

DECIZIE

26 noiembrie 2014

mun. Chișinău

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

în componența:

Președinte, judecătorul

Svetlana Filincova

Judecătorii Iurie Bejenaru, Dumitru Mardari, Iuliana Oprea, Galina Stratulat

examinând recursul declarat de către Nicolaev Vasiliu și ÎI „Nicolaev V.G.”, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Nicolaev Vasiliu împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 noiembrie 2012 și a Deciziei Departamentului Mărcii, Modele și Desene Industriale a AGEPI din 12 septembrie 2011, obligarea AGEPI de a înregistra și a elibera certificatul de înregistrare a mărcii „OMEGA” pentru produsele și serviciile conform clasificării internaționale din clasele 1,2,16,35, împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 30 iunie 2014, prin care a fost respinsă acțiunea

c o n s t a t ă

La 25 noiembrie 2013 Nicolaev Vasiliu a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (în continuare AGEPI), intervenient ÎI „Nicolaev V.G.” cu privire la anularea hotărârii și obligarea înregistrării și eliberării certificatului de înregistrare a mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, la 21 aprilie 2010 a depus în adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea cu nr.28969 de înregistrare a mărcii „OMEGA”, căreia ulterior i-a fost atribuit numărul de depozit 027009 din aceeași dată.

Prin notificarea din 18 iunie 2010 i-a fost comunicat reclamantului că acesta a îndeplinit condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii și în conformitate cu art.37 al.(6) lit. a) din Legea nr.38/2008 a fost admisă publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr.7/2010.

Prin Hotărârea Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 noiembrie 2012, recepționată de reclamant la 01 februarie 2013, a fost respinsă cererea de înregistrare și eliberare a mărcii „OMEGA” pe numele lui.

Consideră ca fiind neîntemeiată și pasibilă de a fi anulată hotărârea dată, deoarece pe toată perioada de timp, începând cu data depunerii cererii din 21 aprilie

2010 și pînă la moment nu au parvenit careva notificări privind neîntrunirea condițiilor de acordare a datei de depozit, nu au fost constatate careva iregularități că sunt formulate observații și opoziții la înregistrarea mărcii etc., ce urmau a fi examinate în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii.

A mai menționat că este fondatorul și directorul ÎI „Nicolaev V.G.”, care pe parcursul a 5 ani ține relații contractuale cu SRL „OMEGA” din or. Donețk, Ucraina, legături bazate pe respectarea principiilor egalității în drepturi și avantajului reciproc, a dezvoltării transparente și de lungă durată, a asigurării unor condiții echitabile pentru promovarea concurenței loiale, împrejurări ce au dus la cunoașterea, lărgirea, promovarea și aprecierea în Republica Moldova a materialelor de construcție fabricate de SRL „OMEGA” din or. Donețk.

Conform condițiilor contractuale, întreprinderea ucraineană a împuternicit ÎI „Nicolaev V.G.” cu drepturi exclusive asupra materialelor de construcție fabricate de aceasta, importate și realizate în Republica Moldova.

Mai mult ca atît, SRL „OMEGA” din or. Donețk, Ucraina, a înregistrat marca „OMEGA” după sine, care este protejată pe teritoriul ucrainean.

La materialele dosarului cu numărul de depozit 027009 nu sunt fixate și anexate careva observații și opoziții în privința cererii de înregistrare a mărcii „OMEGA”, iar motivele de respingere a cererii de înregistrare și eliberare a mărcii sunt declarative și neclare, bazate pe presupuneri proprii și nu pe studii oficiale sau pe documente a deținătorilor de mărci.

Membrii Comisiei de Contestații a AGEPI au refuzat fără vreun motiv întemeiat de a examina și a da o apreciere documentelor în baza cărora a solicitat reclamantul înregistrarea mărcii „OMEGA”.

În circumstanțele date, cere reclamantul repunerea în termen a acțiunii, anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 noiembrie 2012 și obligarea AGEPI de a înregistra și elibera certificatul de înregistrare a mărcii „OMEGA”.

Ulterior, reclamantul a depus o cerere suplimentară, în motivarea căreia a indicat că la 27 noiembrie 2012, prin Hotărîrea Comisiei de Contestații a AGEPI și Decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale a AGEPI din 12 septembrie 2011, a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii „OMEGA” cu numărul de depozit 027009 din 21 aprilie 2010.

Motivele invocate pentru înregistrarea mărcii „OMEGA” au constituit protejarea vopselelor pentru decor de înaltă calitate produse de către SRL „OMEGA” din or. Donețk, Ucraina, importate și puse spre vânzare în piețele și magazinele specializate din Republica Moldova, în baza condițiilor contractuale impuse cumpărătorului ÎI „Nicolaev V.G.”, fondatorul și administratorul căreia este Nicolaev Vasiliu.

SRL „OMEGA”, conform legislației ucraineești, a înregistrat certificatul privind marca mărfurilor și serviciilor „OMEGA” cu nr. 164876 din 18 septembrie 2001, valabil pînă în 18 septembrie 2021, conform clasificării internaționale din clasele: 1) produse chimice destinate industriei, științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; rasini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrășăminte pentru pămînt; compoziții extincatoare; preparate pentru călirea și sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinați industriei; 2) vopsele, finisuri, lacuri; substanțe de protecție

contra ruginii și contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanți; rasini naturale în stare brută; metale sub forma de foițe și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografi și artiști; 3) produse chimice destinate industriei, științelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii și silviculturii; rasini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrășăminte pentru pământ; compoziții extinctoare; preparate pentru călirea și sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinați industriei.

Deci, susține că compania ucraineană, care deține marca înregistrată „OMEGA”, nu are nici o tangență cu marca „OMEGA” solicitată pentru înregistrare la AGEPI de Vasiliu Nicolaev și ÎI „Nicolaev V.G”. Or, pîrîtul a evitat să se expună asupra faptului că marca „OMEGA” a fost înregistrată de către compania ucraineană în conformitate cu Protocolul referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, intrat în vigoare din 01 decembrie 1995 și Aranjamentul de la Nisa privind clasificarea internațională a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, intrat în vigoare din 15 iunie 1957, la care Republica Moldova este parte din 01 decembrie 1997.

Prin urmare, AGEPI a lăsat de înțeles că reclamantul este în drept de a modifica și completa cerința de înregistrare a mărcii „OMEGA” în măsura limitei de neatingere a intereselor titularilor de drept din Elveția, Germania și Austria, fără însă a face trimitere la faptul că companiile din statele menționate nu au înaintat sau formulat careva observații pe marginea cererii de înregistrare a mărcii „OMEGA” de către reclamant și că acestea nu au înregistrat mărcile sale la clasa 16.

Vasiliu Nicolaev a cerut înregistrarea mărcii „OMEGA” pe teritoriul Republicii Moldova, care este una identică cu cea a companiei ucrainene, pentru produsele și serviciile conform clasificării internaționale din clasele 1,2,16,35. Cu toate acestea, pîrîtul a refuzat în înregistrarea mărcii la clasele 1,2,35, fără însă a se referi și la clasa 16.

Cere în final reclamantul anularea Hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 noiembrie 2012, a Deciziei Departamentului Mărcii, Modele și Desene Industriale a AGEPI din 12 septembrie 2011, obligarea AGEPI de a înregistra și a elibera certificatul de înregistrare a mărcii „OMEGA” pentru produsele și serviciile conform clasificării internaționale din clasele 1,2,16,35.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 30 iunie 2014, a fost respinsă acțiunea.

La 20 august 2014 Nicolaev Vasiliu și ÎI „Nicolaev V.G.” au declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanțe, solicitând admiterea acestuia, casarea hotărîrii contestate și emiterea unei noi hotărîri, prin care acțiunea să fie admisă integral.

În motivarea recursului a invocat dezacordul cu hotărîrea recurată, menționând că este una ilegală, concluziile primei instanțe sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii, la adoptarea hotărîrii de către instanță au fost încălcate și aplicate eronat normele de drept material și procedural. Astfel, Curtea de Apel Chișinău și-a motivat hotărîrea doar pe baza motivelor de refuz indicate în Hotărîrea Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 noiembrie 2012 și în Decizia Departamentului Mărcii, Modele și Desene Industriale a AGEPI din 12 septembrie 2011, precum că există riscul de confuzie de către consumator a mărcii solicitate pentru înregistrare cu cea înregistrată după întreprinderea ucraineană, sub aspectul similitudinii produselor și/sau serviciilor privind

mărcile anterioare. În cazul dat, recurentul invocă că instanța nu a dat apreciere argumentelor invocate și probelor administrate de acesta. Astfel, instanța nu a dat apreciere faptului că marca „OMEGA” a întreprinderii ucrainene nu poate fi înregistrată și protejată pe teritoriul Republicii Moldova și în perimetrul acestui teritoriu nu poate exista riscul de confuzie pentru consumator a mărcii solicitate pentru înregistrare sub aspectul similitudinii produselor și/sau serviciilor privind mărcile anterioare.

Instanța nu s-a expus și asupra existenței deciziei AGEPI din 7085 din 19 mai 2014 de înregistrare a mărcii combinate „OMEGA - UNIXONE”, înregistrată după SRL „Unixone”, care la fel se află în relații de colaborare cu recurenții. Nu a adus argumente nici asupra faptului că mai multe întreprinderi în Republica Moldova conțin în denumirea sa sintagma „OMEGA”.

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

Materialele dosarului atestă faptul că copia hotărârii primei instanțe a fost expediată recurentului la 24 iulie 2014 (f.d.137), iar la 20 august 2014 Nicolaev Vasiliu și II „Nicolaev V.G.” au declarat recurs împotriva hotărârii judecătorești. Or, recursul se consideră depus în termen.

În conformitate cu art. 444 CPC, prezentul recurs se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului în raport cu argumentele invocate în recurs, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră recursul neîntemeiat și care urmează a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 al. (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.

Din materialele dosarului rezultă că, la data de 21 aprilie 2010 Nicolaev Vasiliu a depus în adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii „OMEGA” cu numărul de depozit 027009 pentru produsele și serviciile din clasa 1, 2 și 35, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor (CIPS) în scopul înregistrării mărcii (f.d.18-19).

În urma examinării cererii și a semnului depus spre înregistrare, Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale și-a expus poziția sa în Avizul provizoriu din 27 decembrie 2010 de respingere a cererii de înregistrare a mărcii „OMEGA” cu numărul de depozit 027009 pentru totalitatea produselor și serviciilor revendicate, din cauza că se opun mai multor mărci similare, și anume:

- marca internațională verbală OMEGA nr. 583774 din 20 noiembrie 1991, înregistrată pentru serviciile similare din cl. 35, titular - MARKANT Handels-und Service GmbH, Hanns-Martin-Schleyer-Strasse 2, 77656 Offenburg, Germania;
- marca intelectuală combinată OMEGA nr. 614933 din 21 decembrie 2000, înregistrată pentru toate serviciile din cl.35, titular - OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jakob-Stampfli-Strass 96, CH-2502 Biel/Bienne, Elveția;
- marca internațională verbală OMEGA nr. 631797 din 16 februarie 1995, cu prioritate din 18 noiembrie 1994, înregistrată pentru toate produsele/serviciile din cl. 01, 02, 35, titular - OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jacob-Stampfli-Strasse

96, CH-2502 Biel/Bienne, Elveția;

- marca internațională combinată OMEGA nr. 772972 din 11 decembrie 2001, cu prioritate din 20 august 2001, înregistrată pentru produsele similare din cl. 01, titular - Mrs. Gerlinde ZIRM, Franz Klein-Gasse 9, A-2325 Himberg, Austria;

- marca internațională combinată OMEGA nr. 846767 din 12 aprilie 2005, cu prioritate din 09 februarie 2005, înregistrată pentru serviciile similare din cl. 35, titular - OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jakob-Stampfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Elveția;

- marca internațională combinată OMEGA nr. 869029 din 02 noiembrie 2005, cu prioritate din 24 august 2005, înregistrată pentru serviciile similare din cl. 35, titular - OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jakob-Stampfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Elveția;

- marca internațională combinată OMEGA nr. 1044639 din 25 iunie 2010, cu prioritate din 31 decembrie 2009, pentru înregistrarea serviciilor similare din cl. 35, titular - OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jakob-Stampfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Elveția;

- marca internațională verbală OMEGA nr. 1046400 din 25 iunie 2010, cu prioritate din 31 decembrie 2009, pentru înregistrarea serviciilor similare din cl. 35, titular - OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Jakob-Stampfli-Strasse 96, CH-2502 Biel/Bienne, Elveția.

Avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii a fost recepționat de către recurent la data de 25 februarie 2011.

La data de 13 mai 2011 Nicolaev Vasilii a contestat Avizul provizoriu, însă prin Decizia nr.9469 din 12 septembrie 2011 Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a considerat neîntemeiată contestația și a respins cererea de înregistrare a mărcii solicitate „OMEGA”, deoarece este similară cu mărcile menționate în avizul provizoriu și poate fi confundată cu acestea (f.d.40).

La 11 noiembrie 2011 Nicolaev Vasilii a depus contestație împotriva Deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr.9469 din 12 septembrie 2011, care a fost respinsă de Comisia de Contestații a AGEPI la data de 27 noiembrie 2012, pe motiv că semnul solicitat „OMEGA”, conform cererii numărul de depozit 027009, nu poate fi înregistrat în calitate de marcă pentru serviciile și produsele revendicate în cerere din clasele 01, 02, 35, deoarece deși prezintă un semn combinat, care pe lângă elementul verbal conține și elemente figurative, este foarte aproape de mărcile opuse de examinare „OMEGA” IR 583 774 din 20 noiembrie 1991 înregistrată pentru servicii similare din clasa 35, titular - MARKANT Handels-und Service GmbH, Germania; „OMEGA” IR 631 797 din 16 februarie 1995, cu prioritate din 18 noiembrie 1994, înregistrată pentru toate produsele și serviciile din clasele 01,02,35 și „OMEGA” IR 1046400 din 25 iunie 2010, cu prioritate din 31 decembrie 2009, înregistrată pentru serviciile similare din clasa 35, ambele înregistrate pe numele companiei OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Elveția; marca internațională combinată „OMEGA technology” IR 772 972 din 11 decembrie 2001, cu prioritate din 20 august 2001, înregistrată pentru produse similare din clasa 01, titular - Mrs. Gerlinde ZIRM, Austria; precum și mărcile internaționale

combinate „OMEGA” înregistrate pe numele companiei OMEGA SA (OMEGA AG) (OMEGA LTD), Elveția – IR 614 933 din 21 decembrie 2000, înregistrată pentru toate serviciile din clasa 35, IR 846 767 din 12 aprilie 2005, cu prioritate din 09 februarie 2005, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35, IR 869 029 din 02 noiembrie 2005, cu prioritate din 24 august 2005, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35, IR 1044639 din 25 iunie 2010, cu prioritate din 31 decembrie 2009, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35.

Or, în toate acestea, este prezentă similitudinea fonetică, pronunțarea fiind practic identică, cât și similitudinea vizuală, din care motiv există riscul de confuzie pentru consumator, precum și riscul de asociere cu mărcile anterior înregistrate. Este opusă și mărcii verbale anterioare, indiferent de modul în care au fost executate acestea (cu caractere latine „OMEGA” sau chirilice „ОМЕГА”), care la rîndul lor au protecție mult mai largă.

În atare circumstanțe, prima instanță corect a apreciat faptul că semnul solicitat spre înregistrare „ОМЕГА” nu este capabil să deosebească aceleași produse, servicii din clasele 01, 02, 35 de altele, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor, marcate cu semnele opuse, că mărcile în colizie sunt similare și confuzia acestora este evidentă din partea consumatorilor.

Recurentul, la rîndul său, nu a prezentat careva probe ce ar confirma lipsa de asociere dintre marca solicitată spre înregistrare și mărcile opuse acesteia, din care considerente autoritatea competentă întemeiat a refuzat înregistrarea mărcii „ОМЕГА”. În acest sens sunt relevante și prevederile art. 8 al. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care indică că se refuză înregistrarea și în cazul cînd marca 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.

Astfel, sub aspectul similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează marca solicitată spre înregistrare și mărcile anterioare, există riscul de confuzie pentru consumator de asociere a mărcii solicitate de recurent, cu mărcile anterioare opuse.

Sunt irelevante argumentele recurenților precum că întreprinderea ucraineană, deși deține o marcă înregistrată „ОМЕГА” pe teritoriul Ucrainei, și-a dat acordul pentru înregistrarea mărcii date pe numele cumpărătorului. Colegiul reține că, în cazul dat marca solicitată spre înregistrare este opusă unei alte serii de mărci anterioare, care sunt protejate pe teritoriul Republicii Moldova și aparțin altor state, cum s-a menționat mai sus. Or, conform principiului teritorialității, drepturile asupra mărcii sunt dobîndite și protejate pe teritoriul țării noastre prin: 1) înregistrare în condițiile Legii privind protecția mărcilor; 2) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891 sau conform Protocolului referitor la *Aranjamentul de la Madrid* privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989; 3) recunoașterea mărcii ca fiind notorie, conform art. 3 al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008.

Nu sunt întemeiate argumentele recurentului precum că intimatul și instanța nu s-au expus asupra înregistrării mărcii la produsele din clasa 16 conform Clasificării

internaționale a produselor și serviciilor, în cazul în care din conținutul anexei la cererea de înregistrare a mărcii, Nicolaev Vasiliu a solicitat doar înregistrarea mărcii la produsele din clasele - 1,2 și 35, nu și la clasa nr. 16 (f.d.18-19). Or, art. 44 din Legea privind protecția mărcii la al. (1) expres indică posibilitatea limitării listei produselor și/sau serviciilor solicitate spre înregistrare, nu și extinderea acesteia, iar al. (2) din articolul menționat indică că, cererea de înregistrare a mărcii poate fi modificată, la cererea solicitantului, doar în cazul când este necesar de a corecta numele sau adresa solicitantului, greșelile de exprimare sau de transcriere ori erorile apărute, astfel încât o asemenea modificare să nu afecteze în mod substanțial marca și să nu extindă lista de produse și/sau servicii.

Respectiv, prin prisma normei enunțate, recurentul Nicolaev Vasiliu nu este în drept de a solicita înregistrarea mărcii pentru produsele din clasa 16, prin extindere, la cererea de înregistrare a mărcii „OMEGA” cu numărul de depozit 027009 din 21 aprilie 2010.

Din considerentele menționate și având în vedere faptul, că hotărârea primei instanțe este legală și întemeiată, corespund circumstanțelor de fapt stabilite prin probele administrate și raportate la legea materială, iar argumentele invocate de către recurenți sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea primei instanțe.

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

d e c i d e

Se respinge recursul declarat de către Nicolaev Vasiliu și ÎI „Nicolaev V.G.”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 30 iunie 2014 în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a lui Nicolaev Vasiliu împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea Hotărârii Comisiei de Contestații a AGEPI din 27 noiembrie 2012 și a Deciziei Departamentului Mărcii, Modele și Desene Industriale a AGEPI din 12 septembrie 2011, obligarea AGEPI de a înregistra și a elibera certificatul de înregistrare a mărcii „OMEGA” pentru produsele și serviciile conform clasificării internaționale din clasele 1,2,16,35.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte, judecătorul

Svetlana Filincova

Judecătorii

Iurie Bejenaru

Dumitru Mardari

Iuliana Oprea

Galina Stratulat

