

HOTĂRÎRE
În numele Legii

28 iunie 2017

mun.Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani),

Instanța de judecată compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

cu participarea:

reprezentantului reclamantului Scripps Networks International (UK) Limited – avocatul Dodi Ariadna, în baza mandatului nr.0900806 din 18.12.2015

reprezentantului intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM – Dadu Elena, în baza procurii nr.1208 din 05.06.2017 și Mihailov Florin, în baza procurii nr.1207 din 05.06.2017

Violeta Gîrleanu

Olga Sandu

a examinat în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de avocatul Dodi Ariadna, reprezentantul reclamantului Scripps Networks International (UK) Limited către Discovery Communications LLC, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea pațială din drepturile asupra mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel, înregistrată în Republica Moldova pentru serviciile din clasele 38 și 41 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor

a c o n s t a t a t :

Argumentele participanților la proces:

1. La data de 08.04.2016, avocatul Dodi Ariadna, reprezentantul reclamantului Scripps Networks International (UK) Limited s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către Discovery Communications LLC, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea pațială din drepturile asupra mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel, înregistrată în Republica Moldova pentru serviciile din clasele 38 și 41 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor
2. În motivarea acțiunii, a invocat că Scripps Networks International (UK) Limited este proprietarul canalului de televiziune Travel Channel care constituie unul dintre cel mai cunoscute canale de călătorie din lume. Acest canal emite 24 de ore pe zi, în 21 limbi, în toată Europa, în Orientul Mijlociu, în Africa și în zona pacifică a Asiei. La fel, a menționat că lansat în 1994, canalul Travel Channel este oferit de peste 850 de operatori, iar în Republica Moldova, el este retransmis de studioul TV cu emisie prin cablu „Albasat” din or.Nisporeni.

La data de 02.09.2014, reclamanta a depus spre înregistrare la Oficiul Mondial al Proprietății Intelectuale (OMPI), conform procedurii internaționale, cererea de înregistrare a mărcii nr.IR 1225726 Travel Channel, desemnând și Republica Moldova și solicitând următoarele servicii: clasa 38 - servicii de comunicare și, anume, transmiterea de informații audio și vizuale prin sunete, imagini, video prin satelit, cablu, rețea de fibră optică, rețea de comunicații fără fir și printr-o rețea globală de calculatoare; transmitere de programe de televiziune; servicii de transmisie video la cerere; difuzarea de materiale

audio, video și audiovizuale printr-o rețea globală de calculatoare; servicii media mobile sub forma de transmisii electronice de conținut de divertisment media; furnizarea de buletine electronice și forumuri online pentru transmisia de mesaje printre utilizatori și clasa 41 - servicii de educație și divertisment și, anume, programe permanente în domenii de larg interes uman, emisiuni bazate pe realitate, emisiuni despre călătorii, explorări, geografie, ecologie, arhitectură, istorie, produse alimentare și băuturi, artă, aventură, sport, istorie, activități paranormale, petrecerea timpului liber și stiluri de viață, accesibile prin radio, televiziune, televiziune prin cablu, internet, rețele fără fir, satelit, audio, video și rețele de calculatoare.

La fel, a menționat că la data de 02.09.2015, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) a emis un aviz provizoriu de respingere a cererii la toate clasele solicitate motivul refuzului fiind asemănarea mărcii depuse cu marca verbală anterioară R6794 Discovery Travel Channel. Astfel, a remarcat că efectuând o analiză a situației din piața Republicii Moldova, poate să afirme că în perioada de după înregistrarea mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel și în particular în ultimii 5 ani consecutivi premergători prezentei cereri de chemare în judecată, marca pârâtei nu a fost prezentă în Republica Moldova cu niciunul din serviciile enumerate.

A invocat că potrivit informației oferite de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în ultimii 5 ani canalul Discovery Travel Channel nu a fost difuzat în Republica Moldova. Totodată, a accentuat că Consiliul Coordonator al Audiovizualului este unica autoritate a statului care reglementează domeniul comunicării audiovizuale și care, respectiv, eliberează autorizații de retransmisie a canalelor TV. Astfel, pârâtul nu folosește marca sa în activitatea comercială în ce privește serviciile înregistrate la clasele 38 și 41, totodată fiind împiedicată înregistrarea mărcii depuse de reclamantă, aceasta manifestându-și în mod expres interesul în obținerea protecției mărcii sale pe teritoriul Republicii Moldova.

La fel, a menționat că reclamanta solicită doar decăderea parțială a pârâtului din drepturile asupra mărcii nr.R6794 și, anume, pentru produsele enumerate din clasele 38 și 41. Reclamanta nu solicită decăderea din drepturi pentru produsele înregistrate de pârâtă în clasa 09.

A invocat că marca pârâtului a fost înregistrată la 06.10.1999. Astfel, a conchis că este îndeplinită prima condiție de fond necesară pentru formularea unei acțiuni de decădere în drepturi - împlinirea termenului de 5 ani de la înregistrare. Totodată, a menționat că marca pârâtului nu a fost folosită în Republica Moldova în perioada de 5 ani anteriori datei depunerii acțiunii de decădere. Prin urmare este îndeplinită a doua condiție de fond necesară pentru formularea unei acțiuni de decădere în drepturi - lipsa unei utilizări efective.

Solicită reclamantul decăderea parțială a firmei Discovery Communication, LLC din drepturile asupra mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel, înregistrate în Republica Moldova, pentru serviciile din clasa 38 și 41 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

3. La data de 09.06.2016, prin cancelaria instanței, Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a depus referință, în care a indicat că reclamantul, Scripps Networks International (UK) Limited, a solicitat acordarea protecției pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale Travel Channel, nr.IR1225726 din 02.09.2014, pentru o parte din serviciile claselor 38 și 41 conform CIPS. Astfel, la examinarea semnului depus spre înregistrare, s-a constatat că acesta nu poate beneficia de protecție, deoarece este similară cu marca națională anterioară Discovery Travel Channel nr.R6794 din 18.09.1998, titular Discovery Communications, LLC, One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, Statele Unite ale Americii, înregistrată pentru toate serviciile din clasele 38, 41 solicitate conform cererii.

A menționat că, în conformitate cu prevederile art.8(1) b) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, la data de 02.09.2015, AGEPI a emis aviz provizoriu de refuz al mărcii reclamantului pentru serviciile din clasele 38 și 41 conform CIPS, solicitate în cerere. Totodată, a invocat că pârâtul, Discovery Communications, LLC, este titular pe teritoriul Republicii Moldova Republicii Moldova al mărcii naționale Discovery Travel Channel, nr.R6794 din 18.09.1998, înregistrată pentru o

parte din produsele și serviciile claselor 09, 38 și 41, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 18.09.2018.

Făcînd referire la prevederile art.14 și art.20 al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, consideră că 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 și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

În contextul celor expuse, AGEPI a confirmat faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale Discovery Travel Channel nr.R6794 din 18.09.1998, pe numele titularului Discovery Communications, LLC, pentru o parte din produsele și serviciile claselor 09, 38 și 41 conform CIPS.

4. În ședința de judecată, reprezentantul reclamantului Scripps Networks International (UK) Limited, avocatul Dodi Ariadna, a susținut cererea de chemare în judecată, solicitând admiterea acțiunii în sensul declarat.
5. În ședința de judecată, reprezentantul pârâtului Discovery Communications, LLC nu s-a prezentat, deși a fost citat legal, ceea ce se confirmă prin răspunsul SRL „SPN” nr.41, din 15.03.2017, potrivit căruia la data de 13.03.2017, documentele au fost livrate pe adresa pîrîtului, fapt pentru care s-a semnat W Martinez (f.d.48). Astfel, se atestă că pârâtul cunoaște despre examinarea cauzei, fiind înștiințat despre data examinării cauzei prin citații, dar nu s-a prezentat nici la o ședință de judecată.

Prevederile art.101 alin.(4)¹ CPC stipulează că participanții la proces înștiințați în mod legal o dată nu pot invoca necitarea lor pentru efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară.

Conform prevederilor art.206 alin.(4) CPC, dacă pîrîtul, înștiințat legal despre locul, data și ora ședinței de judecată, nu s-a prezentat în judecată și nu a comunicat instanței motivul neprezentării sau dacă motivele sînt considerate de instanță ca fiind neîntemeiate, sau dacă pîrîtul nu a solicitat examinarea pricinii în lipsa sa, instanța o examinează în lipsa acestuia. Astfel, pîrîtul fiind înștiințat legal, nu s-a prezentat în ședința de judecată, nu a comunicat instanței motivele neprezentării, prin urmare, instanța de judecată a dispus examinarea cauzei în lipsa pîrîtului care a fost înștiințat legal, dar nu s-a prezentat în ședințele de judecată

6. În ședința de judecată, reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Vataman Doina, a susținut referința depusă în cadrul ședinței de judecată.

Aprecierea instanței de judecată:

7. Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului, instanța de judecată consideră că acțiunea înaintată de reclamant urmează a fi admisă, din următoarele considerente.
8. În speță, s-a constatat că conform certificatului de înregistrare a mărcii nr.R6794 din 06.10.1999, Discovery Communications, LLC a înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova marca Discovery Travel Channel nr.R6794 din 18.09.1998, cu durata de protecție a mărcii de 10 ani, pentru produse/ serviciile din clasele:

09- aparate pentru stocarea informației, înregistrarea, transmiterea și/sau reproducerea sunetelor și/sau imaginilor; pelicule cinematografice, pelicule video, discuri compacte, discuri video și audio și înregistrări audiovizuale; peliculă magnetică pentru înregistrarea sunetelor și imaginilor; CD-ROM-uri; înregistrări sonore; plăci și discuri fonografice, aparate pentru amuzament utilizate cu receptoare televizate; calculatoare; sisteme de calculator interactive (în regim de dialog); purtătoare magnetice de date și din fibre optice; echipament de telecomunicații și aparate pentru convertirea peliculei cinematografice și video, programare interactivă (în regim de dialog) și comprimare digitală; hardware (utilaj) de calculator și software; programe de calculator; dispozitiv pentru control televizat la distanță,

convertizoare televizate și echipament pentru programare televizată interactivă (în regim de dialog) și pentru utilizare în domeniul transmisiunii televizate prin fibre optice cablu și satelit;

38- servicii de comunicație, în special servicii în vederea transmisiunii radiofonice, prin cablu și televizate; transmisiunea și difuziunea programelor radiofonice și televizate; servicii în vederea transmisiunilor televizate și radiofonice; servicii în vederea codificării datelor și transmiterii datelor; servicii de telecomunicație; servicii în vederea transmisiunilor televizate prin fibre optice, cablu și satelit; servicii de comunicație prin satelit și pentru funcționare în ritmul gestionării informației; servicii în vederea comunicației interactive (în regim de dialog); servicii în vederea abonării la transmisiunile TV; servicii în vederea transmiterii datelor cu privire la abonare;

41- servicii în vederea studiului, instruirii și amuzamentului, în special servicii în vederea elaborării programelor radio și TV; servicii în vederea turnării filmelor, elaborarea programelor video și radio și transmisiei în direct a filmelor distractive; servicii în vederea turnării filmelor animate și televizate; servicii care țin de filmele de cinema distractive, reprezentații și spectacole televizate, distractive, educative și de instruire și reprezentații și spectacole distractive în direct; servicii de calculator, on-line referitoare la educație și distracții; servicii în vederea publicării cărților, revistelor, publicațiilor imprimare și publicațiilor periodice; servicii de divertisment în formă de programare interactivă (în regim de dialog) și comprimare digitală, transmisiune prin fibre optice, cablu și satelit; servicii în vederea educației, instruirii și învățământului în domeniul elaborării programelor interactive (în regim de dialog) și comprimării digitale și transmisiunii prin fibre optice, cablu și satelit; leasing-ul echipamentului televizat interactiv (în regim de dialog) și comprimare digitală; servicii de oferire a purtătoarelor de imagini video și audiovizuale pentru recepția și transmiterea programelor televizate și a datelor informaționale; servicii de comprimare digitală a programării televizate (f.d.41).

9. Cu referire la prevederile 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.
10. 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 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.
11. 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 când există motive întemeiate pentru neutilizare.
12. Astfel, din sensul normei legale nominalizate, instanța de judecată conchide că decăderea este o sancțiune civilă constând în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mica de 5 ani.

13. 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.
14. În acest sens, instanța menționează că 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 decât 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 vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.
15. 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.
16. 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 când 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
17. Reclamantul Scripps Networks Internațional (UK) Limited a depus cererea de înregistrare a mărcii nr.IR 1225726 Travel Channel, desemnând și Republica Moldova (f.d.13-14)
18. În conformitate cu prevederile art.8(1) lit.b) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008. Agenția pentru Proprietate Intelectuală a Republicii Moldova a emis avizul de refuz provizoriu pentru înregistrarea mărcii internaționale Travel Channel, nr.IR 1225726, motivul refuzului fiind faptul că aceasta este similară cu marca națională anterioară Discovery Travel Channel nr.R6794 din 18.09.1998, titularul Discovery Communications, LLC, One Discovery Place, Silver Spring, Maryland 20910, Statele Unite ale Americii, înregistrată pentru toate serviciile din clasele 38, 41 conform CIPS (f.d.24-25).
19. Prin acțiunea înaintată reclamantul solicită decăderea parțială a companiei Discovery Communications, LLC din drepturile asupra mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel, înregistrată în Republica Moldova, în temeiul art.20 (1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, pentru produsele din clasa 38 și 41.
20. 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.
21. Potrivit răspunsului Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova nr.98 din 18.02.2016, s-a constatat că începând cu data de 01.02.2011, Consiliului Coordonator al Audiovizualului nu a eliberat nici o autorizație de retransmisie pentru postul de televiziune cu denumirea „Discovery Travel Channel” (f.d.32).
22. Instanța de judecată reține că marca în litigiu a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la data de 06.10.1999 și careva acte de folosință a mărcii în Republica Moldova nu au fost constatate la judecarea pricinii.
23. Astfel, actele cauzei atestă că în decurs de mai mult de 5 ani după înregistrare, marca înregistrată pe numele Discovery Travel Channel nr.R6794, nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele din clasa 38 și 41 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor, precum nu s-au constatat și alte forme de utilizare a acesteia, din care considerente instanțe de judecată ajunge la concluzia că titularul mărcii urmează a fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI/2008.
24. Luând în considerație că Discovery Communications LLC a înregistrat pe teritoriul Republicii Moldova marca nr.R6794 din 18.09.1998, pentru produse/servicii din clasele 09, 38, 41, instanța de judecată va dispune decăderea parțială Discovery Communications LLC din drepturile asupra mărcii nr.R6794

Discovery Travel Channel, înregistrată în Republica Moldova, doar pentru serviciile din clasele 38 și 41 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

25. Luînd în considerație cele expuse, raportate la normele de drept legale, instanța de judecată va dispune admiterea cererii de chemare în judecată înaintată de Scripps Networks International (UK) Limited.

26. În conformitate cu prevederile art.238-240 CPC, instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de avocatul Dodi Ariadna, reprezentantul reclamantului Scripps Networks International (UK) Limited către Discovery Communications LLC, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea parțială din drepturile asupra mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel, înregistrată în Republica Moldova pentru serviciile din clasele 38 și 41 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

Se decade parțial Discovery Communications LLC din drepturile asupra mărcii nr.R6794 Discovery Travel Channel, înregistrată în Republica Moldova pentru serviciile din clasele 38 și 41 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), de la data pronunțării dispozitivului hotărârii.

Președintele ședinței,
judecătorul

/semnătura/

Violeta Gîrleanu

Copia corespunde originalului, judecător

