

HOTĂRÂRE

În numele legii

30 august 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani

În componență:

președintele ședinței, judecătorul - Potînga Iurie

grefier - Cebotari Cristina, Mușuc Elena

a judecat în ședință publică pricina civilă la acțiunea înaintată de Imtron GmbH împotriva Rultehcom SRL, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale, și –

c o n s t a t ă :

Reclamantul, Imtron GmbH, la data de 04.08.2016, a depus cerere de chemare în judecată împotriva Rultehcom SRL privind decăderea titularului compania Rultehcom SRL din drepturile asupra mărcii naționale nr. 21316 MasterOK pentru produsele «hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD» din clasa 01 și «cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatore» din clasa 02, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În motivarea acțiunii reclamantul a indicat că, marca națională nr. 21316 MasterOK are protecție în Republica Moldova, titular fiind compania Rultehcom SRL, pentru produse din clasa 01 - produse chimice destinate industriei, științelor, fotografiei, precum și agriculturii, horticulturii și silviculturii; rășini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrășăminte pentru sol; compoziții extinctoare; preparate pentru călirea și sudura metalelor; materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinați industriei; adezivi pentru placări în interior; adezivi pentru placări în exterior; amestecuri pentru tencuială în interior și în exterior, – 02 - vopsele, firnisuri, lacuri; substanțe de protecție 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, tipografi și artiști, – 06 - metale comune și aliajele lor; materiale de construcție metalice pentru căile ferate; cabluri și sârme metalice neelectrice; lăcătușărie și feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice care nu sunt incluse în alte clase; minereuri, – 17 - cauciuc, gutapercă, gumă, azbest, mică și produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse din materiale plastice semifinite; materiale de călăfăuire, etanșare și izolare, tuburi flexibile nemetalice, – 19 - materiale de construcție nemetalice; tuburi rigide nemetalice pentru construcții; asfalt, smoală și bitum; construcții nemetalice transportabile; monumente nemetalice, – 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; organizarea expozițiilor cu vânzări; vânzări angro și cu amănuntul; operații de export-import; comercializarea materialelor de construcție; servicii prestate de magazine specializate, – 37 - construcții; reparații; servicii de instalații.

Susține Reclamantul că compania Rultehcom SRL nu utilizează în Moldova marca pentru produsele «hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD» din clasa 01 și «cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatore» din clasa 02, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) solicitate spre înregistrare o perioadă ce depășește 5 ani și anume din 28.04.2011 până în 31.07.2016. La fel, susține Reclamantul că în Republica Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania Rultehcom SRL a mărcii naționale nr. 21316 MasterOK pentru produsele «hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD» din clasa 01 și «cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatore» din clasa 02, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).



Afirmă Reclamantul că direcțiile principale ale activității companie Rultehcom SRL este producerea diferitor tipuri de plasă metalică, panou gard bordurat (eurogard), stâlpi metalici pentru gard, gabioane, comercializarea sârmei, cuielor, rulmenților, instrumentelor și inventarului de uz casnic, diferitor tipuri de lacăte. Informația cu privire la activitatea companie Rultehcom SRL este amplasată pe pagina de internet a societății, precum și pe alte surse informaționale.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei. Așa, art.14 alin.(1) din lege stabilește că 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 este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile legii, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. Iar, art.20 alin.(2) din legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stabilește că în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, orice persoană este în drept să depună la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată.

Compania Imtron GmbH este interesată în decăderea titularului compania Rultehcom SRL din drepturile asupra mărcii naționale nr. 21316 MasterOK pentru produsele «hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD» din clasa 01 și «cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatoare» din clasa 02, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS, deoarece, aceasta a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale 1080592 OK în Republica Moldova. Prin Notificarea din 01.09.2015 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare pentru produsele solicitate, temei fiind coliziunea cu marca anterioară națională nr. 21316 MasterOK, care are protecție pe teritoriul Republicii Moldova.

În ședința de judecată reprezentantul companiei Imtron GmbH, avocatul Jigău Radu, a susținut cererea integral, solicitând admiterea acțiunii și a reiterat argumentele din cererea de chemare în judecată.

Pîrîtul compania Rultehcom SRL prin intermediul reprezentatului său avocatul Radu Dumitru acțiunea nu a recunoscut, a solicitat respingerea acesteia, ca nefondată. În susținerea poziției sale a indicat că Rultehcom SRL este titular pe teritoriul Republicii Moldova al mărcii naționale nr.21316 din 24.12.2008, înregistrată pentru produsele din clasa 01 și 02, de asemenea marca comercială MasterOK include și alte produse și servicii din clasele 06, 17, 19, 35, 37 conform CIPS și beneficiază de protecție pînă la dat de 24.12.2018.

Arată pîrîtul că compania Rultehcom SRL utilizează eficient marca comercială ce-i aparține, în modul aplicării logooului pe un șir de mărfuri și produse care se comercializează pe întreg teritoriu Republicii Moldova. Totodată acesta este expus pe mijloacele de transport ale companiei în calitate de produs publicitar și pe standurile publicitare expuse în rețeaua comercială a mai multor agenți economici parteneri din țară ai companiei Pîrite, ceea ce se confirmă prin imagini foto, informație contabilă etc..

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în referință și în ședința de judecată a confirmat afirmațiile reclamantului din acțiune, dar a precizat că, deoarece pretențiile nu sunt îndreptate față de AGEPI a lăsat la discreția instanței soarta soluției în pricina dată.

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind și analizînd probele prezentate instanța de judecată conchide că acțiunea este întemeiată și pasibilă de a fi admisă.

La această concluzie instanța a ajuns avînd în vedere următoarele considerațiuni.

În ședința de judecată s-a stabilit că potrivit informațiilor din baza de date a mărcilor naționale, marca națională nr. 21316 MasterOK, titular compania Rulthecom SRL, a primit protecție pe teritoriul Republicii Moldova la 24.12.2008, pentru produsele din clasa 01, 02, 06, 17, 19, 35, și 37 din Clasificatorul Internațional a Produselor și Serviciilor.

Conform prevederilor Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.

În conformitate cu prevederile art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 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.

Art.20 alin.(2) din legea sus-menționată prevede că în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective.

În aceeași ordine de idei instanța menționează că potrivit art.14 alin.(1) al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor 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 este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Din sensul normei legale sus menționate, instanța 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, 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.

În acest sens, instanța 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 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.

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. În acest din urmă caz, este condamnatibil că solicitantul înregistrării deturneză dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decît 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).

Totodată, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.

După cum s-a stabilit în instanța de judecată, Imtron GmbH a depus cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale posterioară internaționale IR 1080592 OK în Republica Moldova.

Potrivit art.39 alin.(1) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii, și anume în baza art.7. Persoanele care prezintă observații nu dobândesc calitatea de parte în cadrul procedurilor desfășurate la AGEPI.

Instanța de judecată reține că în perioada de după înaintarea de către Imtron GmbH a cererii de desemnare posterioară a mărcii internaționale posterioară IR 1080592 OK, nici o persoană terță nu a și-a prezentat observațiile motivate și nu a formulat opoziție la înregistrarea mărcii respective, prin invocarea propriilor drepturi asupra acesteia.

Cu toate acestea, în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii, prin notificarea din 01.09.2015 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare în Republica Moldova pentru produsele solicitate de către Imtron GmbH din clasa din clasa 09 CIPS al Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor, temei fiind coliziunea cu marca națională nr. 21316 MasterOK, titular compania Rultehcom SRL.

În același sens, instanța menționează că precum a fost stabilit, marca națională nr. 21316 MasterOK, titular compania Rultehcom SRL nu este utilizată în Republica Moldova de către titular, o perioadă ce depășește 5 ani din 28.04.2011 până în 31.07.2016 pentru produsele «hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD» din clasa 01 și «cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatoare» din clasa 02, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

Instanța de judecată consideră că probele administrate la dosar, dovedesc cu certitudine condiția impusă de art.20 alin.(1) lit.a) din legea nr.38, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii naționale nr.14721, și anume neutilizarea, mai mult de 5 ani neîntrerupt, de Rultehcom SRL a mărcii pentru produsele din clasa 01 hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD, și clasa 02 cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatoare, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor, mai mult ca atât, precum a fost stabilit, orice tentative de a depista existența pe piața internă a mărfurilor individualizate prin marca MasterOK, pentru produsele solicitate spre decădere, nu a dat nici un rezultat.

La fel, probele care au fost administrate de către companie Rultehcom SRL confirmă faptul utilizării de către aceasta a mărcii naționale nr. 21316 MasterOK doar pentru produsele utilizate în construcție precum și marcarea diferitor tipuri de plasă metalică, panou gard bordurat (eurogard), stâlpi metalici pentru gard, gabioane, comercializarea sârmei, cuielor, rulmenților, instrumentelor și inventarului de uz casnic, diferitor tipuri de lacăte.

Totodată, instanța de judecată menționează că sancțiunea decăderii din drepturile asupra mărcii intervine numai atunci când, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective, fără motive justificate, or, nu poate exista un motiv just pentru menținerea dreptului la marcă, în absența unei folosiri serioase a acesteia, decât în situația în care există fapte și împrejurări cu privire la care titularul mărcii nu are nici o putere, care fac parte din riscurile normale ale întreprinderii și care au făcut imposibilă folosirea normală a mărcii sau, cel puțin, au constituit o asemenea piedică în calea folosirii sale, încât, după criteriile obișnuite ale vieții afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului mărcii.

Suplimentar, instanța menționează că a fost stabilit, referitor la marca națională nr. 21316 MasterOK nu au fost depuse spre înregistrare și nici nu s-au înregistrat contracte privind cesionarea dreptului de dispoziție și/sau de folosință asupra mărcii vizate.

Prin urmare, instanța conchide că din cele constatate, titularul compania Rultehcom SRL nu a folosit marca națională nr. 21316 MasterOK o perioadă mai mare de 5 ani, careva motive sau circumstanțe justificative care ar determina imposibilitatea utilizării mărcii naționale nr. 21316 MasterOK în decursul acestui termen, nu a fost stabilite, or, avînd în vedere că prin probele prezentate se confirmă cu certitudine faptul neutilizării efective, fără motive justificative, conform destinației, reale și publice, de către titularul compania Rultehcom SRL a mărcii naționale nr. 21316 MasterOK, instanța ajunge la concluzia că sunt întrunite toate condițiile cerute de lege pentru ca titularul mărcii respective să fie decăzut din drepturile sale.

Mai mult ca atît, luînd în considerație 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 produsele solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii. Întrucât 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. 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.

Cu toate acestea, este important să se observe că expresia „utilizării efective” folosită în contextul normei 14 alin. (1) și alin.(2) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, cuprinde, în egală măsură, necesitatea de a demonstra utilizarea mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată sau într-o variantă a acesteia în conformitate cu articolul 14 alin. (2) litera a) din legea sus citată și utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

În aceeași ordine de idei, potrivit art.20 alin.(11) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii.

Utilizarea trebuie să fie publică, adică trebuie să fie externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia. Utilizarea în sfera privată sau utilizarea strict internă, în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă (Hotărârea Curții de Justiție Europene din 9 decembrie 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden”, punctul 22; Hotărârea Curții de Justiție Europene din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 37).

Luînd în considerație cele menționate și normele de drept expuse, instanța de judecată va admite cererea de chemare în judecată înaintată de Imtron GmbH împotriva Rultehcom SRL, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale.

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 CPC al R. Moldova, instanța de judecată,-

h o t ă r ă ș t e :

Se admite integral acțiunea înaintată de Imtron GmbH împotriva Rultehcom SRL, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale.

Se decede parțial Rultehcom SRL din drepturile asupra mărcii naționale nr. 21316 MasterOK pentru produsele „hârtie fotosensibilă; produse chimice industriale pentru curățarea suporturilor de date optice, în special CD” din clasa 01 și „cerneală pentru imprimante; cartușe de toner (umplute) pentru imprimante și fotocopiatoare” din clasa 02, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărîrii, prin intermediul Judecătorei Chișinău sediul Rîșcani.

Președintele ședinței,
judecătorul

COPY CORESPUNDE
ORIGINALUL
Judec. Potînga Iurie


Potînga Iurie

