

Dosarul nr. 2-111/13

HOTĂRÎRE
În numele Legii

20 februarie 2014

mun. Chișinău

Instanța de judecată a Curții de Apel Chișinău

Având în componența sa:
Președintele ședinței
Grefier

Maria Guzun
Tatiana Stah

a judecat în ședința de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Becton, Dickinson and Company către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii și a hotărârii Comisiei de Contestații,

A C O N S T A T A T :

La 30.11.2012 Becton, Dickinson and Company s-a adresat în instanță cu cerere de chemare în judecată către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii și a hotărârii Comisiei de Contestații.

În motivarea acțiunii a indicat, că la data de 22 septembrie 2010 la Oficiul pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite ale Americii a fost depusă pentru înregistrare o marcă combinată BD FACS pentru produsele din clasa 09 a clasificării internaționale de produse și servicii - Software de calculatoare destinate utilizării cu dispozitivele de sortare a celulelor (aparate destinate pentru diagnosticarea computerizată a bolilor la nivel de celule). Ulterior marca a fost înregistrată și s-a eliberat Certificatul de înregistrare. La data de 22 septembrie 2010 în baza cererii a fost depusă pentru înregistrare marca internațională Nr. 1054815 cu desemnarea mai multor țări, în care se solicită protecție, printre care era și Republica Moldova. La data de 22 iulie 2011 AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii în temeiul art. 10 alin. (1) al Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și a exclus de la protecție desemnările BD și FACS din motiv, că BD înseamnă "baze de date" iar FACS reprezintă abrevierea îmbinării de cuvinte: tri celulaire active par fluorescence. La data de 21.10.2011 în temeiul art. 47 al Legii nr. 38/2008 s-a depus contestație motivată la avizul provizoriu de respingere a înregistrării. La data de 24.11.2011 AGEPI a emis decizia definitivă, prin care contestația a fost considerată neîntemeiată, iar marca nu a primit protecție deplină așa cum s-a solicitat. La data de 16.03.2012 la Comisia de Contestații s-a depus contestație împotriva deciziei de respingere a înregistrării. La data de 24.09.2012 a fost emisă hotărârea Comisiei de Contestații, prin care s-au respins

cerințele și a fost menținută decizia. La data de 09.11.2012 AGEPI a expediat decizia definitivă reprezentantului reclamantului și la Biroul Internațional al Mărcilor privind faptul că marca este protejată cu excepția elementelor BD și FACS.

Consideră reclamantul, că hotărârea este una ilegală și nefondată din motiv, că în decizie nu s-au indicat ce surse literare au folosit colaboratorii AGEPI, afirmând că desemnarea BD înseamnă "bază de date" iar FACS reprezintă abrevierea îmbinării de cuvinte (tri celulaire active par fluorescence), pentru a stabili că acestea nu pot fi înregistrate independent în calitate de mărci, deoarece sunt descriptive.

Indică reclamantul, că drepturile sale ca titular al mărcii, au fost limitate ilicit, deoarece îmbinarea de litere BD cu imagine se folosește în calitate de marcă de către compania Becton Dickinson and Company mai mult de 100 de ani. Îmbinarea de litere BD poate semnifica orice, însă după cum rezultă din dicționarul de acronime în domeniul medicinei desemnarea BD reprezintă denumirea și marca companiei formată de la numele fondatorilor ei Becton și Dickinson. Abrevierea BD se asociază stabil în întreaga lume cu compania BD, aceasta fiind o companie internațională care elaborează și comercializează echipament medical, produse cu destinație medicală, dispozitive și reactivi. Strategia de dezvoltare BD este îndreptată spre creșterea și dezvoltarea companiei conform celor 3 subdiviziuni mondiale: BD Medical, BD Diagnostic și BD Biotehnologii. La fel pe numele companiei este înregistrat ca nume de domeniu de nivelul 2, ce se folosește pentru site-ul web companiei www.bd.com. Cuvântul FACS reprezintă un cuvânt artificial, care a fost inventat pentru denumirea unui proces special de sortare a celulelor de către savanții companiei Becton Dickinson and Company. După cum rezultă din dicționarul de acronime în domeniul medicinei și din sursele de informații accesibile publicului abrevierea procesului de sortare fluorescentă a celulelor este proprietatea inventatorilor lui, adică a companiei Becton Dickinson and Company. Alte surse de informații la fel indică asupra faptului că această denumire se utilizează numai pentru dispozitivele fabricate de compania Becton, Dickinson and Company.

Decizia AGEPI care limitează drepturile reclamantului la obținerea protecției depline pentru marca sa, încalcă prevederile Convenției de la Paris pentru Protecția Proprietății Industriale, care prevede că "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 în celelalte țări ale Uniunii". Marca a fost înregistrată în țara de origine, SUA, fără careva disclamați, refuzuri sau excludere de la protecție a carorva elemente din marca. În privința mărcii BD FACS nu s-au depistat înregistrări anterioare similare sau identice, respectiv marca nu aduce atingere drepturilor terților. Desemnările verbale BD FACS pînă la moment nici în țara noastră, nici în alte țări nu au devenit uzuale. În RM nu se fabrică și nu se comercializează dispozitive pentru sortarea fluorescentă a celulelor, și în limbajul uzual aceste cuvinte lipsesc din cauza specificului domeniului de utilizare a acestei denumiri. Aproape toate țările menționate în înregistrarea nr. 1054815 au acordat mărcii protecție juridică deplină fără excluderea de la protecție a elementelor sau literelor ce intră în componența sa.

Solicită reclamantul anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii și a hotărârii Comisiei de Contestații ca neîntemeiate și ilegale, obligarea pîrîtului de a

înregistra în deplină măsură marca internațională BD FACS conform cererii cu nr. 1054815 pe teritoriul Republicii Moldova.

Reprezentantul reclamantului Becton, Dickinson and Company, în ședința de judecată a susținut acțiunea în sensul declarat, solicitând să fie admisă.

Reprezentantul pîrîtului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), în ședința de judecată a solicitat să fie respinsă cererea de chemare în judecată ca neîntemeiată, explicînd că Hotărîrea Comisiei de Contestații din 24.09.2012, precum și decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 18.11.2011 sunt întemeiate pe prevederile art. 10 al Legii nr. 38/2008, conform căruia 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.

Audiind explicațiile participanților la proces, analizînd materialele cauzei, instanța de judecată a ajuns la concluzia, că cererea de chemare în judecată este neîntemeiată și urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

Potrivit art. 9 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul 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 cînd aceasta din urmă a dobîndit 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.

Astfel, din materialele cauzei rezultă, că potrivit Certificatului de înregistrare marcă combinată BD FACS a fost înregistrată la Oficiul pentru Brevete și Mărci al Statelor Unite ale Americii, pentru produsele din clasa 09 a clasificării internaționale de produse și servicii - Software de calculatoare destinate utilizării cu dispozitivele de sortare a celulelor (aparate destinate pentru diagnosticarea computerizată a bolilor la nivel de celule).

La data de 22 septembrie 2010 în baza cererii a fost depusă pentru înregistrare marca internațională Nr. 1054815 cu desemnarea mai multor țări, în care se solicită protecție, printre care era și Republica Moldova. La data de 22.07.2011 Departamentul Mărci, Modele și Desene Industriale a emis avizul provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii, fiind excluse de la protecție elementele "BD" și "FACS" pe motiv că cuvintele "BD" (bază de date) și "FACS" (tri cellulaire active par fluorescence) sunt

lipsite de caracter distinctiv și nu pot fi înregistrate independent în calitate de marcă pentru produsele solicitate din clasa 09. La data de 18.11.2011 contestația depusă de Becton, Dickinson and Company a fost considerată neîntemeiată și a fost emisă decizia de înregistrare a mărcii, fără drept exclusiv asupra elementelor verbale "BD", "FACS". Iar la 24.09.2012 Comisia de Contestații AGEPI a emis hotărârea privind respingerea contestației și menținerea în vigoare a Deciziei Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 18.11.2011.

În conformitate cu art. 10 alin. (1) al Legii nr.38 din 29.02.2008, 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.

Comisia de Contestații a constatat că marca solicitată nu poate fi acceptată spre protecție pe teritoriul Republicii Moldova fără excluderea dreptului exclusiv asupra elementelor verbale "BD" și "FACS" întrucât, ambele elemente verbale din care este constituită marca solicitată sunt lipsite de caracter distinctiv și nu pot fi acceptate spre înregistrare independent în calitate de marcă pentru totalitatea produselor revendicate în cerere din clasa 09. Astfel, elementul „BD” reprezintă sintagma "bază de date" care în ultimul timp este foarte cunoscut consumatorilor în acest sens și nu poate fi acordat cu protecție exclusivă în calitate de marcă pe numele unei persoane. De asemenea, cuvântul "FACS" semnifică un procedeu care caracterizează produse din clasa 09 (tri cellulaire active par fluorescence).

De asemenea, Comisia a considerat, că pentru consumatorul autohton acest element ar induce în eroare publicul referitor la destinație, caracteristici ale produselor, etc, existînd probabilitatea de a face asocieri cu aparatele de fax, care sunt identice din punct de vedere fonetic, deși se scriu în mod diferit.

Argumentul reclamantului Becton, Dickinson and Company precum, că marca solicitată a fost înregistrată în multe țări din lume fără a se exclude de la protecție elementele verbale, nu denotă ilegalitatea deciziilor contestate și nu constituie temei de anulare a acestora.

Or, decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 18.11.2011 precum și hotărârea Comisiei de Contestații din 24.09.2012, sunt întemeiate pe prevederile art. 10 al Legii nr. 38/2008, conform căruia 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.

Cu referire la cele expuse instanța de judecată conchide, că decizia Departamentului Mărci, Modele și Desene Industriale din 18.11.2011 precum și hotărârea Comisiei de Contestații din 24.09.2012 au fost emise cu respectarea prevederilor legale și temeiuri de anulare a acestora nu sînt. Prin urmare cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă, ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu art. art. 238-242 CPC al RM, instanța de judecată

A H O T Ă R Î T:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Becton, Dickinson and Company către Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind anularea deciziei de respingere a înregistrării mărcii și a hotărîrii Comisiei de Contestații, ca fiind neîntemeiată.

Hotărîrea poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni.

Judecătorul
Curții de Apel Chișinău



Maria Guzun