

D E C I Z I E

21 august 2013

mun. Chișinău

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

în componență:

Președintele completului,

judecătorul

Judecătorii

Iulia Sîrcu

Ion Corolevschi, Tamara Chișcă-Doneva

Iuliana Oprea, Valentina Clevadi

examinînd recursul declarat de „Banca Comercială Română Chișinău”SA, la cererea depusă de „Banca Comercială Română Chișinău”SA, persoană interesată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea notorietății mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 26 decembrie 2012 prin care cererea de chemare în judecată a fost respinsă,

c o n s t a ț ă

La 10 octombrie 2012 „Banca Comercială Română Chișinău”SA s-a adresat cu cerere privind constatarea notorietății mărcii.

În motivarea acțiunii petiționarul a indicat că, „Banca Comercială Română Chișinău” SA activează în domeniul financiar-bancar din Republica Moldova începînd cu 22 octombrie 1998 și oferă întreaga gamă de servicii bancare destinate persoanelor fizice și juridice, deservind atât clienți retail, cît și clienți corporativi.

Menționează petiționarul că, pentru identificarea serviciilor sale „BCR Chișinău” SA utilizează marca „BCR”, care este o marcă verbală și reprezintă denumirea prescurtată. Sub marca „BCR” petiționarul prestează servicii bancare, servicii care se încadrează în clasa CIPS 36 din Clasificatorul Internațional a serviciilor și produselor.

La 29.12.2010 de către „BCR Chișinău” SA a fost constituit la AGEPI depozitul nr. 028368 de înregistrare a mărcii verbale BCR, iar la 10.02.2012 Departamentul mărci, desene și modele industriale a AGEPI a emis decizia cu privire la respingerea cererii menționate, din considerentul coliziunii cu anterioritățile internaționale IR 1005827 - BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP și IR 1005826 - DE

VIATA BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP, înregistrate pe numele WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group.

Indică petiționarul că, în scopul determinării gradului de cunoaștere a mărcii verbale „BCR” a fost efectuat de către Centrul de investigații sociologic și marketing „CBS AXA”, un sondaj de opinie în rîndul consumatorilor de servicii bancare, clienți „BCR Chișinău” SA, dar și a altor bănci, în urma căruia s-a stabilit că 98% din respondenți cunosc sau au auzit de marca „BCR”, 91% din respondenți cunosc că sub marca „BCR” se prestează servicii bancare, 94% cunoscînd detaliat natura serviciilor prestate, 90 la sută din respondenți au răspuns că prestator al serviciilor sub marca „BCR” este „BCR Chișinău” SA, 97% cunosc cu diferit grad de cunoaștere marca „BCR”, considerînd-o promovată pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu anul 2000. Relativ calității serviciilor prestate sub marca „BCR”, 88% din respondenți consideră că serviciile prestate sub marca „BCR” sunt bune.

Astfel, „BCR Chișinău” SA consideră posibilă înaintarea prezentei cereri în procedură specială de recunoaștere a notorietății mărcii BCR.

Cere petiționarul, constatarea notorietății mărcii verbale „BCR” pe numele SA „Banca Comercială Română Chișinău”, cu obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de a înscrie marca „BCR” în Registrul mărcilor notorii pe numele titularului „BCR Chișinău” SA și eliberarea actului respectiv.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 26 decembrie 2012 cererea de chemare în judecată a fost respinsă.

La 11 martie 2013 „Banca Comercială Română Chișinău” SA a declarat recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanțe și remiterea cauzei la rejudecare.

În susținerea recursului s-a invocat că hotărîrea instanței de judecată este neîntemeiată și ilegală, deoarece instanța a modificat obiectul și temeiul acțiunii din oficiu, nu a aplicat legea care trebuia să fie aplicată și a interpretat în mod eronat legea.

Susține recurentul că examinarea cererii în procedură de drept comun constituie încălcări ale regulilor procesuale care au determinat o soluție greșită a cererii de recunoaștere a notorietății mărcii.

În acest sens menționează că instanța de judecată urma să determine și faptul că în procedura specială, criteriile prevăzute de normele legale sunt strict legate de circumstanțe care țin de subiectul activ și care nu reprezintă elemente ale unui conflict de drept comun, adică ceea ce invocă petiționarul este strict legat de persoana și activitatea sa și nu sunt opuse sau revendicate împotriva unui alt subiect.

De asemenea, consideră că instanța de judecată eronat a ajuns la concluzia respingerii cererii din motiv că nu a fost probată existența unei situații conflictuale,

astfel, ignorând faptul că acest conflict a fost iscat prin refuzul autorității naționale să înregistreze marca BCR pe considerentul coliziunii cu anterioritățile menționate.

În opinia recurentului, temeiul casării hotărârii judecătorești constituie și faptul că instanța de judecată a aplicat reguli care nu trebuiau să fie aplicate din considerentul abrogării acestora.

Verificând în limitele invocate în recurs și în baza referinței depuse de intimat legalitatea hotărârii atacate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de „Banca Comercială Română Chișinău”SA și a menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 26 decembrie 2012, 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.

Din materialele dosarului s-a constatat, că la 10.02.2012, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis decizia nr.1585 prin care a respins cererea de înregistrare a mărcii BCR deoarece este similară cu marca internațională verbală DE VITA BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP nr. 1005826 din 09.04.2009 și marca internațională verbală BCR ASIGURARI VIENNA INSURANCE GROUP nr.1005827 din 09.04.2009.

În conformitate cu art. 32¹ alin. (1) din Legea nr. 38/29.02.2008 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.

Conform art. 32² alin. (1) și (3) 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.

Instanța de recurs constată că, „Banca Comercială Română Chișinău”SA s-a adresat Curții de Apel Chișinău cu cerere privind constatarea unui fapt cu valoare juridică și anume a notorietății mărcii „BCR”.

Examinând cererea de constatare a notorietății mărcii, instanța de judecată corect a constatat circumstanțele cauzei și în baza probelor pertinente administrate raportate la legea materială a adoptat o hotărâre legală și întemeiată.

Conform art. 32⁶ alin. (7) lit. b) al Legii nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, nu poate fi constatată notorietatea mărcii în cazul în care există o marcă identică ori similară care poate fi confundată cu marca solicitantului, înregistrată sau depusă spre înregistrare pe numele unei alte persoane pentru aceleași produse ori

servicii, cu o prioritate anterioară datei de la care se solicită constatarea notorietății mărcii.

Potrivit art. 8 alin. (4) lit. a) din Legea nr. 38/29.02.2008 privind protecția mărcilor, o marcă este refuzată la înregistrare și în cazul când 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.

Colegiul conchide că, prima instanță cu certitudine a constatat că marca BCR este deja utilizată de anterioritățile internaționale IR 1005827 – BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP și IR – 1005826 – DE VITA BCR ASIGURĂRI VIENNA INSURANCE GROUP, înregistrate pe numele WIENER STADTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group, iar îmbinarea de litere „BCR” poate constitui abrevietura denumirii unor alți agenți economici, astfel, înregistrarea mărcii verbale „BCR” ducînd la lezarea drepturilor acestora la denumirea aleasă.

Mai mult ca atît, Colegiul reține corectă concluzia primei instanțe privind respingerea cererii pe motiv că nu au fost prezentate probe privind existența unei situații conflictuale referitor la marca recurentului din care a reieșit necesitatea recunoașterii notorietății mărcii, precum și probe ce conțin informații despre factorii în a căror bază se poate face concluzia despre notorietatea semnului.

În acest sens argumentul recurentului precum că existența conflictului a fost iscat prin refuzul autorității naționale să înregistreze marca BCR pe considerentul coliziunii cu anterioritățile menționate, nu poate fi reținut ca întemeiat, or, recurentul urma să probeze existența unei situații conflictuale referitor la marca sa în cadrul unui segment de public vizat.

Astfel, instanța de recurs reține că pentru admiterea cererii de recunoaștere a notorietății mărcii, solicitantul nu poate respecta doar o parte din condițiile impuse de legislația în vigoare, urmînd să se conformeze tuturor formalităților și cerințelor indicate.

Nu poate constitui temei de admitere a recursului nici argumentul recurentului precum că instanța de judecată a admis încălcarea regulilor procesuale prin faptul că a examinat cererea în procedură de drept comun, deoarece o astfel de încălcare a normelor procedurale nu este reglementată de prevederile art. 432 alin. (3) CPC, cu atît mai mult că săvîrșirea acestei încălcări nu a dus la soluționarea greșită a pricinii.

Cît privește argumentul recurentului privitor la faptul că instanța de judecată a aplicat reguli care nu trebuiau să fie aplicate din considerentul abrogării acestora, Colegiul menționează că în hotărîrea sa instanța de judecată face referire și reține că procedura de recunoaștere a notorietății este o procedură specială reglementată de Legea nr. 588/22.09.1995 privind mărcile și denumirile de origine a produselor

(Legea dată fiind abrogată o dată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor), aceasta fiind o omisiune a instanței, deoarece ulterior în motivarea hotărîrii instanța de judecată face trimitere și își întemeiază soluția pe prevederile Capitolului III Secțiunea 1¹ „Constatarea notorietății mărcii” a Legii nr. 38-XVI /29.02.2008 privind protecția mărcilor.

Alte argumente invocate de recurent nu pot constitui temei de admitere a recursului, deoarece se combat cu cele invocate mai sus și se axează asupra circumstanțelor, care au fost constatate și elucidate pe deplin de către prima instanță, avînd la bază cumulul de probe, apreciate cu respectarea normelor de drept material.

Reieșind din considerentele menționate și avînd în vedere că circumstanțele pricinii au fost constatate de prima instanță, care a examinat pricina sub toate aspectele, a verificat și a apreciat probele prezentate, aplicînd corect normele de drept material și procesual, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de „Banca Comercială Română Chișinău”SA și a menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău.

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 cererea de recurs declarată de „Banca Comercială Română Chișinău”SA.

Se menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 26 decembrie 2012, la cererea depusă de „Banca Comercială Română Chișinău”SA, persoană interesată Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea notorietății mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președintele ședinței,
judecătorul

Iulia Sîrcu

Judecătorii

Ion Corolevschi

Tamara Chișcă-Doneva

Iuliana Oprea

Valentina Clevadi