

HOTĂRÎRE

În numele Legii

06 martie 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani),

Instanța de judecată compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

cu participarea:

reprezentantului reclamantului Imtron GmbH – avocatul Jigău Radu, în baza mandatului nr.0774787 din 30.05.2016

reprezentantului intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM – Vataman Doina, în baza procurii nr.2018 din 14.10.2016

Violeta Gîrleanu

Nadejda Olaeri

a examinat în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Imtron GmbH către ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor

a c o n s t a t a t :

Argumentele participanților la proces:

1. La data de 30.05.2016, Imtron GmbH a depus cerere de chemare în judecată împotriva ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.
2. În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a invocat că marca internațională IR 967403 din anul 2007, are desemnarea posterioară în R.Moldova, titular compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, pentru un șir de produse și servicii, inclusiv și pentru produse: „Dispozitive și hardware de calculator pentru prelucrarea și/sau transmiterea datelor; software de calculator” din clasa 09 CIPS; „Documente imprimate; publicații imprimate, ziare, reviste, cărți, ghiduri de utilizare, calendare, afișe, imagini, pancarte, panouri de distribuție, autocolante; orice publicație informativă și instructivă privind serviciile prestate de bursa de valori” din clasa 16 CIPS.

Făcînd referire la prevederile art.14 din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, conchide că decăderea este o sancțiune civilă constînd în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.

Suplimentar, invocă normele de drept internațional prevăzute de art. 5 lit. c) din Convenția de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, precum și art. 15 și art. 19 din Acordul TRIPs reglementează obligația de folosire a mărcii înregistrate.

Menționează că potrivit art.19 din Acordul TRIPs, dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani, cu excepția cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existența unor obstacole la o astfel de folosire.

Circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.

Totodată, legislația națională și internațională în domeniul proprietății intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în așa mod, impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj. În acest din urmă caz, invocă că este condamnabil că solicitantul înregistrării deturneză dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decât ca mijloc care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice (art.2 Legea nr.38/29.02.2008). La fel, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.

Remarcă că funcția de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, conservarea unei mărci și nefolosirea acesteia pentru produse solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii. Reclamantul indică că, marca are inter alia, funcția de a stabili o legătură între produse și servicii, și persoana responsabilă de comercializarea acestora, dovada utilizării trebuie să pună în evidență o legătură clară între utilizarea mărcii și produsele și serviciile relevante. Astfel, consideră că simpla aplicare sau indicare pe ambalaj și actele de însoțire a denumirii companiei nu poate fi considerat utilizare efectivă în sensul prevederilor art.14 și art.20 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008.

Prin urmare, consideră că pârâtul trebuie să demonstreze că marca a fost utilizată ca atare pe piață. Utilizarea urmînd a fi publică, adică externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia. Totodată, utilizarea în sfera privată sau utilizarea strict internă, în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă.

Menționează că informațiile disponibile de compania Imtron GmbH atestă că, compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI nu utilizează în Moldova marca sa IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2011 până în 30.04.2016). De asemenea, din informațiile disponibile de compania Imtron GmbH se poate constata că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI a mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS.

Astfel, reclamantul Imtron GmbH este cointeresat în decăderea companiei ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI din drepturile asupra mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS, deoarece reclamantul Imtron GmbH a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 1067129 ISY în Republica Moldova. Prin notificarea din 14.09.2015, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova pentru produsele din clase 09,16 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca anterioară IR 967403 ISE.

Solicită reclamantul Imtron GmbH decăderea pîrîtului ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09,16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

3. Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a depus referință, în care a indicat că reclamantul a solicitat protecția pe teritoriu RM a mărcii internaționale ISY nr. IR 1067129 din 03.09.2010, cu desemnarea posterioară pentru RM din 03.07.2014, pentru o parte din produsele claselor 01,02,09,11,16 și 20 conform CIPS. La examinarea semnului depus spre înregistrare, s-a constatat că acesta nu poate beneficia de protecție, deoarece este similar cu următoarele mărci: mărcile ICI nr.R 5937 din 18.06.1997 și ICI nr.R 59378 din 18.06.1997 înregistrate pe numele IMPERIAL CHEMICAL INDUSTRIES PLC 20 Manchester Square, W1U 3AN, LONDON, Regatul Unit, pentru produsele din clasele 02,09,16 menționate în cerere; mărcile internaționale ISIS nr.570732 din 23.04.1991, cu prioritate 11.12.1990 și ISIS nr.580636 din 13.12.1991, cu prioritate din 29.08.1991, înregistrate pe numele Acvatis Deitschland GmbH & Co.KG, Willy-Brandt-Allee 2 Miinchen, Germania, pentru totalitatea produselor din clasa 01 menționate în cerere; marca internațională ISE nr.

967403 din 20.09.2007, înregistrată pe numele ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, Resitpasa Mahallesi Tuncay Artun Cad.TR-34467 EMIRGAN-ISTANBUL, Turcia, pentru următoarele produse din clasa 09 - dispozitive și hardware de calculator pentru prelucrarea și/sau transmiterea de date; software de calculator și pentru următoarele produse din clasa 16 - documente imprimare; publicații imprimate, ziare, reviste, cărți, ghiduri, calendare, postere, imagini, pancarte, panouri, autocolante; toate tipurile de publicații informative și educative referitoare la serviciile oferite de către bursă.

În acest sens, remarcă că în conformitate cu prevederile art.8 (1) b) al Legii nr.38/2008, la data de 14.09.2015, AGEPI a emis Aviz provizoriu de refuz al mărcii reclamantului pentru toate produsele din clasele 01, 02, 09, 16 conform CIPS, solicitate în cerere.

La fel, pîrîntul ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, este titular pe teritoriul RM al mărcii internaționale ISE nr.967403 din 20.09.2007, înregistrată pentru o parte din produsele și serviciile claselor: 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42, conform CIPS și beneficiază de protecție pînă la data de 20.09.2017.

Termenul de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului. Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

În contextul celor expuse, AGEPI confirmă faptul înregistrării pe teritoriul RM a mărcii internaționale ISE nr.967403 din 20.09.2007, numele titularului ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, pentru o parte din produsele și serviciile claselor 09, 16, 35, 36, 38, 41 și 42 conform CIPS.

4. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Imtron GmbH, avocatul Jigău Radu, a susținut cererea de chemare în judecată, solicitînd admiterea acesteia în sensul declarat.
5. În ședința de judecată pîrîntul ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, nu s-a prezentat, deși a fost citat legal, ceea ce se confirmă prin avizul de recepție, precum și expedierea prin DHL Express, citația fiind recepționată de Mustafa Căsar (48, 51-55).
6. În ședința de judecată reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Vataman Doina, a susținut referința depusă în cadrul ședinței de judecată.

Aprecierea instanței de judecată:

7. Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de judecată consideră că acțiunea înaintată de reclamant urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată, din următoarele considerente.
8. În speță, s-a constatat că marca internațională IR 967403 ISE înregistrată la 29.09.2007 în numele companiei ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, pentru produse: dispozitive și hardware de calculator pentru prelucrarea și/sau transmiterea datelor, software de calculator din clasa 09 CIPS; documente imprimate, publicații imprimante, ziare, reviste, cărți, ghiduri de utilizare, calendare, afișe, imagini, pancarte, panouri de distribuție, autocolante; orice publicație informativă și instructivă privind serviciile prestate de bursa de valori din clasa 16 CIPS (f.d.9).
9. Cu referire la prevederile Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în ca contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.
10. Conform prevederilor art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, 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 începerii 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 începînd cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul cînd 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;

11. Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, 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 cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.
12. Astfel, din sensul normei legale nominalizate, instanța de judecată conchide că decăderea este o sancțiune civilă constînd în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mica de 5 ani.
13. Suplimentar, normele de drept internațional prevăzute de art.5 li.c) din Convenția de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, precum și art.15 și art.19 din Acordul TRIPS reglementează obligația de folosire a mărcii înregistrate.
14. Potrivit art.19 din Acordul TRIPS, dacă în folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decît după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani, cu excepția cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existența unor obstacole la o astfel de folosire. Circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.
15. Astfel, instanța de judecată menționează că legislația națională și internațională în domeniul proprietății intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în așa mod, impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj.
16. Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) lit.b) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea și în cazul cînd marca, este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.
17. Reclamantul Imtron GmbH a depus cerere solicitînd desemnarea posterioară a mărcii internaționale IR 1067129 ISY în R.Moldova.
18. Prin notificarea din 14.09.2015, AGEPI a respins înregistrarea mărcii în RM pentru produsele din clasa 09,16 CIPS, motivul fiind coliziunea cu marca anterioară IR 967403 ISE (f.d.9).
19. Termenul de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii.
20. În cererea de chemare în judecată reclamantul a indicat că pîrîtul nu utilizează în Moldova marca sa IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09,16 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani, fiind indicată perioada 01.01.2011 pînă la 30.04.2016.
21. Totodată, se menționează că la acțiunea înaintată ca probe au fost anexate notificarea de refuz de înregistrare, precum și interpelarea și răspunsul de la AGEPI referitor la termenul de decădere asupra mărcii. Luînd în considerație probele prezentate, instanța remarcă că nu pot fi apreciate ca probe confirmative ce ar atesta neutilizarea mărcii IR 967403 ISE de către pîrît pe perioada indicată de reclamant și anume 01.01.2011 pînă la 30.04.2016.

22. Prin urmare, pentru a se expune asupra solicitării de decădere asupra mărcii, urma a fi prezentate probe confirmative și a demonstra faptul că marca nu a fost folosită pentru produse și/sau servicii pentru care a fost înregistrată.
23. Luînd în considerație cele expuse raportate la normele de drept legale, instanța de judecată va dispune respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de Imtron GmbH, din motivele expuse mai sus.
24. În conformitate cu prevederile art.238-240 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea de chemare în judecată înaintată de Imtron GmbH către ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), de la data pronunțării dispozitivului hotărârii.

Președintele ședinței,
judecătorul

/semnătura/

Violeta Girleanu

Copia corespunde originalului, judecător



