXIMUS” SRL.

La 18.07.2013, reclamantul a înaintat la Comisia de Contestații AGEPI o cerere de examinare a contestației împotriva deciziei AGEPI din 18.05.2013. La data de 23.12.2013, Comisia de Contestații AGEPI a decis respingerea contestației reclamantului cu menținerea în vigoare a Deciziei AGEPI din 18.05.2013. La data de 23.01.2014, reclamantul a depus la AGEPI o cerere prealabilă prin care și-a exprimat dezacordul cu Hotărârea Comisiei de contestații AGEPI, solicitând să-i fie expediat textul integral (motivată) al acestei hotărâri. La data de 12.02.2014, reclamantul a recepționat Hotărârea din 23.12.2013 emisă pe dosarul cererii de înregistrare nr. depozit 031622 din 17.08.2012.

Consideră reclamantul că hotărârea Comisiei de contestații AGEPI este ilegală din următoarele considerente: ÎM „AUTO MALL” SRL activează în calitate de agent economic, fiind înregistrat în Camera înregistrării de Stat din anul 2008, numele comercial devenind cunoscut pe piața națională și în străinătate, prestând servicii de aprovizionare și comercializare a pieselor de schimb și accesoriilor aferente pentru toată gama de modele de autovehicule, fiind titularul mărcii combinate „AUTO MALL AUTOMOTIVE GRUP” nr. 22125 din 23.11.2010 și nr. 23017 din 09.06.2011, pentru clasele 35, 37, 38, 39, 41, 42. Astfel consideră că înregistrarea după SRL „MAXIMUM” a mărcii combinate „Mol Auto” pentru clasele 01, 04, 07, 17, 39 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (Nr. depozit 031622 din 17.08.2012) reprezintă o formă de concurență neloială și un atac direct la numele comercial al reclamantului, această marcă fiind similară cu marca „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP”, existând riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere cu numele comercial al reclamantului.

Consideră că marca combinată „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP” și marca combinată „Mol Auto” conțin semne identice, în special, consideră că denumirea comercială a reclamantului „Auto Mall” SRL și marca combinată „Mol Auto”, înregistrată după SRL „MAXIMUM” au o

asemănare vizuală, semantică și fonetică, fiind întrunite toate criteriile necesare pentru respingerea cererii de înregistrare a mărcii combinate „Mol Auto”. Astfel, ambele combinații au componente de bază identice: auto - auto; mall - mol. Susține că schimbarea ordinelor cuvintelor nu schimbă situația, respectiv, marca înregistrată este constituită în totalitate din desemnări identice denumirii de firmă și produselor/serviciilor realizate de reclamant.

Consideră că există legătura directă între denumirea oficială a reclamantului „AUTO MALL” și marca combinată „Mol Auto”, înregistrată după SRL „MAXIMUM AUTO”. Totodată, reclamantul este și titular al mărcii internaționale „AUTOMALL” nr. 1108744 din 24.01.2012, înregistrată în Bulgaria, Germania, Spania, Croația, Ungaria, Italia, Lituania, Letonia, Polonia, România, Serbia, Slovenia, Slovacia, Ucraina. Respectiv, înregistrarea mărcii „Mol Auto” aduce atingere drepturilor reclamantului atât pe plan național cât și internațional - fapt inacceptabil.

Pe parcursul examinării cauzei reclamantul a înregistrat o cerere de concretizare a pretențiilor prin care, în baza acelorași temeuri a solicitat anularea înregistrării mărcii combinate „MOL AUTO” nr. depozit 031622 din 17.08.2012 pe numele „MAXIMUM AUTO” SRL; declararea nulității certificatului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM nr. 25386 din 10.03.2014 de înregistrare a mărcii „MOL AUTO” pe numele „MAXIMUM AUTO” SRL.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2014 acțiunea a fost respinsă ca lipsită de temeuri.

La 01 iulie 2014, SRL „AUTO MALL” în persoana administratorului Titov Andrei a declarat recurs, completându-l prin recursul din 08 august 2014, solicitând casarea integrală a hotărârii Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2014, cu emiterea unei hotărâri noi prin care să fie anulată decizia AGEPI din 18.05.2013 de înregistrare a mărcii combinate „MOL AUTO” nr. depozit 031622 din 17.08.2012; să fie anulată hotărârea din 23 decembrie 2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației; anularea înregistrării mărcii „MOL AUTO” nr. depozit 031622 din 17.08.2012 și declararea nulității certificatului de înregistrare a mărcii nr. 25386.

În motivarea recursului reiterând temeiurile de fapt și de drept invocate pe parcursul examinării cauzei în fond, recurentul a indicat că instanța de fond a interpretat în mod eronat legea precum și nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată,

La 01 septembrie 2014, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință pe marginea recursului declarat, solicitând respingerea pretențiilor recurentului ca fiind nefondate.

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

Având în vedere faptul că copia hotărârii motivate a Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2014, a fost expediată în adresa părților la 27 iunie 2014 (f.d. 126), recursul se consideră declarat în termen.

Examinând motivele invocate în cererea de recurs în raport cu materialele cauzei, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat, care urmează a fi respins din următoarele considerente:

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, *instanța după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.*

Colegiul reține că hotărârea Curții de Apel Chișinău, a fost adoptată în conformitate cu normele de drept material și procedural, fiind dată o apreciere corectă și completă tuturor probelor și circumstanțelor cauzei, motiv pentru care de către Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit este considerată legală și întemeiată din considerentele ce urmează:

Conform art. 432 alin. (1) CPC, părțile și alți participanți la proces pot declara recurs în cazul în care invocă o încălcare esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material/procedural prevăzute la alineatele (2), (3) și (4).

Recursul împotriva deciziilor instanțelor de apel este o cale de atac devolutivă, doar în problemele de drept. Instanța de recurs nu se poate pronunța asupra temeiniciei deciziei atacate.

Colegiul reține că conform materialelor dosarului, instanța de fond, justificat și legal a constatat că recurentul „AUTO MALL” SRL este titularul mărcii combinate „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP” nr. 22125 din 23.11.2010 și nr. 23017 din 09.06.2011, pentru clasele 35, 37, 38, 39, 41, 42, deținând în acest sens certificatele de înregistrare respective.

La 17.09.2012, SRL „MAXIMUM AUTO” a înregistrat la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii combinate „Mol Auto” pentru produsele și serviciile din clasele 01, 04, 07, 17, 39, conform clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), fiindu-i atribuită nr. de depozit 031622. Drept urmare a verificării condițiilor de depunere a cererii, în conformitate cu art. 38 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, cererea de înregistrare a mărcii a fost publicată în BOPI nr. 9/2012. (f.d. 9).

La 27.12.2012, în temeiul art. 40 alin. (l) al Legii nr. 38/2008, „AUTO MALL” SRL a înregistrat la AGEPI opoziția împotriva cererii SRL „MAXIMUM AUTO” din 17.09.2012 de înregistrare a mărcii combinate „Mol Auto” pentru clasele 01, 04, 07, 17, 39, invocând că aceasta din urmă este identică și similară cu marca „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP” și există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere, solicitând respingerea în totalitate a cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 031622 din 17.08.2012. Drept temei s-au invocat drepturile sale

anterioare conform următoarei înregistrări: marca națională nr. 22125 din 23.11.2010, titular SRL „AUTO MALL”, înregistrată pentru serviciile din clasele 35, 37, 39, 41 conform CIPS; marca națională nr. 23017 din 06.09.2011, titular AUTO MALL întreprindere mixtă, înregistrată pentru serviciile din clasele 38, 42 conform CIPS; dreptul la nume „AUTO MALL” SRL, protejat pe teritoriul Republicii Moldova din anul 2008.

Prin Notificarea AGEPI din 18.05.2013, a fost examinată opoziția, fiind considerată parțial întemeiată și a fost emisă decizia din 18.05.2013 prin care s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasele 01, 04, 07, 17, fiind respinsă înregistrarea în privința serviciilor clasa 39, pe motiv că s-a opus marca națională combinată „AUTO AUTOMOTIVE GROUP” nr. 22125 din 2010.11.23, titular „AUTO MALL SRL, înregistrată pentru totalitatea serviciilor din clasa 39.

La 18.07.2013, „AUTO MALL” SRL, a depus contestație împotriva deciziei din 18.05.2013, prin care și-a expus dezacordul cu înregistrarea mărcii solicitate pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasele 01, 04, 07, 17.

Prin hotărârea din 23.12.2013, Comisia de Contestații a AGEPI, examinând contestația depusă de compania „AUTO MALL” SRL, a respins revendicarea contestatarului cu menținerea în vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 18.05.2013.

În contextul circumstanțelor de fapt menționate, Colegiul reține că în speța din litigiu sunt relevante următoarele prevederi legale:

Conform art. 2 a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor *„marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice”.*

Conform art. 5 a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor *„Pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică: cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, precum și orice combinații ale acestor semne, cu condiția ca ele să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.”*

Conform art. 8 alin. (1) lit. b) și c) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor *„(1) În afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca: b) este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară; c) este identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca*

anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.”

Conform art. 8 alin. (4) lit. a) și b) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor „(4) O marcă este refuzată la înregistrare și în cazul când: a) drepturile, decurgând dintr-un semn folosit în circuitul comercial, au fost dobândite pînă la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, pînă la data priorității invocate în sprijinul cererii, în cazul în care acest semn conferă proprietarului dreptul de a interzice utilizarea unei mărci ulterioare; b) aduce atingere unui drept anterior, altul decît cele menționate la lit.a) din prezentul alineat și la alin. (2), în special dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrială protejat conform legii”

În acest context legal, Colegiul menționează că instanța de fond justificat a constatat că marca națională nr. 22125 din 23.11.2010, titularul căreia este „AUTO MALL” SRL, fiind înregistrată pentru serviciile din clasele 35, 37, 39, 41 conform CIPS și marca națională nr. 23017 din 06.09.2011 pentru serviciile din clasele 38, 42 conform CIPS, diferă evident prin prisma claselor de produse, de marca națională înregistrată după „MAXIMUM AUTO” SRL, ultima fiind înregistrată pentru clasele produselor și serviciilor 01, 04, 07, 17.

În această ordine de idei, Colegiul reține că clasele 01, 04, 07, 17 conform CIPS nu se află în colizie cu clasele înregistrate conform mărcilor anterioare nr. 22125, înregistrată pentru clasele 35, 37, 41 conform CIPS, marca nr. 23017 înregistrată pentru clasele 38, 42 conform CIPS sau marca nr. 1108744 protejată pentru clasele de servicii 35, 37, 41 conform CIPS, care în ansamblu nu au nici o tangentă cu clasele revendicate pentru protejare de către SRL „MAXIMUM AUTO”.

Cu referire la argumentele recurentului că înregistrarea mărcii „Mol Auto”, titular SRL „MAXIMUM AUTO” poate duce în eroare consumatorul privind natura produsului sau serviciului, cu marca națională combinată „AUTO AUTOMOTIVE GROUP” nr. 22125 din 23.11.2010, titular al căreia este „AUTO MALL” SRL, Colegiul reține acest argument ca fiind declarativ și nefundat având în vedere faptul că recurentul nu a prezentat probe admisibile și pertinente în acest sens, mai mult ca atât mărcile comerciale diferă semnificativ atât prin cuvintele din care se compun cât și prin desenele și combinațiile de culori din structura acestora, fiind diferență evidentă și prin prisma claselor de produse a mărcii, transcripția și perceperea auditivă a acestora, respectiv, nu poate apărea o confuzie referitoare la acestea.

Mai mult ca atât, instanța de fond justificat a constatat și faptul că cuvintele din care se formează marca „AUTO MALL” sunt de o circulație largă, aflând-se în combinație cu diferite alte cuvinte. Cuvântul „AUTO” este

folosit de multipli agenți economici care practică activitatea legată de deservirea autovehiculelor, atât separat cât și în combinație cu alte cuvinte, și nu poate fi interzis absolut dreptul altor antreprenori să utilizeze abreviatul „AUTO”. Cuvântul „MALL”, la fel este folosit în denumire și în combinație cu alte cuvinte de alți agenți economici, la caz, având o transcripție și o semnificație diferită decât cuvântul care face parte component a mărcii intimatului „Mol”.

Astfel, denumirea deplină a mărcii recurentului este „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP”, și respectiv, cuvintele „AUTO” și „MALL” sunt doar o parte componentă a întregii mărci. Prin comparația reprezentării grafice în natură a mărcii „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP”, deținută de recurent cu marca „Mol Auto”, deținută de intervenientul accesoriu, devine și mai evidentă deosebirea între acestea două. Astfel, marca combinată „Mol Auto” înregistrată după solicitantul „Maximum Auto” SRL este reprezentată de un oval albastru cu inscripția în interiorul „Mol Auto”, iar pentru reprezentarea grafică a mărcii „AUTO MALL AUTOMOTIVE GROUP” sunt utilizate culorile alb, negru, roșu, astfel, atât culorile utilizate cât și imaginea sunt absolut diferite și nu au nici o tangență, ca urmare nu pot crea nici o confuzie.

În acest context, Colegiul reține ca fiind neîntemeiate și argumentele recurentului că denumirea acestuia comercială „AUTO MALL” SRL este identică cu marca „Mol Auto”, având în vedere constatările menționate mai sus cât și faptul că legislația națională nu interzice ca o sintagmă, la caz - cu o pronunțare asemănătoare-inversată, să fie înregistrată atât în calitate de marcă, cât și în calitate de nume comercial, astfel încât marca să-și îndeplinească funcția de a deosebi produsele/serviciile unei persoane juridice de cele ale altor persoane juridice, iar numele comercial să-și îndeplinească funcția de a identifica o persoană juridică, având în vedere și faptul că recurentul nu a probat utilizarea neloială a mărcii sau eventuala confuzie apărută în rândul consumatorilor.

Având în vedere cele expuse mai sus, hotărârea Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2014 este legală, fiind adoptată cu respectarea normelor de drept procedural și material și urmează a fi menținută.

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

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de Întreprinderea Mixtă „AUTO MALL” SRL.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 30 aprilie 2014, emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Întreprinderea Mixtă „AUTO MALL” SRL împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea

Intelectuală a RM (AGEPI), intervenient accesoriu „MAXIMUM AUTO” SRL cu privire la anularea deciziei din 18.05.2013; anularea hotărârii din 23.12.2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI din 18.05.2013; respingerea cererii de înregistrare a mărcii „Mol Auto” nr. depozit 031622 din 17.08.2012 pentru toate clasele de produse și servicii solicitate; anularea înregistrării mărcii combinate „MOL AUTO” nr. depozit 031622 din 17.08.2012 pe numele „MAXIMUM AUTO” SRL; declararea nulității certificatului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM nr. 25386 din 10.03.2014 de înregistrare a mărcii „MOL AUTO” pe numele „MAXIMUM AUTO” SRL.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Valentina Clevadi

Tamara Chișca-Doneva

Iuliana Oprea

Ion Druță