

*HOTĂRÎRE  
ÎN NUMELE LEGII*

mun. Chișinău

22 decembrie 2017

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

În componența:

Președintele ședinței, judecătorul: Potînga Iurie

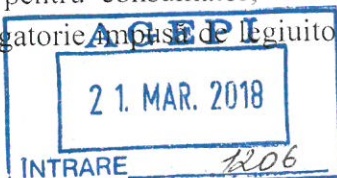
Grefier: Mușuc Elena

a judecat în ședință publică pricina civilă la acțiunea înaintată de BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA împotriva Monul Sergiu cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale combinate, și -

*a constatat:*

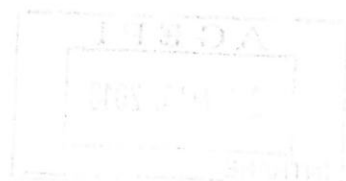
**Argumentele participanților la proces:**

1. La data de 15 februarie 2017, avocatul Chiroșca Dorian în interesele reclamantei BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva lui Monul Sergiu, solicitînd decăderea pe teritoriul Republicii Moldova a lui Monul Sergiu din drepturile asupra mărcii combinate „Buburuza”, nr. 21040, titular Monul Sergiu, pentru serviciile din clasa 36 (conform clasificării de la Nisa).
2. În susținerea acțiunii, avocatul Chiroșca Dorian a invocat faptul că potrivit extrasului din Registrul de stat al persoanelor juridice Banca Comercială “Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA este înregistrată la data de 24.05.2001 sub formă juridică de organizare Societate pe Acțiuni. BC “Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA este o bancă cu renume mondial, deoarece face parte din grupul francez Group Societe Generale și în prezent se află în topul celor cinci bănci din Moldova la capitalul profit. BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA dispune de mai multe mărci înregistrate, iar majoritatea din cele înregistrate au în calitate de element verbal desemnarea verbală Mobiasbancă - Groupe Societe Generale, iar cuvîntul „mobias” fiind unul de bază care constituie rădăcina denumirii de firmă și a mărcilor înregistrate.
3. La data de 09.12.2015, reclamantul a depus la AGEPI cererea pentru înregistrare a mărcii mobiruză nr. depozit 038024, pentru serviciile din clasa 36. Această marcă este una combinată, adică conține elemente figurative și verbale, iar după cum se poate constata din conținutul mărcii, aceasta are ca rădăcină cuvîntul „mobi” ce provine de la denumirea de firmă “Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” stilizată cu imaginea unei buburuze. Destinația mărcii în cauză a fost prestarea serviciilor de financiar bancare, care sunt specifice instituțiilor bancare. Potrivit Deciziei AGEPI din 02.12.2016 cererea de înregistrare a mărcii a fost respinsă fiind opusă marca cu nr. 21040, buburuza titular Monul Sergiu care a fost înregistrată pe data de 27.01.2011 pentru mai multe clase de produse și servicii inclusiv pentru clasa 36 (asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare). În argumentarea poziției sale, AGEPI a invocat art. 8 alin. (1), lit. b) al Legii privind protecția mărcii, astfel că 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. O condiție obligatorie impusă de Legiuitor în materia mărcilor, se referă la



existența unui drept exclusiv asupra mărcii, ține de faptul că titularul unei mărci este obligat să o folosească efectiv pentru a nu abuza de acest drept și pentru a nu fi învinuit de rea credință, astfel că aceste consecințe ar putea să survină în situația menținerii unei mărci în patrimoniul întreprinderii fără a o folosi efectiv, respectiv această situație fiind opozabilă valabilității unor mărci.

4. Indică reclamantul că din informațiile de care dispune, Monul Sergiu din momentul înregistrării mărcii BUBURUZA pînă în prezent, adică mai mult de 6 ani, nu utilizează efectiv în activitatea sa de antreprenoriat marca BUBURUZA pentru clasa 36 (asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare). În mare parte activitatea unui agent economic în domenii de asigurări, afaceri financiare, afaceri monetare este licențiată de organele abilitate ale statului. În astfel de circumstanțe constată că Monul Sergiu nu este autorizat să presteze serviciile din clasa 36 (asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare), deoarece nu corespunde cerințelor regulatorii și prudențiale indicate și nu deține licență bancară (lista băncilor licențiate de BNM fiind publică: <http://bnm.md/ro/content/bancile-licentiate-din-republica-moldova>) și nici licență de societate de plată sau emitent de monedă electronică (<http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-emitente-de-moneda-electronica> și <http://bnm.md/ro/content/registrul-societatilor-de-platafumizorilor-de-servicii-postale>).
5. Menționează reclamantul și faptul că Monul Sergiu, titularul mărcii opuse, nu deține licența CNPF, lista persoanelor licențiate și autorizate pe piața de capital fiind publică: <http://cnpf.md/md/part/>. 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.
6. În același context, indică că legiuitorul a stabilit că potrivit art. 20 alin. (I<sup>1</sup>) al Legii privind protecția mărcii”, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii”, respectiv urmează ca titularul mărcii nr. 21040, BUBURUZA, Monul Sergiu să prezinte instanței de judecată probe pertinente, care ar confirma că pe parcursul ultimilor 5 ani marca menționată a fost obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru serviciile din clasa 36 (asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare). Mai indică și un alt aspect al speței date potrivit căreia, desfășurarea activității financiare neautorizate de către Monul Sergiu, în cazul în care aceasta ar fi avut loc, ar constitui o infracțiune sancționată de prevederile art. 241<sup>1</sup> Cod penal al RM „Desfășurarea activității financiare neautorizate”.
7. În ședința de judecată reprezentantul reclamantei BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA, avocatul Chiroșca Dorian a susținut integral cererea de chemare în judecată, solicitînd să fie admisă din motivele indicate.
8. Pîrîtul Monul Sergiu în ședința de judecată nu a fost prezent, fiind înștiințat despre examinarea cauzei (f.d. 22), astfel că instanța de judecată a considerat posibilă examinarea cauzei în absența acestuia.
9. Reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, Manoli Lilia, a menționat că admiterea sau respingerea acțiunii, o lasă la discreția instanței de judecată, în dependență de probele prezentate de către părți.



### **Aprecierea instanței de judecată:**

10. *Judecând acțiunea înaintată, audiind participanții la proces, raportând situația de fapt la cea de drept, instanța de judecată consideră cererea de chemare în judecată a BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA împotriva Monul Sergiu cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale combinate, întemeiată și pasibilă de a fi admisă.*
11. Instanța de judecată reține că, potrivit Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994 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. Astfel, 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. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul Național al Mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii.
12. În cadrul examinării litigiului dedus judecătii s-a constat, cu certitudine că, potrivit extrasului din baza de date “Mărci Naționale” pîrîtul Monul Sergiu este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate “BUBURUZA” nr. 21040 din 10.06.2008, înregistrată pentru produsele/serviciile din clasele 01, 03, 05, 09, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 44,45 conform CIPS și beneficiază de protecție pînă la data de 06.10.2018. (f.d. 20)
13. BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA, a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii „Mobiruza” cu nr. de depozit 038024 din 09.12.2015 pentru serviciile din clasa 36 “asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare” conform CIPS.
14. Urmare a examinării semnului depus spre înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1), lit. b) al Legii nr. 38/2008, la data de 01.08.2016, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a emis un aviz provizoriu de refuz total al mărcii BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA, pentru toate serviciile din clasa 36 conform CIPS. Motivul invocat – semnul nu poate beneficia de protecție, deoarece este similar cu marca națională „BUBURUZA”, înregistrată cu nr. 21040 din 10.06.2008, pe numele Monul Sergiu, pe str-la I. Krîlov nr. 12, MD 3300, Tiraspol, Republica Moldova, pentru totalitatea produselor/serviciilor din clasele 01, 03, 05, 09, 14, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 44,45 conform CIPS (f.d. 18)
15. Nefiind de acord, BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA, a depus o contestație împotriva avizului de refuz provizoriu emis, în urma examinării căreia, la data de 02 decembrie 2016, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a emis decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii.(f.d. 19)
16. Prin cererea înregistrată la 15.02.2017, BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA a solicitat decăderea pe teritoriul Republicii Moldova a lui Monul Sergiu din drepturile asupra mărcii combinate „Buburuza”, nr. 21040, titular Monul Sergiu, pentru serviciile din clasa 36 (conform clasificării de la Nisa). (f.d. 3-5)
17. Drept temei la înaintarea acțiunii de decădere din drepturile asupra mărcii, compania reclamantă a invocat prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) Legii nr.38 privind protecția mărcilor și anume că 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.
18. Instanța menționează că, cerințe față de utilizarea mărcii sunt consemnate în art.14 al Legii nr.38 privind protecția mărcilor. Astfel, potrivit alin.(1) normei sus menționate, 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.
  19. 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.
  20. În aceeași ordine de idei, art.20 alin.(1<sup>1</sup>) 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*.
  21. 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)
  22. La acest capitol, instanța remarcă faptul că, contrar prevederilor enunțate, pîrîtul Monul Sergiu, deși a fost înștiințat legal despre locul, data și ora ședinței de judecată nu s-a prezentat în ședința de judecată pentru a-și expune poziția și nici nu a prezentat careva probe privind utilizarea efectivă a mărcii.
  23. În temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, decăderea din drepturile asupra mărcii este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova.
  24. 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.
  25. Reieșind din cele expuse supra, instanța conchide că acțiunea formulată de BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA este una întemeiată, or în speță nu s-a constatat faptul utilizării efective, reale și continue, pe teritoriul Republicii Moldova, de către pîrîtul Monul Sergiu, a mărcii naționale combinate BUBURUZA nr. 21040 din 10.06.2008 pentru serviciile din clasa 36 conform Clasificării Internaționale a

Produselor și Serviciilor (CIPS) în decursul a mai bine de 5 ani, astfel fiind îndeplinite cumulativ condițiile de baza necesare pentru decăderea din drepturi în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor. În această ordine de idei, instanța ajunge la concluzia de a decada parțial pîrîtul Monul Sergiu din drepturile asupra mărcii naționale combinate BUBURUZA nr. 21040 din 10.06.2008 pentru serviciile din clasa 36 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

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

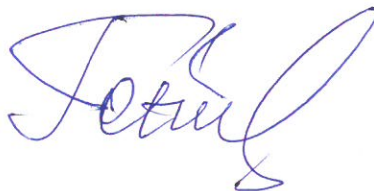
*HOTĂRĂȘTE:*

Se admite acțiunea înaintată de BC „Mobiasbancă - Groupe Societe Generale” SA împotriva Monul Sergiu cu privire la decăderea parțială din drepturile asupra mărcii naționale combinate.

Se decada parțial pîrîtul Monul Sergiu din drepturile asupra mărcii naționale combinate BUBURUZA nr. 21040 din 10.06.2008 pentru serviciile din clasa 36 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

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

Președintele ședinței,  
Judecătorul



Potînga Iurie

