

Dosarul nr. 2-507/2017
nr. 41-2-18256-03112015

HOTĂRÂRE
În numele Legii

Dispozitivul hotărârii pronunțat public la 14.02.2017 în mun. Chișinău
Hotărârea integrală întocmită la 13.03.2017

14.02.2017

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanța compusă din :

Președintele ședinței, judecătorul

Igor Barbacaru

Grefier

Elena Talmazan

a examinat în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Lidl Stiftung & Co.KG, reprezentată de SRL „BrevetMarcService” SRL împotriva „Melfinco” SA, autoritatea publică Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 786616 - Nelson,

a constatat:

Argumentele participanților la proces:

Lidl Stiftung & Co.KG, reprezentată de SRL „BrevetMarcService” SRL s-a adresat în judecată cu acțiune împotriva SA „Melfinco”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 786616-Nelson.

În motivarea acțiunii reclamantul a invocat că, marca internațională IR 786616 - din a. 2002 are desemnare posterioară în Republica Moldova, titular MELFINCO S.A., pentru produse «țigarete; tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători; chibrituri» din clasa 34 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stipulează, că titularul mărcii este obligat să utilizeze această marcă, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.

Art. 14 (1) din această Lege prevede, 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 prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare».

Informațiile disponibile de compania Lidl Stiftung & Co. KG atestă, că MELFINCO S.A. nu utilizează în Moldova marca sa internațională nr. 786616 - pentru produsele din clasa 34 CIPS «țigarete; tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători; chibrituri» o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2010 până în 31.05.2015). De asemenea din informațiile disponibile, se poate constata, că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către MELFINCO S.A. a mărcii internaționale nr. 786616.

Neutilizarea de către MELFINCO S.A. a mărcii sale internaționale nr. 786616 - pentru produsele din clasa 34 CIPS «țigarete; tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători; chibrituri» este confirmată de asemenea de următoarele.

La solicitarea de la Centrul de Metrologie Aplicată și Standardizare a informației cu privire la certificarea în Organele de Certificare a produselor cu denumirea „NELSON”: «Tutunuri brute sau neprelucrate; și țigări de foi (inclusiv cele cu capete tăiate), trabucuri și țigarete, din tutun sau din înlocuitori de tutun; tutunuri și înlocuitori de tutun fabricate» a primit un răspuns, în care se menționează că asemenea produsele nu au fost certificate.

La solicitarea de la Serviciul Vamal a informației cu privire la importul produselor «țigarete; tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători; chibrituri» cu denumirea „NELSON” în Republica Moldova a primit un răspuns, în care se menționează că asemenea produse nu au fost importate.

Lidl Stiftung & Co. KG este cointereseată în decăderea MELFINCO S.A. din drepturile asupra mărcii internaționale nr. 786616 - pentru produsele din clasa 34 CIPS «țigarete; tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători; chibrituri» din considerentele următoare.

Lidl Stiftung & Co. KG a depus o cerere de desemnare ulterioară a mărcii internaționale 820408 NELSON în Republica Moldova.

Prin Notificarea din 09.12.2014 examinarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), însă, a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova, pentru produse din clasa 34 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca internațională nr. 786616-Nelson

Luând în considerare argumentele prezentate, Lidl Stiftung & Co. KG, solicită admiterea cererii de chemare în judecată integral (f.d.4, 4 verso).

În ședința de judecată reprezentantul Lidl Stiftung & Co.KG, reprezentată de SRL „BrevetMarcService” SRL, avocatul Jîgău Radu, a susținut cererea de chemare în judecată integral în sensul declarat (f.d.4).

Pîrîtul SA „Melfinco”, fiind citat prin scrisoare recomandată, cu expedierea în adresa ultimului a copiei acțiunii cu traducere (f.d.23-24), deși a fost recepționată contrasemnătură, în ședințele de judecată stabilite nu s-a prezentat, nu a comunicat instanței motivul neprezentării, nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, nu și-a onorat obligația stabilită de lege și actul judecătoresc(f.d.2) privind obligativitatea prezentării referinței – circumstanțe, în baza cărora instanța, în temeiul dispozițiilor art.186 alin.(2),(4), 206(3) CPC, a dispus examinarea cauzei în lipsa pîrîtului, în baza probelor administrate la dosar.

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Vataman Doina a invocat că admiterea sau respingerea acțiunii rămîne la decizia instanței de judecată, avînd în vedere că nu sunt înaintate careva pretenții față de agenție. În susținerea poziției, în temeiul art.186 CPC a fost prezentată referință, cu susținerea acesteia (f.d.26-27).

Aprecierea instanței:

Examinînd cererea de chemare în judecată, audiind explicațiile reprezentanților părților, cercetînd probele anexate la dosar în ansamblu și interconexiunea lor, studiînd normele legii aplicabile, instanța de judecată conchide că prezenta cerere de chemare în judecată este fondată și pasibilă de admis, avînd în vedere următoarele:

Materialele cauzei denotă faptul că, SA „Melfinco” este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale nr. IR 786616-Nelson din 29.07.2002, înregistrată pentru unele produse din clasa 34, conform CIPS, anume: *țigări, tutun brut și prelucrat, produse din tutun, articole pentru fumători, chibrituri* și beneficiază de protecție pînă la data de 29.07.2022, circumstanțe ce se constată conform Extrasului din baza de date „Romarin” (f.d.29-37).

Lidl Stiftung & Co. KG a solicitat acordarea protecției pe teritoriul RM a mărcii internaționale Nelson nr. IR 820408 din 11.12.2003 cu desemnarea ulterioară pe teritoriul RM din 13.02.2014, pentru produsele din clasa 34 – „*tutun brut de proveniență din țările anglofone; tutun prelucrat în totalitate sau în parte de proveniență din țările anglofone, în special tutun pentru fumat, tutun de mestecat sau de prozat; țigarete, foițe pentru țigarete, tuburi de țigară, pipe din Anglia, butucel de pipe și dispozitive de curățat pipe de tutun; muștiucuri de țigarete*”, conform CIPS.

La data de 09.12.2014 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Avizul provizoriu de refuz al mărcii, Lidl Stiftung & Co. KG pentru totalitatea produselor solicitate din clasa 34 conform CIPS (f.d.28), pe motivul că este similar cu marca internațională anterioară Nelson nr. IR 786616 din 29.07.2002, titular SA „Melfinco” Austrasse 49, FL-9490 Vaduz, Liechtenstein, înregistrată pentru produse similare din clasa 34, conform CIPS (f.d.29).

Conform art.3 din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, (1) Proprietatea intelectuală este proprietate privată, care aparține persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosință și dispoziție.

Or, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii.

Conform art.14 Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, 1) 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.

Art.2 aceeași Lege prevede că, este asimilată utilizării efective: a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

Conform art.20 aceeași Lege prevede că, (1) 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:

a) 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 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;

(¹) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

3) Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămîinerii definitive a hotărîrii judecătorei în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

Or, în sensul normelor citate, 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/serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu titlu de marcă, cu scopul de a identifica produse și servicii.

La caz, conform răspunsului nr.16-01/380 din 22.06.2015, Centrul de Metrologie aplicată și certificare comunică că, în perioada 01.01.2010 - 31.05.2015 nu a emis certificate de conformitate pentru produsele cu denumirea Nelson (f.d.10).

În aceeași conexiune Serviciul Vamal prin răspunsul nr.28/07 8678 din 20.07.2015, comunică că, conform informației din baza de date, import de produse cu denumirea Nelson din categoria produselor „țigarete, tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători, chibrituri” nu a fost înregistrat în perioada anilor 2010-2015 (f.d.12).

Or, în sensul circumstanțelor expuse, se constată cu certitudine că, SA „Melfinco” nu utilizează pe teritoriul RM marca sa internațională nr.786616 Nelson pentru produsele din clasa 34 CIPS, anume: „țigarete, tutun brut și prelucrat; produse din tutun; articole pentru fumători, chibrituri”, pentru o perioadă de depășește 5 (cinci) ani (01.01.2010-31.05.2015), iar careva motive întemeiate pentru neutilizare a mărcii de către SA „Melfinco” lipsesc.

Iar, circumstanțele cauzei în raport cu normele legale citate, permit instanței de judecată a constata prezența temeiurilor în satisfacerea acțiunii, prin decăderea SA „Melfinco” din drepturile asupra mărcii internaționale IR nr.786616-Nelson, pentru produsele din clasa 34 CIPS.

Or, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine *titularului mărcii*, ceea ce la caz SA „Melfinco” nu a prezentat, nu a probat că marca este folosită pentru produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată în mod real, public, neechivoc, cu titlu de marcă și în scopul de a identifica produse și servicii, astfel, fiind îndeplinită cerința utilizării efective a mărcii, și lipsa cărorva temeiuri de decădere a titularului din drepturile asupra mărcii.

Iar reclamantul și-a argumentat poziția prin probe pertinente și concludente, conform art.118 CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiectiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Instanța reține că, o condiție primordială pentru înfăptuirea justiției este necesitatea constatării de către instanța de judecată a circumstanțelor de fapt care au avut loc pînă la intentarea procesului. Cunoașterea trecutului se realizează prin intermediul probelor în condițiile principiului contradictorialității, nemijlocirii etc. Necesitatea existenței acestei instituții este argumentată prin aceea că instanța de judecată nu este în drept să admită sau respectiv să respingă acțiunea reieșind doar din explicațiile părților, însă poate face acest lucru dacă a constatat faptele relevante cauzei prin activitatea de probare. Probațiunea este activitatea exclusivă a părților, de convingere a instanței de veridicitatea propriilor afirmații.

Conform art.121 CPC, Instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

Iar în concluzia circumstanțelor expuse, instanța de judecată apreciază prezenta cerere de chemare în judecată ca întemeiată și pasibilă de admis integral.

În conformitate cu prevederile art.art. 236-238 CPC, instanța de judecată,

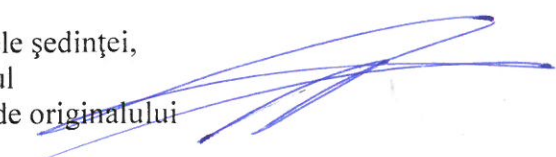
hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de Lidl Stiftung & Co.KG, reprezentată de SRL „BrevetMarcService” SRL împotriva „Melfinco” SA, autoritatea publică Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 786616 - Nelson, se admite.

Se decede „Melfinco” SA din drepturile asupra mărcii internaționale IR 786616 – Nelson, pentru produsele din clasa 34 CIPS.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani).

Președintele ședinței,
Judecătorul
Copia corespunde originalului



Igor Barbacaru