

HOTĂRÎRE  
în numele Legii

20 iunie 2018

Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

Cazacu Grigorii

Puntea Valeria

a examinat în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de doTERRA Holdings LLC către SA "Telefonica", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind decăderea din drepturi a mărcii,

A C O N S T A T A T :

Reclamantul doTERRA Holdings LLC s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de chemare în judecată nominalizată.

În motivarea ei a indicat că, în fapt, la data de 29.07.2016 doTERRA Holdings LLC s-a adresat la AGEPI cu o cerere privind înregistrarea mărcii doTERRA pentru clasele (Conform Clasificării de la Nisa) 35. Pe data de 23.02.2017 AGEPI a emis aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii pentru clasa 35. În aviz provizoriu se indică că în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 039286 s-a constatat că înregistrarea desemnării doTERRA se opune următoare marca Terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular „Telefonica” S.A., Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din cl. 35 (art. 8 (1) b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor). Susține reclamantul a solicitat înregistrarea mărcii pentru clasele 35 din motivul că aceste clase fac parte din genurile de activitate a Reclamantului în multe țări din lume.

Menționează că potrivit art. 20 alin. 1) lit. a) Legii nr. 38/2008, care stipulează, 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 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. (1<sup>1</sup>) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii. Menționează că articolul 14 stipulează, 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 cînd există motive întemeiate pentru neutilizare. Potrivit art. 3 lit. a) Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi. Potrivit art. 6 Legii nr. 38 titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Astfel, legislatorul indică că unica cale pentru a proteja dreptul asupra mărcii este înregistrarea mărcii. Menționează că marca Terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular „Telefonica” S.A., Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din cl. 35 (art. 8 (1) b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani. Marca care se opune înregistrării a fost înregistrată pe data de 12.07.2000, care în momentul de față și în perioada ultimilor 5 ani nu a fost folosită pe teritoriul Republicii Moldova, dar însuși le lezează dreptul de a înregistra marca de Reclamant și de a promova produsele noastre cosmetice în Moldova.

Solicită reclamantul doTERRA Holdings LLC decăderea pârâtului SA "Telefonica" din drepturi asupra mărcii Terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12 din motivul că marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani

În ședința de judecată avocatul Bordeniuc Serghei reiterînd circumstanțele de fapt și de drept indicate în cererea de chemare în judecată, a solicitat admiterea integrală a acesteia.

În ședința de judecată reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) Popescu Rodica a depus referință în care a indicat că reclamantul, a indicat că a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii doTERRA cu nr. depozit 039286 din 29.07.2016, pentru produsele/serviciile claselor 03, 05, 16, 32, 35 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Urmare examinării semnului depus spre înregistrare, s-a constatat că acesta nu poate beneficia de protecție, deoarece la înregistrarea desemnării doTERRA se opun următoarele: marca internațională verbală TERRA nr. IR 680853 din 1997.09.08, titular - Henkel AG&Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03; marca internațională combinată <sup>terra</sup> nr. IR 739890 din 12.07.2000, titular „TELEFONICA” S.A., Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35, marca internațională verbală TERRA nr. IR 778110 din 2001.11.13, cu prioritate din 2001.07.26, titular - Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589, Düsseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03, marca internațională verbală TERRA nr. IR 1002216 din 2009.02.10, cu prioritate din 2001.07.26, titular - Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589, Düsseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03. La data de 23.02.2017, AGEPI a emis Aviz provizoriu de respingere parțială a mărcii reclamantului, desemnarea solicitată fiind posibilă de înregistrat pentru toate produsele- solicitate din clasele 05, 16, 32 și pentru următoarele servicii din clasa 35 lucrări de birou” conform CIPS. Totodată menționează că decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani reprezintă o procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. Litigiile privind decăderea din drepturile asupra mărcii din motivul neutilizării efective sunt de competența judecătoreiei în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI. Conform prevederilor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), la care este parte și Republica Moldova și art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Corespunzător, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii, aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii. În acest sens, art. 14 alin. (1) al Legii nr. 38/2008 statuează: 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.” Conform alin. (2), (3) al aceluiași articol, „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. (3) Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular. Art. 20 al Legii nr. 38/2008 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 până 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 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. (1<sup>1</sup>) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.” Prin urmare, termenul de 5 ani de neutilizare 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. Susține că în ceea ce ține de efectele decăderii din drepturi ale titularului asupra mărcii art. 24 al Legii nr. 38/2008 prevede că: (1) În cazul în care titularul este decăzut din drepturi în totalitate sau în parte, efectele înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, încetează în aceeași măsură începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale. La cererea uneia dintre părți, instanța judecătorească poate stabili o dată anterioară la care a intervenit una din cauzele decăderii din drepturi. Totodată declară că, urmează a se ține cont de faptul că în conformitate cu art. 20 alin. (2) al Legii nr. 38/2008, „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 serviciile respective. Declară că admiterea sau respingerea cerințelor reclamantului rămâne la decizia instanței de judecată, în dependență de circumstanțele cauzei și probele prezentate de părți.

Pîrîtul SA "Telefonica" în ședința de judecată nu s-a prezentat deși a fost citat legal (f.d. 51).

Audiind participanții la proces, studiind materialele cauzei civile, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată este neîntemeiată și urmează a fi respinsă din următoarele considerente.

Conform art. 130 alin. (1)-(5) CPC, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multispectuală, 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 cauzei. 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.

Cercetînd înscrisurile anexate la materialele cauzei civile, instanța atestă că, la data de 23.02.2017 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a aviz provizoriu în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii de către doTERRA Holdings LLC, din care s-a constatat că la înregistrarea desemnării doTERRA se opun următoarele: marca internațională verbală TERRA nr. IR 680853 din 1997.09.08, titular - Henkel AG&Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Düsseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03; marca internațională combinată <sup>terra</sup> nr. IR 739890 din 12.07.2000, titular „TELEFONICA” S.A., Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35, marca internațională verbală TERRA nr. IR 778110 din 2001.11.13, cu prioritate din 2001.07.26, titular - Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589, Düsseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03, marca internațională verbală TERRA nr. IR 1002216 din 2009.02.10, cu prioritate din 2001.07.26, titular - Henkel AG & Co. KGaA Henkelstraße 67 40589, Düsseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03 (f.d. 6).

În contextul pretențiilor deduse judecării, instanța de judecată reține că art. 2 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008 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.

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.

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. 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.

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.

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.

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.

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.

În cererea de chemare în judecată reclamantul a indicat că marca Terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular "Telefonica" S.A., Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din cl. 35 (art. 8 (1) b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Totodată, se menționează că la acțiunea înaintată ca probe au fost anexate avizul provizoriu nr. 2198 din 23.02.2017 al AGPI referitor la cererea reclamantului doTERRA de înregistrare a mărcilor "marca internațională verbal TERRA nr. 680853", "marca internațională combinată terra nr. 739890", "marca internațională verbal TERRA nr. 778110" și "marca internațională verbal". Luând în considerație probele prezentate, inclusive înscrisurile prezentate (f.d. 21-31) instanța remarcă că nu pot fi apreciate ca probe confirmative ce ar atesta neutilizarea mărciilor indicate supra de către pârît pe perioada indicată de reclamant. 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. Luând în considerație cele expuse raportate la normele de drept legale, instanța de judecată va dispune respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de doTERRA, din motivele expuse mai sus.

în conformitate cu art. art. 236-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de doTERRA Holdings LLC către SA "Telefonica", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) privind decăderea din drepturi a mărcii internaționale combinată terra nr. 739890 din 12.07.2000 titular al căreia este SA "Telefonica", Gran Via, 28 E-28013, Madrid Spania, se respinge ca fiind neîntemeiată.

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

Președintele ședinței,  
Judecător



Cazacu Grigorii