

Dosarul nr. 3ra-376/19

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (jud. V. Jomiru-Niculiță)
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud. A. Bostan, V. Negru, A. Pahopol)

DECIZIE

27 martie 2019

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Oleg Sternioală
Valeriu Doagă
Nicolae Craiu
Nina Vascan
Victor Burduh

examinând recursul declarat de USC IP Limited, reprezentată de avocatul Valeriu Pelin,

în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea actului administrativ,

împotriva deciziei din 02 octombrie 2018 a Curții de Apel Chișinău,

c o n s t a t ă:

La 17 februarie 2017, USC IP Limited, reprezentată de avocatul Valeriu Pelin, a depus cerere de chemare în judecată împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (în continuare AGEPI) solicitând anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii emisă la 24 februarie 2016, a hotărârii Comisiei de contestații din 29 septembrie 2016 ca neîntemeiate și ilegale cu obligarea AGEPI de a înregistra în deplină măsură marca internațională „SOVIET” conform cererii nr. 1227595 pe teritoriul Republicii Moldova.

În motivarea acțiunii a invocat că, în anul 1994 pe teritoriul Marii Britanii a fost înregistrată marca „SOVIET” logo și a fost începută fabricarea îmbrăcăminte „casual” și a încălțăminte cu un anumit stil. Ulterior, logo-ul a fost modificat. La 30 iulie 2012 în Marea Britanie a fost depusă pentru înregistrare marca „SOVIET” și la 22 februarie 2013 marca a fost înregistrată pentru produsele din clasele 03 09, 14, 18, 25 și 28 ale Clasificării Internaționale de Produse și Servicii. La 14 noiembrie 2013, marca a fost depusă pentru înregistrare conform procedurii de înregistrare a mărcii europene unice (marcă comunitară) și la 14 aprilie 2014 marca a fost înregistrată cu nr.012311007 pe întreg teritoriul Uniunii Europene.

Totodată, a indicat că în temeiul înregistrării europene ca țară de origine, la 03 octombrie 2014 a fost depusă cererea internațională nr. 1227595 pentru produsele din clasa 25- îmbrăcăminte, încălțăminte, articole care servesc la acoperirea capului, în scopul obținerii înregistrării pe teritoriul țărilor CSI, inclusiv în Republica Moldova. La 20 octombrie 2015, AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a

înregistrării mărcii în temeiul art.7 alin.(1) lit. j) și art.7 alin.(1) lit.g) din Legea privind protecția mărcilor nr.38/2008. Astfel, nefiind de acord cu avizul AGEPI, la 24 decembrie 2015 a depus contestație asupra actului de respingere a cererii de înregistrare a mărcii nr.IR 1227595 și la 28 aprilie 2016 a fost emisă decizia de respingere a înregistrării mărcii „SOVIET” nr.IR 1227595, fără a se ține cont de opinia contestatarului.

Reclamantul a menționat că la 30 iunie 2016 a contestat decizia de respingere a înregistrării mărcii, în temeiul art.46 al Legii nr.38/2008 cu privire la protecția mărcii, precum și în temeiul art.6 al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale. La ședința din 29 septembrie 2016, Comisia de contestații a AGEPI a modificat motivele refuzului, în temeiul art.7 alin.(1) lit.j) al Legii sus menționate și în rest decizia a fost menținută. Motivul refuzului se bazează pe faptul că consumatorul mediu va fi indus în eroare în ceea ce privește originea geografică, adică va crede că produsul a fost fabricat în URSS. Afirmațiile privind inducerea consumatorului în eroare în ceea ce privește originea geografică este una neîntemeiată și fantezistă. Statul amplasat pe teritoriul geografic delimitat cu denumirea URSS sau statul sovietic nu există mai mult de 25 de ani. Destrămarea URSS și dispariția acestui stat cu hotare geografice delimitate de pe harta lumii este unul din cele mai semnificative evenimente ale sec. XX și este cunoscut majorității oamenilor atât din întreaga lume, cât și din Republica Moldova. Adică, desemnarea „SOVIET” nu este asociată cu un anumit teritoriu geografic, ci cu istoria sec. XX. În special, la contestație au fost anexate dovezi că această marcă este utilizată pentru îmbrăcămintea „casual” și încălțămintea cu o anumită orientare stilistică asociată cu stilul sovietic al îmbrăcămintei. În procesul contestării reprezentantul titularului mărcii a făcut referire la normele internaționale, și anume art.6 al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, conform căruia orice marcă de fabrică sau de comerț înregistrată reglementar în țara de origine va fi admisă la depunere și va fi protejată, așa cum este ea (telle quelle), în celelalte țări ale Uniunii, sub rezerva celor indicate în prezentul articol. Aceste țări vor putea să ceară, înainte de a proceda la înregistrarea definitivă, să fie prezentat certificatul de înregistrare a mărcii în țara de origine, eliberat de autoritatea competentă. Pentru acest certificat nu se va cere nici o formă de legalizare. În vederea celor invocate au fost prezentate copiile înregistrărilor în țara de origine marca înregistrată cu nr.012311007 este valabilă în 28 de state membre ale UE, precum și înregistrările în alte țări, în care a fost înregistrată fără careva refuzuri. Hotărârea emisă de AGEPI prevede refuzul de aplicare a normei internaționale din art.6 din Convenția de la Paris în temeiul faptului că punctul B3 al aceluiași articol prevede că mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate ce la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: când ele sânt contrare moralei sau ordinii publice și, mai ales, când sânt de natura să înșele publicul; o marcă nu va putea fi considerată ca fiind contrară ordinii publice pentru singurul motiv că ea nu este conformă cu o oarecare dispoziție a legislației cu privire la mărci, cu excepția cazului când această dispoziție se referă ea însăși la ordinea publică. Reclamantul consideră neîntemeiată referirea la p.B3, deoarece semnul combinat nu este contrar principiilor morale, nu conține simboluri amorale sau cuvinte injurioase. Legislația Republicii Moldova nu conține norme care interzic simbolurile asemănătoare cu cele sovietice, nici din motive politice, nici din motive morale. De asemenea, marca nu este de natură să

înșele publicul. Dovezi ale lipsei inducerii în eroare au fost prezentate la ședința comisiei de contestații și anume listări de pe site-urile web ale magazinelor care comercializează îmbrăcămintea cu marca „SOVIET”, precum și înregistrările anterioare în multe țări din lume. Din afirmațiile Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reclamantul a dedus că în toate țările UE, în Rusia, Belarus, Kazahstan, marca nu induce consumatorul în eroare, consumatorul știe că Uniunea Sovietică nu există mai mult de 25 de ani, iar în Republica Moldova consumatorul, în opinia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, gândește că URSS încă există și va crede că blugii sau cămașa cu marca „SOVIET” au fost fabricate în Uniunea Sovietică. Respingerea înregistrării mărcii „SOVIET”, înregistrată și valabilă în multe țări din lume, încalcă drepturile titularului mărcii și producătorului de îmbrăcăminte. Din cauza că marca nu este înregistrată producătorul îmbrăcămintei și încălțăminteii „SOVIET” nu se poate proteja în deplină măsură de fabricarea și importul produselor contrafăcute în Moldova. De asemenea, hotărârea încalcă drepturile consumatorilor de a cumpăra produse necalitative și posibil chiar și periculoase cu marca contrafăcută „SOVIET”. Hotărârea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală de respingere a înregistrării mărcii este ilegală, aplicarea normelor legii este contrară prevederilor normei internaționale din art. 6 quinquies al Convenției de la Paris și principalelor prevederi ale dreptului civil.

Prin hotărârea din 02 februarie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited și s-a anulat decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 24 februarie 2016 de respingere a înregistrării mărcii și hotărârea Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova din 29 septembrie 2016; s-a obligat Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova de a înregistra în deplină măsură marca internațională „SOVIET” pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin decizia din 02 octombrie 2018 a Curții de Apel Chișinău s-a admis apelul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală și s-a casat hotărârea din 02 februarie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la anularea actului administrativ și s-a emis o nouă hotărâre prin care s-a respins ca fiind neîntemeiată cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea actului administrativ și obligarea înregistrării mărcii comerciale.

La 11 ianuarie 2019, USC IP Limited, reprezentată de avocatul Valeriu Pelin, a depus cerere de recurs împotriva deciziei din 02 octombrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea recursului, casarea deciziei instanței de apel cu menținerea în vigoare a hotărârii primei instanțe.

În motivarea recursului s-a invocat că instanța de apel era obligată să examineze și să expună asupra tuturor motivelor invocate în apel, nu a dat apreciere tuturor argumentelor expuse în referință. La fel, nu a constatat și nu a elucidat toate circumstanțele necesare pentru examinarea obiectivă a cauzei, fiind aplicate eronat normele de drept material și procedural și nu a fost aplicată legea care trebuia să fie aplicată. Decizia instanței de apel a fost adoptată în mod arbitrar, fără o apreciere a argumentelor și probelor invocate de părți, ceea ce denotă incontestabil încălcarea

normelor de drept procedural, precum și examinarea superficială și evazivă a pricinii, fără a fi verificată în condițiile legii legalitatea hotărârii contestate. Or, în sensul jurisprudenței CtEDO abținerea de a da un răspuns special și explicit la cele mai importante întrebări, fără a acorda părții care a formulat-o posibilitatea de ce acest mijloc de apărare a fost neglijat sau respins, se consideră o încălcare a art. 6 § 1 CEDO. Instanța de apel nu și-a executat în deplină măsură obligația legală de a motiva și argumenta soluția adoptată.

Recurentul a menționat că în contextul prevederilor art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, care definește noțiunea de marcă, criteriile pe care trebuie să le întrunească un semn pentru a fi utilizat ca marcă sunt în fond aceleași (uniforme) în întreaga lume. Totuși, aplicarea lor în practică poate să difere de la o țară la alta în funcție de legislație și de sistemul de înregistrare a mărcilor. Sunt două tipuri de criterii: -cele ce se referă la funcția elementară a unei mărci de a distinge produsele și/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altei persoane fizice sau juridice, rezultând că o marcă trebuie să fie ușor de recunoscut; -cele ce se referă la caracterele negative pe care le poate avea o marcă, dacă este de natură să înșele publicul sau dacă este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri. Or, aceste criterii se regăsesc în art. 7 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. Înregistrarea mărcilor „mincinoase” se refuză în baza art. 7 alin.(1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, conform căruia se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului. La adresarea de a fi înregistrată marca „SOVIET” în Republica Moldova, AGEPI a respins înregistrarea acestei mărci pe teritoriul Republicii Moldova, deoarece denumirea „SOVIET” nu poate fi înregistrată, întrucât reprezintă un semn de mare valoare simbolică. Sensul cuvântului rusesc «Советское» descrie un produs original din perioada sovietică și această marcă poate induce consumatorii în eroare cu privire la originea geografică a tuturor produselor din clasa 25, ceea ce contravine art. 7 alin.(1) lit. g) și j) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. Ca urmare a examinării contestației depuse, la 24 februarie 2016 a fost emisă decizia finală privind situația mărcii, potrivit căreia AGEPI și-a menținut poziția din avizul provizoriu. Ulterior, la 30 iunie 2016 a depus o nouă contestație și prin hotărârea din 29 septembrie 2016, Comisia de contestații a AGEPI a admis parțial contestația, abrogând decizia Direcției mărci și design industrial din 24 februarie 2016 și s-a respins protecția mărcii solicitate pentru produsele revendicate din clasa 25 în temeiul art. 7 alin.(1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. Prin prisma prevederilor art. 3 lit.a), 4 alin.(2) lit.b), 7 lit.g), 43 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 în raport cu circumstanțele de fapt, recurentul a considerat ca fiind corectă concluzia primei instanțe precum că AGEPI eronat a interpretat prevederile art. 7 lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008.

Totodată, a declarat că este contrară prevederilor art. 7 alin.(1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 concluzia instanței de apel precum că „SOVIET” cu imaginea steluță face aluzie la Uniunea Sovietică, adică teritoriul din care fac parte numai fostele țări ale URSS. Marea Britanie nu face parte din Uniunea Sovietică și nu poate pretinde la denumirea „SOVIET”, deoarece produsele cu această denumire fabricate în Marea Britanie vor induce în eroare

consumatorii cu privire la originea geografică. Or, conform art. 7 alin.(1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 pentru emiterea refuzului trebuie să existe simultan: marca să inducă în eroare consumatorul; să indice originea geografică, adică trebuie să indice o anumită localitate, țară sau regiune; marca trebuie să indice calitatea ori natura produselor. Confirmarea inducerii în eroare poate fi obținută numai de la consumator prin intermediul unui sondaj efectuat în rândul consumatorilor medii în numărul determinat de eșantionul statistic și prelucrarea matematică a datelor obținute în cadrul sondajului. De altfel, în lipsa acestor sondaje și obținerea probelor de la consumatori, afirmațiile părților sunt doar opiniile părților în litigiu. Referitor la originea geografică, recurentul a punctat că nici un stat nu este identificat cu cuvântul „soviet” și nici un stat din fosta Uniune Sovietică nu conține cuvântul „Soviet”, „Sovietic” sau „Советский” în denumirea sa.

La fel, a afirmat că instanța de apel nu a dat apreciere faptului că marca solicitată este o marcă combinată, compusă din cuvântul „Soviet” și imaginea unei stelute întoarse care iese parțial din litera V. Or, la simbolurile sovietice niciodată nu s-a atribuit steluța întoarsă sau înscrisă în anumite litere. La caz, marca are caracter fantezist și nu indică teritoriul, ci stilul general al îmbrăcăminteii specifice brandului, care este destul de cunoscut în lume, comercializat în magazine și accesibil și cumpărătorilor din Republica Moldova.

Cu referire la afirmațiile instanței de apel precum că „INTELS-MVD” SRL nu este o instituție specializată în cercetări, recurentul a precizat că este o instituție specializată de drept privat în domeniul proprietății intelectuale și inovațiilor și își desfășoară activitatea conform Codului cu privire la știință și inovare și anume efectuează cercetări aplicative în baza contractelor încheiate, implementează metode noi de cercetare a pieței de proprietate intelectuală în Republica Moldova și este membru asociat al organizației internaționale INTA (International Trademark Association). Or, cercetările efectuate de „INTELS-MVD” SRL au fost admise în calitate de probe fără anumite obiecții/observații în diferite instanțe din țară și nu-i este interzis prin anumite decizii judecătorești sau legi desfășurarea activității acesteia. Concluziile instanței de apel privind inadmisibilitatea probei prezentate-cercetarea opiniei consumatorilor sunt neîntemeiate, contrare legii și limitează drepturile persoanei în desfășurarea activității, care nu este participant la proces.

De asemenea, instanța de apel a ignorat prevederile normelor internaționale care conform Constituției Republicii Moldova au prioritate față de normele legislației naționale. Or, art. 6 al Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale prevede înregistrarea mărcii așa cum este dacă aceasta a fost înregistrată în mod corespunzător în țara de origine. Această Convenție a fost semnată de Republica Moldova în anul 1991. Faptul înregistrării mărcii în țara de origine a fost confirmată prin probe. Marca a fost înregistrată în toate țările Uniunii Europene, precum și în țările CSI, cu excepția Ucrainei și Georgiei, unde sunt norme speciale care interzic înregistrarea unor simboluri politice. Or, instanța de apel a ignorat precum că marca a fost înregistrată fără a fi refuzat din motivul inducerii în eroare a consumatorilor cu privire la originea geografică. La fel, nu a luat în considerare că lipsa înregistrării mărcii și protecției pe teritoriul Republicii Moldova poate duce la distribuirea produselor contrafăcute. De altfel, instanța de apel a reținut că marca a fost înregistrată în ara de origine la 22 februarie 2013 ca marcă pentru produsele din

clasele 03,09,14,18,25 și 28 conform Clasificării Internaționale de Produse și Servicii pentru produsele de încălțăminte, îmbrăcăminte și care servesc pentru acoperirea capului. La 14 aprilie 2014, a fost înregistrată pe întreg teritoriul Uniunii Europene conform procedurii de înregistrare a mărcii europene unice. Respectiv, instanța de fond corect a reținut că nu au fost atestate motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcii.

În conformitate cu prevederile art. 434 alin.(1) Cod de procedură civilă, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă legea nu prevede altfel.

Decizia instanței de apel a fost adoptată la 02 octombrie 2018, iar USC IP Limited, reprezentată de avocatul Valeriu Pelin, a declarat recurs la 11 ianuarie 2019.

Materialele cauzei atestă expedierea participanților la proces a copiei deciziei la 01 noiembrie 2018, conform scrisorii de însoțire (f.d.147), iar din textul recursului rezultă că avocatul recurentului a recepționat decizia la 14 noiembrie 2018. Astfel, recursul este declarat în termen.

În conformitate cu art. 441 Cod de procedură civilă, în cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului.

Prin încheierea din 20 martie 2019 a Curții Supreme de Justiție completul din 3 judecători a considerat recursul admisibil și a decis examinarea acestuia în fond de un complet din 5 judecători.

În conformitate cu art. 442 alin. (1) Cod de procedură civilă, judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanța verifică, în limitele invocate în recurs și în baza referinței depuse de către intimat, legalitatea hotărârii atacate, fără a administra noi dovezi.

În conformitate cu art. 444 Cod de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Verificând legalitatea actului de dispoziție contestat, prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, coroborat cu normele de drept material și procedural aplicabile la soluționarea speței date, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție va admite recursul declarat de USC IP Limited, reprezentată de avocatul Valeriu Pelin și va casa decizia instanței de apel cu menținerea hotărârii primei instanțe, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. f) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze decizia instanței de apel și să mențină hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu art. 432 alin. (1) Cod de procedură civilă, părțile și alți participanți la proces sunt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural.

În conformitate cu art. 432 alin. (2) Cod de procedură civilă se consideră că normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanța judecătorească: c) a interpretat în mod eronat legea.

Art. 432 alin. (4) Cod de procedură civilă prevede că săvârșirea altor încălcări decât cele indicate la alin.(3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul și în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluționarea greșită a cauzei

sau în cazul în care instanța de recurs consideră că aprecierea probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

Colegiul notează că preambulul Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, în redacția în vigoare din 28 august 2015, statuează că prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului (CE) nr.207/2009 din 26 februarie 2009 privind marca comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L 78 din 24 martie 2009), Regulamentului Comisiei (CE) nr.2868/95 din 13 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L303 din 15 decembrie 1995), Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L157 din 30 aprilie 2004).

Instanțele ierarhic inferioare, conform materialelor cauzei, au constatat că drept urmare al adresării USC IP Limited pentru înregistrarea mărcii „SOVIET” nr.IR1227595 pe teritoriul Republicii Moldova, AGEPI, prin avizul de refuz provizoriu a protecției, datat cu 20 octombrie 2015, a refuzat în privința tuturor produselor și/sau serviciilor din cl.25, deoarece denumirea „SOVIET” care se conține în marcă nu poate fi înregistrată, întrucât reprezintă un semn de mare valoare simbolică. Sensul cuvântului rusesc «СОВЕТКОЕ» (în franceză-Sovietique) descrie un produs ca fiind originar din perioada sovietică și această denumire poate induce consumatorului mediu un sentiment de nostalgie ca o calitate sau ca alte caracteristici ale tuturor produselor revendicate în cerere, de asemenea, poate induce în eroare publicul consumator cu privire la originea geografică a tuturor produselor din clasa 25, menționate în cerere (Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor a Republicii Moldova, art. 7(1) g,j)) (f.d.30-33).

La 24 decembrie 2015, USC IP Limited, reprezentată de SRL „INTELS-MDV”, în persoana mandatarului autorizat Olga V. Socolova, a înregistrat contestație la avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii (f.d.34-37).

Prin decizia finală privind situația mărcii datată cu 24 februarie 2016, de către AGEPI a fost confirmat avizul provizoriu total (f.d.40).

Conform art. 47 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părți în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terțe în termen de o lună de la data la care decizia a fost făcută publică. Contestația are efect suspensiv.

Alineatul 2 al aceluiași articol prevede că contestația se depune la AGEPI și se soluționează de către Comisia de contestații în conformitate cu regulamentul acesteia, aprobat de Guvern.

La 30 iunie 2016, USC IP Limited, reprezentată de SRL „INTELS-MDV”, în persoana mandatarului autorizat Olga V. Socolova, a depus o contestație la decizia privind cererea de înregistrare a mărcii (f.d.41-44).

Prin hotărârea din 29 septembrie 2016 a Comisiei de contestații a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova s-a acceptat parțial revendicarea contestatarului și s-a abrogat decizia Direcției mărci și design industrial din 24 februarie 2016 și s-a respins protecția mărcii solicitate pentru produsele

revendicate din clasa 25 în temeiul art. 7 alin.(1) lit. g) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor; s-a transmis dosarul în Direcția mărci și design industrial pentru continuarea procedurilor (f.d.46-52).

Conform art. 48 alin. (4) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, hotărârea Comisiei de contestații se comunică părților și poate fi atacată la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI în termenele prevăzute de lege.

Conform art. 16 alin. (1), (2) al Legii contenciosului administrativ nr. 793 din 10 februarie 2000, persoana care se consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act administrativ și nu este mulțumită de răspunsul primit la cererea prealabilă sau nu a primit nici un răspuns în termenul prevăzut de lege, este în drept să sesizeze instanța de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte, a actului respectiv și repararea pagubei cauzate. Acțiunea poate fi înaintată nemijlocit instanței de contencios administrativ în cazurile expres prevăzute de lege și în cazurile în care persoana se consideră vătămată într-un drept al său prin nesoluționarea în termen legal ori prin respingerea cererii prelabile privind recunoașterea dreptului pretins și repararea pagubei cauzate.

Prin cererea de chemare în judecată depusă la 17 februarie 2017, USC IP Limited a solicitat anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii emisă la 24 februarie 2016, a hotărârii Comisiei de contestații din 29 septembrie 2016 ca neîntemeiate și ilegale cu obligarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova de a înregistra în deplină măsură marca internațională „SOVIET” conform cererii nr. 1227595 pe teritoriul Republicii Moldova (f.d.3-6).

Colegiul relevă că prima instanță corect a concluzionat asupra temeiniciei acțiunii înaintate de către USC IP Limited, însă instanța de apel prin interpretarea eronată a normelor de drept material neîntemeiat a decis respingerea cererii de chemare în judecată depusă de către USC IP Limited.

Sub acest aspect, Colegiul reține că în contextul art. 2 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, în redacția în vigoare din 28 august 2015, noțiunea de marcă reprezintă orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Iar în redacția Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, în redacția în vigoare până la data de 28 august 2015, marcă reprezintă 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.

Art. 3 lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008 statuează că drepturile asupra mărcii sânt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

Conform art. 4 alin.(2) lit. b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, AGEPI recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială al Republicii Moldova, denumit în continuare BOPI.

În temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, se refuză înregistrarea mărcilor care pot induce în eroare consumatorul în ceea ce privește originea geografică, calitatea ori natura produsului și/sau a serviciului.

Pornind de la faptul că criteriile pe care trebuie să le întrunească un semn pentru a fi utilizat ca marcă sunt în esență aceleași, însă, totuși, aplicarea lor în practică poate să difere de la o țară la alta în funcție de legislație și de sistemul de înregistrare a mărcilor. Sunt două tipuri de criterii: -cele ce se referă la funcția elementară a unei mărci de a distinge produsele și/sau serviciile unei persoane fizice sau juridice de cele ale altei persoane fizice sau juridice, rezultând că o marcă trebuie să fie ușor de recunoscut; -cele ce se referă la caracterele negative pe care le poate avea o marcă, dacă este de natură să înșele publicul sau dacă este contrară ordinii publice sau bunelor moravuri.

Colegiul reiterează că, la caz, în final, s-a refuzat înregistrarea mărcii solicitate de către USC IP Limited și anume a mărcii „SOVIET” doar în temeiul art. 7 alin. (1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, citat anterior, pornind de la faptul că prezența cuvântului „Soviet” în semnul solicitat, dar, în special, prezența steluței cu cinci colțuri, luate împreună, fac aluzie la Uniunea Sovietică, Советский Союз, советский, de aceea consumatorul mediu poate fi indus în eroare în ceea ce privește originea geografică a produselor revendicate (îmbrăcăminte, încălțăminte, etc.), adică vor crede că produsele provin din spațiul ex-sovietic, adică din fostele republici unionale, pe când solicitantul cererii este din Regatul Unit (f.d.46-52).

Or, inițial în avizul de refuz provizoriu a protecției datat cu 20 octombrie 2015, s-a indicat ca temei de refuz inclusiv și art. 7 alin. (1) lit. j) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, conform căreia se refuză înregistrarea mărcilor care conțin semne de înaltă valoare simbolică, în special simboluri religioase (f.d.32-33).

Conform art. 43 alin. (1), (2), (3) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, în cazul în care, în temeiul motivelor absolute sau relative de refuz specificate la art.7 și 8, marca nu îndeplinește condițiile de înregistrare pentru toate sau pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este solicitată, cererea de înregistrare a mărcii se respinge pentru produsele și/sau serviciile respective. Cererea de înregistrare a mărcii nu va fi respinsă înainte ca solicitantului să i se comunice, printr-un aviz de refuz provizoriu, motivele în baza cărora înregistrarea ar putea fi refuzată în totalitate sau în parte. În termen de 2 luni de la data primirii comunicării, solicitantul este în drept să depună o contestație la avizul de refuz provizoriu, cu prezentarea argumentelor în favoarea înregistrării mărcii, să retragă cererea pentru una sau mai multe clase de produse/servicii, pentru anumite produse/servicii ori să solicite introducerea modificărilor, cu condiția achitării taxelor pentru acțiunile menționate, în termenele și cuantumul stabilite. În cazul în care marca conține elemente care, conform art.7, nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci pentru toate sau pentru anumite categorii de produse/servicii solicitate, iar includerea acestor elemente în marcă poate crea îndoieli asupra limitei de protecție a acesteia, AGEPI poate cere, drept condiție pentru înregistrarea mărcii, ca solicitantul, în termen de 2 luni de la data primirii avizului menționat la alin.(2),

să declare că renunță la invocarea oricărui drept exclusiv asupra acestor elemente. Această declarație se publică odată cu datele privind înregistrarea mărcii.

Colegiul reține că prima instanță corect a conchis că decizia din 24 februarie 2016 de respingere a înregistrării mărcii și hotărârea din 29 septembrie 2016 a Comisiei de contestații a AGEPI au fost emise ca urmare a interpretării eronate a prevederilor art. 7 alin. (1) lit. g) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008. Or, instanța de fond just a constatat lipsa unor motive absolute de refuz pentru înregistrarea mărcii în temeiul normei de drept amintite anterior, inclusiv pentru considerentele ce succed.

În continuare, Colegiul relevă că Convenția de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, încheiată la 20 martie 1883, la care Republica Moldova a aderat la 11 martie 1993 în baza Hotărârii Parlamentului Republicii Moldova nr. 1328, în art. 6 quinquies, statuează că: A.-1) Orice marcă de fabrică sau de comerț înregistrată reglementar în țara de origine va fi admisă la depunere și va fi protejată, întocmai așa cum este ea, în celelalte țări ale uniunii, sub rezerva celor indicate în prezentul articol. Aceste țări vor putea să ceară, înainte de a proceda la înregistrarea definitivă, să fie prezentat certificatul de înregistrare a mărcii în țara de origine, eliberat de autoritatea competentă. Pentru acest certificat nu se va cere nici o formă de legalizare. 2) Va fi considerată ca țară de origine acea țară a uniunii în care depunătorul are o întreprindere industrială sau comercială reală și serioasă și, dacă el nu are o astfel de întreprindere în uniune, acea țară a uniunii în care se află domiciliul său și, dacă el nu are un domiciliu în cadrul uniunii, țara naționalității sale, în cazul când el este cetățean al unei țări a uniunii. B.-Mărcile de fabrică sau de comerț la care se referă prezentul articol nu vor putea fi refuzate de la înregistrare sau invalidate decât în următoarele cazuri: 1. când ele sunt de natură să aducă atingere anumitor drepturi câștigate de terți în țara în care se cere protecția; 2. când ele sunt lipsite de orice caracter distinctiv sau când sunt compuse exclusiv din semne sau indicații putând să servească, în comerț, pentru a indica felul, calitatea, cantitatea, destinația, valoarea, locul de origine al produselor sau data producției, sau când ele au devenit uzuale în vorbirea curentă sau în practica comercială cinstită și constantă din țara în care se cere protecția; 3. când ele sunt contrare moralei sau ordinii publice și, mai ales, când sunt de natură să înșele publicul. O marcă nu va putea fi considerată ca fiind contrară ordinii publice pentru singurul motiv că ea nu este conformă cu o oarecare dispoziție a legislației cu privire la mărci, cu excepția cazului când această dispoziție se referă ea însăși la ordinea publică. Aceasta nu modifică totuși aplicarea articolului 10 bis.

Colegiul învederează că marca „SOVIET”, solicitată a fi înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produse din clasa 25, a fost introdusă în registru la 22 februarie 2013 în țara de origine, Marea Britanie, pentru produsele din clasele 03, 09, 14, 18, 25, 28 conform Clasificării Internaționale de Produse și Servicii pentru produsele de încălțăminte, îmbrăcăminte și produse pentru acoperirea capului (f.d.12-17). Iar la 14 aprilie 2014, marca „SOVIET” număr de depozit 012311007, IR1222428 a fost înregistrată pe întreg teritoriul Uniunii Europene conform procedurii de înregistrarea a mărcii europene unice, marcă comunitară (f.d.18-25).

Tot aici, este relevant și faptul că această marcă „SOVIET” pentru produsele din clasa 25 a fost înregistrată și în alte țări, inclusiv în fostele țări ale Uniunii Sovietice (f.d.26-29).

La acest capitol, Colegiul notează că alegațiile părții pârâte, precum și ale instanței de apel referitor la inducerea în eroare a consumatorului mediu în privința originii geografice a produselor în ipoteza că vor presupune că aceste produse ar proveni din spațiul ex-sovietic, sunt cu titlu de presupuneri și nu pot fi puse la baza unui refuz din motive absolute. Aceasta motivare este o pură speculație întrucât nu se precizează în ce mod ar fi indus publicul în eroare știut fiind că, în general, oamenii au o percepție diferită asupra lucrurilor și își pot imagina în mod diferit realitatea, iar acest fenomen nu poate fi controlat de un terț. De altfel, instanța de apel s-a axat pe faptul că perceperea semnului de către consumator va fi în legătură directă cu Uniunea Sovietică, Советский Союз, советский, care nu este decât o generalizare și nu o analiză detaliată cum o impune reclamantului.

Este evident că prin înregistrarea acestei mărci, titularul a urmărit încă de la bun început comercializarea unui produs al țării de origine, însă nu inducerea în eroare a consumatorului prin sugerarea ideii că achiziționează produse provenite din spațiul ex-sovietic.

Chiar și în ipoteza, invocată de instanța de apel, în care marca „SOVIET” per ansamblu este compusă din cuvântul „Soviet” și o steluță cu cinci colțuri în interiorul literei „V” în partea de sus ar face aluzie la Uniunea Sovietică, Советский Союз, советский, nu poate constitui temei de refuz, or, marca de rând cu faptul că servește la individualizarea și deosebirea produselor, oferă posibilitatea consumatorului de a-și stabili anumite criterii pentru alegerea unui produs sau altul. Or, la momentul înregistrării mărcii în țara de origine și în alte țări din lume, marca nu a avut caracter deceptiv, adică susceptibilă a induce în eroare consumatorul mediu în privința elementului-originea geografică.

De altfel, nu este exclusă posibilitatea asocierii consumatorului la alegerea unui produs cu ceva care l-ar determina de a selecta marca de produs propusă, or, unul din aspectul ce determină alegerile consumatorului sunt emoțiile. În esență, un brand le oferă consumatorilor o promisiune cu privire la lucrurile pe care le pot aștepta de la produs, dar și beneficii emoționale.

Mai mult decât atât, instanța de apel s-a limitat la poziția părții pârâte precum că marca ar induce în eroare consumatorul referitor la originea geografică, deoarece consumatorul mediu ar considera că sunt produse provenite din spațiul ex-sovietic, însă nu au luat în considerare că de către consumatori poate fi asociat cu un stil sovietic, ceea ce și s-a constatat în cadrul cercetării de marketing pe piața din Republica Moldova. Or, acest aspect nu poate servi ca temei de refuz.

În cadrul acestui motiv, instanța de apel a considerat că prima instanță eronat și pripit a reținut drept probă „Cercetarea de marketing pe piața din Republica Moldova percepția mărcii „SOVIET” de către consumatori”, deoarece ar fi fost efectuată de reprezentantul USC IP Limited-SRL „INTELS-MDV”, care nu ar fi o instituție specializată domeniul cercetărilor de acest gen. Or, instanța de apel prin prisma art. 122 alin.(1) Cod de procedură civilă, a declarat inadmisibilă proba dată.

În acest sens, Colegiul reține că în Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice pe numele SRL „INTELS-MDV” se identifică obiectul principal de activitate ca fiind și „activitatea de cercetare a pieței și de sondaj al opiniei publice”, fiind relevante și alegațiile recurentului invocate în acest sens (f.d.92). Respectiv, instanța de apel eronat a concluzionat asupra inadmisibilității probei date.

Astfel, informația acumulată de SRL „INTELS-MDV” ca urmare a aplicării metodei de intervievare *face-to-face* a 400 de respondenți-bărbați cu vârsta de peste 17 ani, reprezintă opinia oficială a segmentului de piață eșantionat, care s-a folosit pentru analiza și formarea unor concluzii relevante. În rezultat s-a constatat că 71% din 100% nu asociază marca „SOVIET” cu Uniunea Sovietică, iar 100% din 100% - nu cred că îmbrăcămintea/încălțăminte sub marca „SOVIET” este fabricată în URSS (Uniunea Sovietică). În final, s-a concluzionat fără echivoc că este imposibilă inducerea în eroare a consumatorilor cu privire la locul de fabricare a produselor menționate (f.d.85-90).

Strategiile folosite pentru a crea și promova o marcă comercială reprezintă un set de metode de marketing și de comunicare ce ajută la diferențierea unei companii sau a unor produse față de competitori, având drept scop crearea unei impresii durabile în mintea consumatorului. Componentele-cheie care formează trusa de instrumente a unui brand includ: identitatea brandului, comunicarea acestuia (prin intermediul logourilor sau al mărcilor înregistrate, de exemplu), recunoașterea mărcii, loialitatea față de brand și diferitele strategii de promovare și administrare a mărcii.

Concomitent Colegiul relevă că instanța de apel la verificarea legalității și temeiniciei hotărârii primei instanțe a conchis că de către instanța de fond s-ar fi ignorat argumentele invocate de AGEPI și nu s-ar fi luat în considerare toate circumstanțele factice, ceea ce nu reflectă realitatea, or, prima instanța a respins aserțiunile pârâtului prin prisma raportului de cercetare referitor la percepția mărcii „SOVIET” de către consumatori. Respectiv, pornind de la rezultatele cercetării, poziția AGEPI referitor la inducerea în eroare a consumatorului referitor la originea geografică a mărcii, a fost combătută și nu poate fi reținută ipoteza instanței de apel precum că instanța de fond ar fi ignorat argumentele AGEPI. Pe când instanța de apel a preluat poziția AGEPI, iar cercetarea de marketing prezentată de către reclamant cu titlu de probă, a fost respinsă ca fiind inadmisibilă.

În corolar, Colegiul va reține ca fiind corectă și întemeiată concluzia primei instanțe referitor la anularea actelor contestate și obligarea pârâtului la înregistrarea mărcii „SOVIET” pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin prisma argumentelor recurentului, instanța de recurs reliefă că decizia atacată nu cuprinde motivele pe care se sprijină, instanța de apel reluând, în esență, susținerile pârâtei din motivarea hotărârii contestate în cererea de chemare în judecată.

Din considerentele expuse *supra* și având în vedere că decizia instanței de apel a fost adoptată cu interpretarea eronată a normelor de drept în raport cu circumstanțele cauzei, iar prima instanță prin aplicarea corectă a normele de drept pertinente litigiului dedus judecării a constatat temeinicia acțiunii, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție va admite recursul declarat, va casa decizia instanței de apel și va menține hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu prevederile art. 442, art. 444, art. 445 alin. (1) lit. f), alin.(3) Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de USC IP Limited, reprezentată de avocatul Valeriu Pelin.

Se casează decizia din 02 octombrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea actului administrativ.

Se menține hotărârea din 02 februarie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de USC IP Limited împotriva Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la anularea actului administrativ.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

Oleg Sternioală

Judecătorii

Valeriu Doagă

Nicolae Craiu

Nina Vascan

Victor Burduh