

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău
Judecător: V. Pruteanu

Dosarul nr. 2ra-3644/14

DECIZIE

24 decembrie 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 recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „KMG Grup”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „KMG Grup” împotriva Întreprinderii de Stat „MoldData”, Societății cu Răspundere Limitată „Status Marketing” și Ludmillei Breaux privind protecția mărcii și anularea înregistrării numelui de domen,

împotriva hotărârii Curții de Apel Chișinău din 22 mai 2014, prin care acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată,

c o n s t a t ă :

La 16 ianuarie 2014, SRL „KMG Grup” s-a cu cerere de chemare în judecată împotriva ÎS „MoldData” și Ludmillei Breaux, solicitând recunoașterea încălcării de către Ludmila Breaux și ÎS „MoldData” a drepturilor în privința mărcii comerciale „SBARRO”; interzicerea de a utiliza sub orice formă marca comercială „SBARRO”, cu obligarea ÎS „MoldData” să anuleze înregistrarea după Ludmila Breaux a denumirii de domeniu www.sbarro.md; recunoașterea SRL „KMG Grup” în calitate de titular în republica Moldova a denumirii de domen - www.sbarro.md.

În motivarea cerințelor sale reclamantul-SRL „KMG Grup” invocat că este deținătorul sublicenței cu dreptul asupra mărcii „SBARRO” în Republica Moldova, conform contractului de colaborare din 01.12.2011 și a contractului de sublicență (franchising), încheiat cu „IP Creations Enterprises Limited” din numele corporației americane SBARRO Inc., înregistrat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în baza deciziei de înregistrare a contractului nr. 1863 din 03.05.2012 și extrasului din registrul AGEPI. Astfel,

este titular de drepturi asupra mărcii „SBARRO” în Republica Moldova și deține spectrul de drepturi conferite ca urmare a înregistrării mărcii. Pentru desfășurarea activității sale și mărirea numărului clientele a primit decizia de a crea o pagină web (site) cu scopul de a informa publicul referitor la activitatea companiei și produsele comercializate sub marca „SBARRO”.

A mai invocat că s-a adresat la ÎS „MoldData” cu cerere privind inițierea procedurii de înregistrare a domeniului www.sbarro.md și verificării disponibilității acestuia. În același timp, au verificat pagina web a ÎS „MoldData” și a constatat că acest nume de domen este deja înregistrat după o persoană terță Ludmila Breaux, care nu desfășoară nici o activitate comercială în această privință, iar termenul contractului încheiat expiră la 16.12.2013.

La 04.12.2013 a depus în adresa pârâtului cererea nr. 09/12, prin care a solicitat neadmiterea prelungirii contractului de utilizare de către Ludmila Breaux a denumirii de domen www.sbarro.md și informarea despre actele necesare pentru înregistrarea domeniului indicat pe numele său, însă, prin răspunsul nr. 200 din 10.12.2013 cererea a fost respinsă dat fiind faptul că înregistrarea și utilizarea denumirii de domen www.sbarro.md după Ludmila Breaux a fost efectuată în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare.

Consideră reclamantul că refuzul ÎS „MoldData” de a nu prelungi termenul de utilizare a acestui domen este ilegal, deoarece titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său, un semn care din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului, care include și riscul de asociere între semn și marcă.

A mai menționat că este interzisă activitatea de înregistrare în scopuri de șantaj sau de acaparare a mărcilor comerciale sau a proprietății intelectuale. Prin înregistrarea după Ludmila Breaux a denumirii de domen www.sbarro.md, susține că i se încalcă drepturile în calitate de titular al mărcii comerciale, deoarece denumirea este identică cu denumirea mărcii comerciale „SBARRO” și această similitudine creează riscul de confuzie pentru consumatori, fapt inadmisibil, ce îi poate crea prejudicii.

S-a mai invocat și faptul că după expirarea termenului de înregistrare a domen www.sbarro.md, la 16.12.2013, a fost prelungit înregistrarea domeniului după Ludmila Breaux pe o perioadă de un an. Menționează reclamantul că mărcile comerciale se înregistrează după solicitant numai la prezentarea certificatului ce confirmă dreptul la marca comercială, iar pârâta nu dispune de un astfel de certificat dat fiind faptul că dreptul la această marcă comercială începând cu luna mai 2012 este deținut de SRL „KMG Grup”.

Consideră reclamantul că înregistrarea domeniului urmează a fi anulată deoarece contravine art. 8 al Convenției de la Paris privind protecția

proprietății industriale, art.9 alin. (1) lit. b), 25 alin. (1), (3) și 61 alin. (1) ale Legii privind protecția mărcilor și pct.1.4, 3.4 din Regulamentul cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior.md, aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Telecomunicații la 28.08.2000,

Pe parcursul examinării pricinii reclamantul SRL „KMG Grup” și-a concretizat pretențiile împotriva ÎS „MoldData”, SRL „Status Marketing” și Breaux Ludmila (f.d. 137), solicitând obligarea anulării înregistrării domeniului www.sbarro.md pe numele SRL „Status Marketing” și înregistrarea domeniului www.sbaro.md pe numele SRL „KMG Grup”, invocând că pe parcursul examinării pricinii a aflat că la moment, titular al domeniului www.sbarro.md în Republica Moldova este SRL „Status Marketing”.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 22 mai 2014 a fost respinsă ca neîntemeiată acțiunea înaintată de SRL „KMG Grup” împotriva ÎS „MoldData”, SRL „Status Marketing” și Breaux Ludmila privind obligarea anulării înregistrării domeniului „www.sbarro.md” pe numele SRL „Status Marketing” și înregistrarea domeniului „www.sbaro.md” pe numele SRL „KMG Grup”.

La 23 iunie 2014, în termenul prevăzut de lege, SRL „KMG Grup” prin intermediul reprezentantului său avocatul Barbăscumpă Dumitru (mandat nr. 0302798) a declarat recurs, completându-l prin recursul din 29 iulie 2014, solicitând casarea integrală a hotărârii Curții de Apel Chișinău din 22 mai 2014, cu emiterea unei hotărâri noi prin care acțiunea depusă de SRL „KMG Grup” să fie admisă integral cu obligarea ÎS „MoldData” să anuleze înregistrarea după SRL „Status Marketing” a denumirii de domen www.sbaro.md cu transferul acestei denumiri de domen către SRL „KMG Grup”.

În motivarea recursului, cu reiterarea tuturor temeiurilor de fapt și de drept invocate în cererea de chemare în judecată, recurentul a indicat că instanța de fond a interpretat eronat normele de drept material și nu a aplicat legea care urma a fi aplicată.

La 22 decembrie 2014, SRL „Status Marketing” prin intermediul reprezentantului său avocatul Ursachi Laura a depus referință pe marginea recursului declarat, solicitând respingerea acestuia.

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.*

Conform art. 117 alin. (1) și (2) CPC al RM „*Probe în pricini civile sânt elementele de fapt, dobândite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților,*

precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a pricinii. În calitate de probe în pricini civile se admit elementele de fapt constatate din explicațiile părților și ale altor persoane interesate în soluționarea pricinii, din depozițiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experților.”

Conform art. 130 alin. (1), (2) și (3) CPC al RM „*Instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la relevanța, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă și suficiența pentru soluționarea pricinii.*”

Colegiul reține că hotărârea 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:

Colegiul reține că conform materialelor dosarului, instanța de fond, justificat și legal a constatat faptul că marca „SBARRO” a fost înregistrată de „Sbarro” LLC la 13.12.2006 pentru o singură clasă și anume nr. 43 - servicii de alimentație publică, restaurante, prepararea alimentelor sau băuturilor pentru consum, servicii de pregătire și livrare a bucatelor (f.d. 125-126).

Conform contractului de colaborare din 01.12.2011 și a contractului de sublicență (franchising), încheiat cu „IP Creations Enterprises Limited” din numele corporației americane SBARRO Inc., SRL „KMG Grup” este deținătorul sublicenței cu dreptul asupra mărcii „SBARRO” în Republica Moldova.

Prin decizia AGEPI nr. 6069 din 14.05.2012 de înregistrare a contractului nr.1863 din 03.05.2012, s-a înregistrat contractul de sublicență neexclusivă a drepturilor asupra mărcii în Registrul național al contractelor de licență (f.d.124).

La 15.01.2013, SRL „KMG Grup” a depus la ÎS „MoldData” cerere privind anularea prelungirii înregistrării efectuate din numele Ludmillei Breaux asupra domeniului www.sbarro.md din registrul ÎS „MoldData”, însă prin răspunsul nr. 8 din 18.01.2013 cererea a fost respinsă din motiv că este în imposibilitatea refuzării prelungirii contractului cu deținătorul curent al subdomeniului „sbarro.md”, deoarece deținătorul domeniului poartă răspundere solidară în ceea ce ține de încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală a persoanelor terțe (f.d. 185-187).

La 04.12.2013, SRL „KMG Grup” s-a adresat ÎS „MoldData” cu cerere, prin care a solicitat de a nu prelungi termenul de utilizare a domeniului

www.sbarro.md de către Ludmila Breaux, care expiră la 16.12.2013, și informarea despre documentele necesare de a fi prezentate pentru înregistrarea domeniului www.sbarro.md pe numele SRL „KMG Grup” (f.d. 127-128).

Prin răspunsul ÎS „MoldData” nr. 200 din 10.12.2013 i s-a comunicat că registratorul nu are competență să verifice dacă numele de domeniu pe care clientul îl utilizează încalcă drepturile legale ale părților, clientul este obligat să investigheze dacă numele selectat sau utilizarea lui încalcă drepturile legale ale altor părți, anularea, modificarea sau transferul numelui de domeniu înregistrat de client se face doar la cererea unei instanțe judecătorești (f.d.129).

De asemenea s-a stabilit că domeniul www.sbarro.md a fost înregistrat la 17.12.2008 și deținut de mai multe persoane fizice, fiind înregistrat și prelungit pentru acestea de către dealer-ul Registratorului național, SRL „Status Marketing”, care în temeiul contractului încheiat cu Registratorul național ÎS „MoldData”, prestează servicii de înregistrare/mentținere domenii prin intermediul unui „protocol EPP”.

Conform art. 9 alin. 1) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor *„Înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată; b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă; c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată când aceasta din urmă a dobândit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.”*

Conform art. 2 a Legii comunicațiilor electronice, nr. 241 din 15.11.2007 *„domeniu de nivel superior .md este definit cod al Republicii Moldova atribuit de Corporația pentru Atribuirea Numelor și Numerelor în Internet (ICANN), în conformitate cu standardul internațional ISO-3166, în calitate de nume de domeniu de nivel superior pentru identificarea țării în rețeaua globală Internet”*

Conform art. (3) alin. 5) a Legii comunicațiilor electronice, nr. 241 din 15.11.2007 *„Înregistrarea, reînregistrarea și comercializarea subdomeniilor în cadrul domeniului de nivel superior .md se efectuează conform Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior .md, aprobat de autoritatea de reglementare.”*

Conform Capitolului V, pct. 5.1 al Regulamentului cu privire la gestionarea numelor în domeniul de nivel superior.md”, adoptat de Agenția

Națională pentru Reglementare în Telecomunicații și Informatică, publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr. 25-26/75 din 01.03.2001, *„Registratorul național și dealerii sînt obligați să efectueze înregistrarea numelor în condiții nediscriminatorii, dacă registrantul a executat toate cerințele pe principiul “primul s-a adresat – primul este deservit”, conform reglementărilor în vigoare”*.

În acest context legal, cu referire la argumentele recurentului că SRL „Status Marketing” utilizează ilegal și cu rea credință domeniul de nivel inferior „sbarro.md” în defavoarea SRL „KMG Grup”, Colegiul menționează că recurentul identifică eronat domeniul de nivel inferior „sbarro.md” cu marca comercială.

Astfel, Colegiul reține, că înregistrarea domeniului de nivel inferior „sbarro.md” s-a realizat în condiții nediscriminatorii și registrantul a executat toate cerințele pe principiul “primul s-a adresat – primul este deservit”, fără a prejudicia cumva posesorul mărcii comerciale. Mai mult ca atât, Colegiul reține că recurentul nu a invocat temeiuri de anulare a înregistrării domeniului de nivel inferior „sbarro.md” prin prisma normelor legale menționate mai sus, dar a formulat critici nefondate asupra efectelor acestei pretinse înregistrări ilegale.

Colegiul reține și faptul că în speța respectivă urmează a se face clar diferența între instituția *mărcii comerciale „SBARRO”* și *domeniul de nivel inferior „sbarro.md”*. Astfel aceste două instituții sunt distincte, având în vedere faptul că marca comercială presupune în primul rând semnul susceptibil de reprezentare grafică „SBARRO” și nicidecum dreptul exclusiv de folosire a cuvântului sau abreviaturii „SBARRO”, iar domeniul de nivel inferior „sbarro.md” reprezintă doar o sintagmă care nu poate fi identificată cu marca comercială înregistrată.

Cu referire la argumentul recurentului că SRL „Status Marketing” utilizează cu rea credință domeniul de nivel inferior „sbarro.md” în defavoarea SRL „KMG Grup”, Colegiul reține că instanța de fond justificat a constatat că recurentul nu a probat în nici un fel faptul că SRL „Status Marketing” a folosit semnul susceptibil de reprezentare grafică „SBARRO” profitând de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii, aducând atingere acesteia. Astfel, Colegiul a constatat că intimatul nu a încălcat prevederile art. 9 alin. 1) a Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, după cum a invocat recurentul.

Mai mult ca atât Colegiu menționează că titularul domeniului utilizează domeniul www.sbarro.md în scopuri de grup închis în calitate de poștă corporativă internă, nu a fost folosit și nu folosește domeniul în activitatea sa comercială în general, mai mult ca atât pentru serviciile de clasa nr. 43 - alimentația publică, restaurante, prepararea alimentelor sau băuturilor pentru consum, servicii de pregătire și livrare a bucatelor, pentru care marca reclamantului a fost înregistrată.

Astfel, din considerentele menționate și avînd în vedere faptul că, hotărîrea primei instanțe este întemeiată și legală, iar argumentele invocate de către recurent sunt neîntemeiate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și a menține hotărîrea primei instanțe.

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 Societatea cu Răspundere Limitată „KMG Grup”.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 22 mai 2014, emisă în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Societatea cu Răspundere Limitată „KMG Grup” împotriva Întreprinderii de Stat „MoldData”, Societății cu Răspundere Limitată „Status Marketing” și Ludmilei Breaux privind protecția mărcii și anularea înregistrării numelui de domen.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele completului,
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Valentina Clevadî

Tamara Chișca-Doneva

Iuliana Oprea

Ion Druță