

D E C I Z I E

24 decembrie 2014

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței,

judecătorul

Judecătorii

Iulia Sîrcu

Tamara Chișca-Doneva, Ion Druță

Iuliana Oprea, Valentina Clevadi

examinînd recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Întreprinderea mixtă „Auto Mall” societate cu răspundere limitată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea actelor,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 20 mai 2014 prin care cererea de chemare în judecată a fost admisă,

c o n s t a t ă

La 25 aprilie 2013 Întreprinderea mixtă „Auto Mall” societate cu răspundere limitată s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea actelor.

În motivarea acțiunii s-a indicat că la 18 august 2011 a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii combinate WEBMALL „интернет-магазин” cu nr. de depozit 029669 pentru clasele de servicii 35, 38, 42, 45 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

La 25 mai 2012 AGEPI a emis un Aviz provizoriu prin care a înștiințat că desemnarea solicitată poate fi înregistrată fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor mărcii „WEBMALL” și „интернет-магазин” deoarece aceste semne, fiind termeni descriptivi, nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă, invocînd în acest sens art. 10 din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, și propunînd ÎM „Auto Mall” SRL să-și expună punctul de vedere referitor la acest Aviz.

Indică că la 25 iulie 2012 a expediat o contestație la Avizul provizoriu din 25 mai 2012, în care și-a exprimat dezacordul cu acesta, argumentînd că asupra

elementului „интернет-магазин” nu poate să se extindă dreptul exclusiv, iar elementul „WEBMALL” este pasibil de înregistrare cu toate drepturile exclusive deoarece acesta nicidecum nu poartă caracter descriptiv.

Cu toate acestea, la 26 octombrie 2012 AGEPI a emis decizia nr. 13421 de respingere a contestației și acceptare parțială a înregistrării mărcii fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor „WEBMALL” și „интернет-магазин”, cu excepția executării grafice deosebite.

Menționează că la 27 decembrie 2012 a înaintat la Comisia de Contestații AGEPI o cerere de examinare a contestației împotriva deciziei AGEPI din 26 octombrie 2012.

În cadrul ședinței plenare din 26 martie 2013 Comisia de Contestații AGEPI a respins argumentele invocate și a emis hotărârea privind respingerea totală a contestației cu menținerea în vigoare a deciziei de acceptare parțială a mărcii cu nr. de depozit 029669.

Consideră reclamantul că examinatorii AGEPI, cât și membrii Comisiei de Contestații au interpretat și aplicat eronat art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, care stabilește că 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, cu condiția folosirii loiale a acestor elemente și respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Susține că pentru individualizarea serviciilor din clasele solicitate, ÎM „Auto Mall” SRL a inventat marca combinată ce conține imaginea stilizată a unei taste de calculator pe fundalul căreia este amplasată desemnarea verbală „WEBMALL”, ideea căruia le aparține.

În scopul extinderii activității economice ÎM „Auto Mall” SRL deja a înregistrat marca WEBMALL într-un șir de țări precum, Slovenia, Slovacia, Spania, Polonia, Ungaria, Cehia, Croația, Serbia, Lituania, Italia, România, Ucraina.

Indică reclamantul că termenul „WEBMALL” este un cuvânt format artificial, nu are sens și nu este menționat în dicționar ca cuvânt anume, deci nu poate fi declarat ca termen descriptiv, iar calitatea de termen descriptiv o are numai o parte foarte mică și nesemnificativă care intră în componența mărcii solicitate și anume cuvintele „интернет-магазин” asupra cărora nici nu se solicită protecția.

Afirmă că în prezent în Registrul mărcilor înregistrate la AGEPI există mai multe mărci care conțin elemente din același domeniu cu marca ÎM „Auto Mall” SRL, printre care: marca internațională „WEBMONEY”, marca națională „WEBMONEY”, marca internațională „WEBHELP”, marca internațională „WEBCAMPUS”, marca internațională „WEBIT”, marca internațională „WEBCLIMA”, marca internațională „OPEN WEB NET”, marca națională „WEBART”, precum și un șir de alte mărci.

Astfel, relatează că AGEPI a înregistrat și a acordat fără ezitare drepturi exclusive la doi solicitanți diferiți ai mărcii WEBMONEY.

Cu referire la art. 14 al Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), încheiat la 15 aprilie 1994, la care Republica Moldova a aderat prin Legea nr.218 din 01 iunie 2001 a indicat că, în ceea ce privește protecția proprietății intelectuale, orice avantaje, favoruri, privilegii sau imunități acordate de un Membru naționalilor oricărei alte țări vor fi, imediat și necondiționat, acordate și naționalilor tuturor celorlalți Membri.

Solicită reclamantul, a recunoaște ilegală și a anula decizia AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL; a recunoaște ilegală și a anula hotărârea din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012; a obliga AGEPI să emită decizia de înregistrare a mărcii solicitate atribuind dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” pentru toate serviciile din clasele solicitate conform Cererii de înregistrare a mărcii cu nr. depozit 029669 din 18 august 2011.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013 cererea de chemare în judecată a fost admisă.

Prin decizia Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție din 12 februarie 2014 a fost admis recursul declarat de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, casată hotărârea Curții de Apel Chișinău din 21 octombrie 2013, cu restituirea pricinii pentru rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.

La 18 martie 2014 reclamantul a depus o cerere de concretizare a cerințelor, solicitând a recunoaște ilegală și a anula parțial decizia AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL și a recunoaște ilegală și a anula hotărârea din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012.

Prin hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 mai 2014 cererea de chemare în judecată a fost admisă.

S-a anulat parțial decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 13421 din 26.10.2012, în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL.

S-a anulat hotărârea din 26.03.2013 a Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind respingerea contestației și menținerii în vigoare a deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012.

S-a obligat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului WEBMALL conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 029669 din 18.08.2011.

La 04 august 2014 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a declarat recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanțe și emiterea unei noi hotărîri de respingere a acțiunii.

În susținerea recursului s-a invocat că prima instanță a apreciat unilateral argumentele reclamantului, fără a aprecia și cerceta argumentele AGEPI, iar în final hotărîrea a fost emisă cu încălcarea și interpretarea eronată a normelor de drept material și în contradicție cu circumstanțele pricinii.

Susține că hotărîrea Comisiei de Constestații a AGEPI din 26.03.2013, precum și decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 26.10.2012 au fost emise în strictă conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

În acest sens indică că la etapa de examinare a cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 029669 din 18.08.2011 s-a constatat că desemnarea WEBMALL fiind o indicație ce poate servi în comerț pentru a desemna natura serviciilor solicitate cade sub incidența art. 10 (1) din Legea nr. 38/2008. Menționează că WEBMALL este constituită dintr-o îmbinare de cuvinte WEB- parte a internetului formată din site-uri și MALL- centru comercial. Respectiv, consideră că reieșind din prevederile art. 7 alin. (1) lit. c), art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38/2008, elementul WEBMALL nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă.

Afirmă că în cazul examinat solicitantul beneficiază de protecție exclusivă asupra modului de executare a acestui element în desemnarea solicitată, iar titularul mărcii combinate „WEBMALL интернет-магазин” poate invoca în temeiul art. 9 al Legii nr. 38/2008 dreptul său exclusiv, fiind în drept să interzică terților utilizarea în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul său a mărcii „WEBMALL интернет-магазин” sau a unui semn similar ce poate genera risc de confuzie cu aceasta.

De asemenea consideră neîntemeiată obligația impusă AGEPI de către prima instanță să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului WEBMALL conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 029669 din 18.08.2011, dat fiind că anulînd hotărîrea Comisiei de Constestații, AGEPI reia procedurile legale de examinare a mărcii reclamantului, fără a fi admise încălcări de procedură și fără a fi îngrădite drepturile terților de a contesta înregistrarea mărcii.

Referitor la termenul declarării recursului Colegiul consideră că acesta a fost declarat în termen, deoarece hotărîrea primei instanțe a fost pronunțată la 20.05.2014, iar din materialele dosarului urmează că copia hotărîrii a fost expediată în adresa recurentului la 23.06.2014 (f.d.100 Vol. II). Prin urmare, recursul depus de către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la 04 august 2014 a fost depus cu respectarea termenului de două luni prevăzut de art. 434 CPC.

Examinînd materialele cauzei, Colegiul 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, a casa hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 20 mai 2014 în partea obligării Agenției de Stat pentru

Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului WEBMALL conform cererii de înregistrare, și a menține în rest hotărârea primei instanțe, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. b) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre.

În conformitate cu art. 5 al 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. 6 al legii menționate, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

Conform art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, 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, cu condiția folosirii loiale a acestor elemente și respectării intereselor legitime ale titularului mărcii și ale terților.

Instanța de judecată a constatat că la 18.08.2011 ÎM„Auto Mall” SRL a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii „WEBMALL интернет-магазин” cu numărul de depozit 029669 pentru produsele și serviciile din clasele 35, 38, 42, 45 conform Clasificatorului.

Potrivit Avizului provizoriu al Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 25 mai 2012 s-a constatat că marca solicitată poate fi înregistrată fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor „webmall” și „интернет-магазин” deoarece aceste elemente fiind termeni descriptivi nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă.

La 25 iulie 2012 ÎM„Auto Mall” SRL a depus cerere de examinare a contestației la avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii, indicând că este de acord cu limitarea drepturilor exclusive doar asupra elementului

„интернет-магазин” și nu este de acord cu limitarea dreptului exclusiv asupra elementului „WEBMALL”.

Prin decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 octombrie 2012 a fost respinsă contestația ÎM „Auto Mall” SRL și s-a acceptat parțial înregistrarea mărcii, fără extinderea dreptului exclusiv asupra elementelor „WEBMALL” și „интернет-магазин”, cu excepția executării grafice deosebite.

La 27 decembrie 2012 ÎM „Auto Mall” SRL a depus contestație împotriva deciziei AGEPI din 26.10.2012 la nr. de depozit 029669.

Prin hotărârea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 martie 2013 s-a respins revendicarea contestatarului și s-a menținut în vigoare decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 26.10.2012.

Prin urmare, ÎM „Auto Mall” SRL s-a adresat în instanța de judecată solicitând recunoașterea ilegalității și anularea deciziei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 octombrie 2012 și hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26 martie 2013.

În opinia Colegiului soluția instanței de judecată în partea anulării deciziei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 13421 din 26.10.2012 și hotărârii Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26.03.2013, este întemeiată și legală.

În acest sens prima instanță corect a constatat că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în susținerea poziției sale nu s-a referit nici la o probă pertinentă ce ar dovedi cert faptul că elementul WEBMALL este lipsit de caracter distinctiv, invocând doar argumente declarative ce nu pot constitui temei de refuz la înregistrarea acestui element.

Colegiul constată că elementul WEBMALL solicitat de a fi înregistrat de către ÎM „Auto Mall” SRL cu drept exclusiv nu generează nici un risc de confuzie în percepția consumatorului, acesta constituind o construcție verbală artificială care este un tot întreg, pe când intimatul, utilizând deja în activitatea sa marca „webmall”, este perceput de către consumatorii săi anume ca un prestator de servicii și vânzător de măfuri sub genericul „webmall”.

Reieșind din prevederile art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, Colegiul conchide că la caz elementul „WEBMALL” nu este un element descriptiv, acesta conform caracteristicilor sale fiind un element distinct, artificial format dintr-o combinație de cuvinte și care nu se regăsește în nici un dicționar cu un sens anume.

Mai mult, din materialele cauzei s-a constatat că la momentul examinării acțiunii un șir de țări au înregistrat marca WEBMALL pe numele intimatului, acordându-i drepturi exclusive asupra acesteia și fără careva limitări.

Prin urmare, Colegiul consideră că în situația când majoritatea țărilor au adoptat decizia de înregistrare fără limitări, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală urma să înregistreze marca WEBMALL fără limitarea drepturilor exclusive, fapt ce rezultă și din prevederile art. 4 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț, la care a aderat Republica Moldova prin Legea nr. 218-XV din 01.06.2001, conform căruia orice avantaje, favoruri, privilegii sau imunități acordate de un membru naționalilor oricărei alte țări vor fi, imediat și necondiționat, acordate și naționalilor tuturor celorlalți membri.

Totodată, Colegiul reține și faptul că Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, după cum rezultă din materialele dosarului, a admis cererile altor titulari privind înregistrarea mărcii care la fel conțin elementul WEB cu drepturi exclusive în Republica Moldova, printre care: marca internațională „WEBMONEY”, marca națională „WEBMONEY”, marca internațională „WEBHELP”, marca internațională „WEBCAMPUS”, marca internațională „WEBIT”, marca internațională „WEBCLIMA”, marca internațională „OPEN WEB NET”, marca națională „WEBART”, precum și alte mărci.

Or, în cazurile date Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nu a constatat existența cărorva elemente descriptive, cu toate că mărcile indicate fac parte din același domeniu cum este și marca intimatului.

Argumentul recurentului precum că elementul WEBMALL este constituit dintr-o îmbinare de cuvinte WEB- parte a internetului formată din site-uri și MALL- centru comercial și din acest motiv nu poate fi înregistrat independent în calitate de marcă, este neîntemeiat, dat fiind că intimatul a solicitat înregistrarea elementului WEBMALL ca un tot întreg și care după cum s-a constatat nu se regăsește nici în dicționare și nici nu este utilizat de către terți pe piața națională.

Drept urmare, prima instanță corect a constatat lipsa caracterului descriptiv al mărcii WEBMALL în coraport cu clasele de servicii solicitate și corect a ajuns la concluzia de a admite acțiunea și a anula decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 13421 din 26.10.2012 și hotărîrea Comisiei de Contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 26.03.2013, deoarece acestea sunt neîntemeiate și lipsite de suport probator.

În astfel de circumstanțe, Colegiul conchide că argumentele invocate de către recurent în partea dată, care au fost obiect de examinare și în prima instanță, fiind apreciate în coroborare cu probele administrate, nu pot servi temei pentru admiterea recursului în sensul declarat.

Totodată, Colegiul consideră că prima instanță neîntemeiat a dispus obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului WEBMALL conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 029669 din 18.08.2011.

În conformitate cu art. 60 alin. (1) CPC, reclamantul este în drept să modifice temeiul sau obiectul acțiunii, să mărească ori să reducă cuantumul pretențiilor în acțiune, ori să renunțe la acțiune.

Alin. (4) al aceluiași articol, prevede că instanța judecătorească nu este în drept să modifice din oficiu temeiul sau obiectul acțiunii.

Aceleași prevederi se conțin și în art. 240 alin. (3) CPC, potrivit căruia instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

În acest context, Colegiul menționează că pe parcursul judecării cauzei ÎM „Auto Mall” SRL și-a concretizat cerințele, solicitând prin cererea de concretizare din 18 martie 2014, doar recunoașterea ilegalității și anularea deciziei AGEPI nr. 13421 din 26 octombrie 2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL și recunoașterea ilegalității și anularea hotărârii din 26 martie 2013 a Comisiei de Contestații AGEPI privind respingerea contestației (f.d.9, Vol II).

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, a căsa hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 mai 2014 în partea obligării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului WEBMALL conform cererii de înregistrare, prin excluderea din dispozitivul hotărârii a acestui aliniat, cu menținerea în rest a hotărârii primei instanțe.

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

d e c i d e :

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

Se casează hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 mai 2014, la cererea de chemare în judecată depusă de Întreprinderea mixtă „Auto Mall” societate cu răspundere limitată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind contestarea actelor, în partea obligării Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului WEBMALL conform cererii de înregistrare a mărcii, și se exclude din dispozitivul hotărârii aliniatul: „A obliga Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală să înregistreze dreptul exclusiv asupra elementului „WEBMALL” conform cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 029669 din 18.08.2011.”

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 20 mai 2014, în partea anulării deciziei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 13421 din 26.10.2012 în partea limitării dreptului exclusiv asupra elementului WEBMALL, și în partea anulării hotărârii din 26.03.2013 a Comisiei de Contestații a Agenției de

Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind respingerea contestației și menținerea în vigoare a deciziei Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 13421 din 26 octombrie 2012.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Tamara Chișca-Doneva

Ion Druță

Iuliana Oprea

Valentina Clevadi