

HOTĂRÂRE
În numele legii

16 iunie 2016

mun. Chișinău

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău
Instanța compusă din:
președintele ședinței, judecătorul - Potînga Iurie
grefier - Cebotari Cristina

a judecat în ședință publică pricina civilă la acțiunea înaintată de Lidl Stiftung & Co. KG împotriva Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale, și –

c o n s t a t ă :

Reclamantul, Lidl Stiftung & Co. KG, a înaintat în instanța de judecată acțiunea privind decăderea companiei Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. din drepturile asupra mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER pentru produsele din clasele 18 și 25 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În motivarea acțiunii a indicat că, marca internațională IR 771343A NOBEL LEDER din anul 2001 are desemnare posterioară în Republica Moldova, titular fiind compania Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti., pentru un șir de produse, inclusiv și pentru produse din clasele 18 și 25 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Susține reclamantul că compania Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. nu utilizează în Moldova marca sa internațională IR 771343A NOBEL LEDER pentru produsele din clasele 18 și 25 din Clasificatorul Internațional a Produselor și Serviciilor o perioadă ce depășește 5 ani și anume din 01.01.2010 până în 30.06.2015. La fel, susține reclamantul că în Republica Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. a mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER.

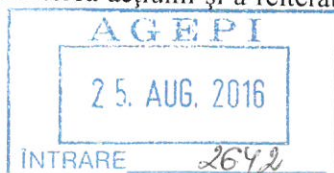
Afirmă reclamantul că la solicitarea de la Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare a informației cu privire la certificarea în Organele de Certificare a produsului cu denumirea „NOBEL LEDER” a fost primit un răspuns în care se menționează că asemenea produse nu au fost certificate. La fel și Serviciul Vamal a infirmat importul sau exportul de pe teritoriul Republicii Moldova a produselor marcate cu denumirea „NOBEL LEDER”

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 Lidl Stiftung & Co. KG este interesată în decăderea companiei Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. din drepturile asupra mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER pentru produsele din clasele 18 și 25 CIPS deoarece, aceasta a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 1049616 NOBEL LEAGUE în Republica Moldova. Prin Notificarea din 19.01.2015 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare pentru produsele din clasele 18 și 25 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca internațională IR 771343A NOBEL LEDER, care dispune deja de desemnare posterioară în Republica Moldova.

În ședința de judecată reprezentantul companiei Lidl Stiftung & Co. KG, avocatul JIGĂU Radu, a susținut cererea integral, solicitând admiterea acțiunii și a reiterat argumentele din cererea de chemare în judecată.



Pîrîta compania Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. fiind legal citată în şedinţa de judecată nu s-a prezentat şi nu a anunţat instanţa motivele neprezentării.

Reprezentantul Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în referinţă şi în şedinţa de judecată a confirmat afirmaţiile reclamantului din acţiune, dar a precizat că, deoarece pretenţiile nu sunt îndreptate faţă de AGEPI a lăsat la discreţia instanţei soarta soluţiei în pricina dată.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, studiind şi analizînd probele prezentate instanţa de judecată conchide că acţiunea este întemeiată şi pasibilă de a fi admisă.

La această concluzie instanţa a ajuns avînd în vedere următoarele consideraţiuni.

Potrivit informaţiilor din baza de date a mărcilor internaţionale, marca internaţională IR 771343A NOBEL LEDER, titular Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti., a primit protecţie pe teritoriul Republicii Moldova prin desemnare posterioară pînă la 09.10.2021, pentru produsele din clasele 16, 18 şi 25 din Clasificatorul Internaţional a Produselor şi Serviciilor.

Cu referire la prevederile Legii privind protecţia mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.

Conform prevederilor art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecţia 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 jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, 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 şi/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 reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licenţă 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 reconvenţionale, 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 reconvenţională ar putea fi depusă.

În aceeaşi ordine de idei instanţa menţionează că potrivit art.14 alin.(1) al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/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 condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Din sensul normei legale sus menţionate, instanţa conchide că decăderea este o sancţiune 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 internaţional prevăzute de art.5 lit. c) din Convenţia de la Paris din 20.03.1883 pentru protecţia proprietăţii industriale, precum şi art. 15 şi art.19 din Acordul TRIPs reglementează obligaţia de folosire a mărcii înregistrate.

În acest sens, instanţa menţionează că potrivit art.19 din Acordul TRIPs, dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de comerţ este obligatorie pentru menţinerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decît după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puţin trei ani, cu excepţia cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existenţa unor obstacole la o astfel de folosire. Circumstanţele independente de voinţa titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricţii la import sau alte prescripţii guvernamentale vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.

Astfel, instanţa de judecată menţionează că legislaţia naţională şi internaţională în domeniul proprietăţii intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în aşa mod, impedimente altor agenţi economici şi 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 serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice (art.2 Legea nr.38/29.02.2008). Totodată, sancţiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă şi i se recunoaşte protecţia este decăderea.

Potrivit celor stabilite în instanţa de judecată, Lidl Stiftung & Co. KG a depus cerere de desemnare posterioară a mărcii internaţionale posterioară IR 1049616 NOBEL LEAGUE în Republica Moldova.

Conform 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 Lidl Stiftung & Co. KG a cererii de desemnare posterioară a mărcii internaționale posterioară IR 1049616 NOBEL LEAGUE, 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 19.01.2015 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare în Republica Moldova pentru produsele solicitate din clasa 18 și 25 al Clasificatorului Internațional al Produselor și Serviciilor, temei fiind coliziunea cu marca internațională IR 771343A NOBEL LEDER, titular Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti.

În același context, instanța menționează că a fost stabilit, marca internațională IR 771343A NOBEL LEDER, titular Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. nu este utilizată în Republica Moldova de către titular, o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2010 până în 30.06.2015).

Concomitent, instanța reține că potrivit răspunsului nr.16-01/425 din 21.07.2015, Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare, indică că în perioada de la 01.01.2010 pînă la 30.06.2015 nu a emis certificate de conformitate pentru produsele cu denumirea NOBEL LEDER.

La fel, instanța reține că potrivit răspunsului nr.28/07 – 8677 din 20.07.2015, Serviciul Vamal, indică că conform informației din bazele de date, import de produse cu denumirea comercială NOBEL LEDER nu a fost înregistrat în perioada 2010 – 2015.

Ca urmare, instanța de judecată consideră că probele administrate la dosar, dovedesc cu certitudine condiția impusă de art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, și anume neutilizarea mai mult de 5 ani neîntrerupt, de către Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. a mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER, pentru produsele din clasele 18 și 25 din Clasificatorul Internațional a Produselor și Serviciilor, încît să poată fi îndeplinită funcția acesteia, mai mult ca atît, precum a fost stabilit, orice tentativă de a depista existența pe piața internă a mărfurilor individualizate prin marca NOBEL LEDER, nu a dat nici un rezultat.

Totodată, instanța de judecată menționează că sancțiunea decăderii din drepturile asupra mărcii intervine numai atunci cînd, 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, decît 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, încît, după criteriile obișnuite ale vieții afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului mărcii.

Suplimentar, instanța menționează că precum a fost stabilit, referitor la marca internațională IR 771343A NOBEL LEDER nu au fost depuse spre înregistrare și nici nu sau înregistrat contracte privind cesionarea dreptului de dispoziție și/sau de folosință asupra mărcii vizate.

Prin urmare, instanța conchide că potrivit celor constatate, compania pîrîtă Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. nu a folosit marca internațională IR 771343A NOBEL LEDER o perioadă mai mare de 5 ani, careva motive sau circumstanțe justificative care ar determina imposibilitatea utilizării mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER 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 Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. a mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER, 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. Întrucît 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).

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

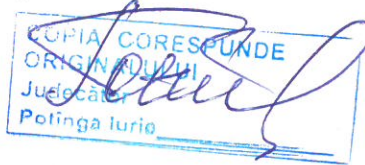
h o t ă r ă ș t e :

Se admite acțiunea înaintată de Lidl Stiftung & Co. KG împotriva Nobel Deri Saraciye San. ve Tic. Ltd. Sti. cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale.

Se decade compania Nobel Deri Saraciye San. ve TIC. Ltd. Sti. din drepturile asupra mărcii internaționale IR 771343A NOBEL LEDER pentru produsele din clasele 18, 25 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 hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Rîșcani mun.Chișinău.

Președintele ședinței,
judecătorul



Potînga Iurie