

Dosarul nr. 2c-360/2017
41-2c-9434-26072016

Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani

**HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII**

08 septembrie 2017
Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecătorul
Grefier

mun. Chișinău

**Olesea Țurcan
Alina Iachimovschi**

A examinat în ședință de judecată publică, acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată declarată de Kingfisher France reprezentantă de Intels MDV SRL către Xenon SRL și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturile asupra mărcii CASTORAMA înregistrare națională nr. 18065 pe teritoriul RM,

CONSTATĂ:

Solicitările reclamantului:

La data de 20.07.2016, reclamantul Kingfisher France, reprezentată de Intels MDV SRL, s-a adresat în instanță cu o cerere de chemare în judecată către Xenon SRL și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturile asupra mărcii COSTRMA, înregistrare națională nr. 18065 pe teritoriul RM.

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, fiind înregistrată în anul 1969, utilizează marca COSTROMA pentru comercializarea produselor de uz casnic, inclusiv a sortimentului de produse pentru construcții, activînd pe teritoriul Franței din 1969, al Italiei din 1988, al Poloniei din 1997, al Federației Ruse din 2006, marca dată fiind înregistrată în mai multe țări pe numele reclamantului, iar recent acesta a aflat că marca respectivă în Republica Moldova este înregistrată din anul 2007 pe numele pîrîtului care, însă, nu o utilizează conform claselor de produse și servicii.

Consideră reclamantul că în aceste circumstanțe, deoarece drepturile înregistrate de pîrît asupra mărcii sunt exclusive, aceasta constituie un impediment la înregistrarea mărcii de către reclamant, iar deoarece în opinia acestuia, în speță se întrunesc temeiurile legale pentru decăderea pîrîtului din drepturile asupra mărcii indicate, stabilite de art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, acesta urmează a fi decăzut din drepturile respective.

Solicită reclamantul stabilirea faptului cu valoare juridică și recunoașterea neutilizării a mărcii COSTROMA, înregistrarea națională nr. 18065 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mult de 5 ani în privința tuturor produselor și serviciilor înregistrate, și decăderea pîrîtului din drepturile asupra mărcii indicate conform înregistrării naționale nr. 18065 în privința produselor și serviciilor din clasele 02, 06, 09, 11, 17, 19, 20, 35 CIPS.

Poziția participanților la proces:

Reprezentantul reclamantei Kingfisher France, avocatul Pelin Valeriu, în ședința de judecată a susținut acțiunea înaintată și a solicitat admiterea acesteia în sensul formulat.

Reprezentantul pîrîtului Xenon SRL, în ședința de judecată nu s-a prezentat din motive necunoscute, deși a fost legal citat despre locul, data și ora examinării pricinii, inclusiv prin intermediul executorului judecătoresc, din care considerente, în temeiul art. art. 100 alin. (3), 102 alin. (4/1) și 206 alin.(3) CPC, instanța a dispus examinarea pricinii în absența acestuia.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Dadu Elena, în ședința de judecată și prin referința prezentată a lăsat soluționarea pretențiilor la discreția instanței, reieșind din materialele cauzei și cadrul legal pertinent.

Aprecierea instanței:

Audiind reprezentanții părții și al participantului la proces, studiind materialele cauzei,

instanța de judecată consideră acțiunea ca fiind fondată și pasibilă de a fi admisă, din următoarele considerente.

Conform prevederilor art. 130 alin. (1)-(5) CPC, 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.

Ca rezultat al aprecierii probelor, instanța judecătorească este obligată să reflecte în hotărâre motivele concluziilor sale privind admiterea unor probe și respingerea altor probe, precum și argumentarea preferinței unor probe față de altele.

Proba este declarată ca fiind veridică dacă instanța constată prin cercetare și comparare cu alte probe că datele pe care le conține corespund realității.

Potrivit dispozițiilor art. 240 alin. (1)-(3) CPC, la deliberarea hotărârii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii și admisibilitatea acțiunii.

Dacă, în timpul deliberărilor, consideră necesară clarificarea unor noi circumstanțe importante pentru soluționarea pricinii sau cercetarea suplimentară a unor probe, instanța judecătorească emite o încheiere de reluare a dezbaterilor judiciare. După examinarea pricinii în fond, instanța audiază din nou susținerile orale ale participanților la proces.

Instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

Instanța de judecată a constatat că reclamantul Kingfisher France, fondată în Franța în anul 1969, este deținătorul mărcii COSTROMA în mai multe țări europene conform certificatelor de înregistrare internațională, pentru mărfurile și serviciile conform Clasificatorului internațional, de la clasele 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 31, 37, 38, 40, 42, 44 (f.d. 5-51, 77-103).

Potrivit certificatului de înregistrare a mărfii nr. 18065, eliberat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, în Republica Moldova marca COSTROMA este înregistrată pe numele Xenon SRL, conform cererii din 04.09.2007 (f.d. 66), pentru mărfurile și serviciile din următoarele categorii, conform clasificatorului internațional: 02 – vopsele, firnisuri, lacuri, substanțe de protecție contra ruginii și contra ruginii și contra deteriorării lemnului; materiale colorante; mordanți; rășini naturale în stare brută; metale sub formă de foițe și sub formă de pudră pentru pictori, decoratori, tipografii și artiști; 06 - Metale comune și aliajele lor; materiale de construcție metalice; construcții metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri și fire metalice neelectrice; produse de lăcătușărie și feronerie metalică; tuburi metalice; safeuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri; 09 - Aparat și instrumente științifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranța (salvare) și didactice; aparate și instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri și alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplata; case înregistratoare, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare; 11 - Aparat de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare; 17 - Cauciuc, gutaperca, guma, azbest, mica și produse din aceste materiale necuprinse în alte clase; produse din materiale plastice semiprelucrate; materiale de călăfătuire, etanșare și izolare, conducte flexibile nemetalice; 19 - Materiale de construcție nemetalice; conducte rigide nemetalice pentru

construcție; asfalt, smoala și bitum; construcții nemetalice transportabile; monumente nemetalice; 20 - Mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, pluta, trestie, stuf, răchita, corn, os, fildeș, fanoane de balena, solzi, ambra, sidex, spuma de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice; 35 - Publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

În contextul pretențiilor deduse judecării, instanța de judecată reține că art. 2 al Legii privind protecția mărcilor definește noțiunea de marcă ca fiind 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.

În conformitate cu art. 3 al aceleiași Legi, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: înregistrare în condițiile prezentei legi; înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

Potrivit dispozițiilor art. 14 alin. (1)-(3) al Legii nominalizate, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

Este asimilată utilizării efective utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

În corespundere cu art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (1/1) al Legii sus-indicate, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță, dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat pînă la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începând cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul când pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvențională ar putea fi depusă; perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani.

Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Din conținutul normelor citate supra reiese că neutilizarea mărcii o perioadă de peste 5 ani, în condițiile în care nu se întrunesc nici una din excepțiile prevăzute de Lege, constituie temei pentru decăderea deținătorului dreptului asupra mărcii din aceste drepturi, sarcina probării faptului utilizării efective a mărcilor revenind titularului mărcii, în speță Xenon SRL.

Prin prisma normelor citate, instanța conchide că pîrîtul, contrar sarcinii pozitive de probațiune instituite de art. 118 alin. (1) CPC și art. 20 alin. (1/1) al Legii privind protecția mărcilor, nu a prezentat instanței de judecată probe pertinente și admisibile în sensul definit de art. 121 și art. 122 CPC, ce ar dovedi că acesta a utilizat efectiv în perioada de 5 ani marca

indicată pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, incluse în clasele de produse/servicii nr. 02, 06, 09, 11, 17, 19, 20 și 35, deși acestuia i-a fost oferit un termen suficient pentru acumularea probelor respective și prezentarea lor instanței de judecată.

În consecință, în lipsa unor probe ce ar dovedi utilizarea efectivă de către pîrît, sau de o altă persoană împuternicită de titular, a mărcii susmenționate pentru o perioadă de 5, utilizare ce implică folosirea reală, publică, neechivocă în copul identificării produselor și serviciilor respectiv, instanța ajunge la concluzia că pîrîtul într-adevăr nu a utilizat marca COSTROMA, al cărui titular este, pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată o perioadă mai mare de 5 ani, motiv pentru care cerința privind recunoașterea faptului indicat urmează a fi admisă, aceasta fiind fondată.

Subsecvent, instanța conchide că constatarea susmenționată constituie temei pentru decăderea Xenon SRL din drepturile asupra mărcii nominalizate, concluzie ce reiese din conținutul normei citate mai sus.

Instanța conchide că soluția indicată nu poate fi apreciată ca fiind o leziune adusă vreunui drept al pîrîtului asupra mărcii înregistrate pe numele acestuia, deoarece drepturile respective nu sunt, potrivit Legii susmenționate, absolute, inclusiv în contextul în care decăderea din drepturile date corespunde cerințelor regulii triplului test, instituită de jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului (cauzele *Kommersant Moldovy c. Moldovei*, cererea nr. 41827/02, *W. c. UK* nr.9749/82 din 08.07.1987 §59, *Olsson c. Sweden* nr. 10465/83 din 24.03.1988, §59, *Gnahore c. France* 19.09.2000, §50, *S.C. Antares Transport – S.A. și S.C. Transroby – S.R.L. c. României*), limitarea acestora fiind prevăzută expres de Lege, urmărind un scop legitim și fiind necesară într-o societate democratică, deoarece menținerea dreptului asupra unei mări neutilizate efectiv de titular limitează drepturile terților, care ar putea pretinde asupra mărcii respective în vederea utilizării ei.

Astfel, dat fiind că instanța de judecată a constatat temeinicia pretențiilor înaintate de reclamant, instanța ajunge la concluzia de a admite acțiunea înaintată de Kingfisher France, reprezentată de Intels MDV SRL, a recunoaște faptul neutilizării mărcii COSTROMA, înregistrare națională nr. 18065 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mult de 5 ani pentru produsele sau / și serviciile pentru care a fost înregistrată cu decăderea Xenon SRL din drepturile asupra acestei mărci în privința serviciilor și produselor nominalizate din motivul neutilizării mărcii pentru perioada indicată.

În conformitate cu art. art. 94, 238-241 CPC, *instanța de judecată*,

HOTĂRĂȘTE :

Se admite cererea de chemare în judecată declarată de Kingfisher France reprezentantă de Intels MDV SRL către Xenon SRL și Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturile asupra mărcii CASTORAMA înregistrare națională nr. 18065 pe teritoriul RM.

Se recunoaște faptul neutilizării mărcii CASTORAMA înregistrare națională nr. 18065 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de mai mult de 5 ani pentru produsele sau / și serviciile pentru care a fost înregistrată.

Se decede Xenon SRL din drepturile asupra mărcii CASTORAMA, înregistrare națională nr. 18065 în privința produselor și serviciilor din clasele 02,06,09,11,17,19,20,35 CIPS din motivul neutilizării mărcii pentru o perioadă neîntreruptă de 5 ani.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani.

*Președintele ședinței,
Judecătorul*

semnătura

Olesea Țurcan

Copia corespunde cu originalul Judecătorul :