

Judecătoria Chișinău sediul Rîșcani

Dosarul nr. 2-2724/ 17

**HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII**

24 iulie 2017

*Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecător
Grefier*

mun. Chișinău

*Olesea Țurcan
Alina Iachimovschi*

A examinat în ședință de judecată publică, cererea de chemare în judecată depusă de ECCO SKO A/S reprezentat de BrevetMarcService SRL, avocatul Jigău Radu către Nichiforov Radion, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, privind decăderea din drepturile asupra mărcii, *instanța de judecată*,

CONSTATĂ :

Reclamantul compania ECCO SKO A/S reprezentat de BrevetMarcService SRL, avocatul Jigău Radu s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată privind decăderea lui NICHIFOROV Radion din drepturile asupra mărcii naționale nr. 21711 EQO pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Întru argumentarea cerințelor menționează reclamantul că Marca EQO, conform înregistrării naționale nr. 21711, a fost înregistrată pe 09.08.2011 la AGEPI de către NICHIFOROV Radion, pentru un șir de produse, inclusiv și pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 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 alin. (1) din Lege sus menționată 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 prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare».

Din sensul normei legale sus precitate, conchide reprezentantul 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 mică 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.

În acest sens, menționează că potrivit art.19 din Acordul TRIPs, dacă 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. 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. În acest din urmă caz, este condamnat că solicitantul înregistrării deturneză dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decât ca mijloc care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice (art.2 Legea nr.38/29.02.2008). Totodată, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.

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 produse solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii.

Întru-cât 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.

Articolul 20 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularii mărcii. Prin urmare, pârâtul trebuie să demonstreze că marca a fost utilizată ca atare pe piață.

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.

Totodată, în art. 20 alin. (2) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor se prevede: cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și SM serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective». Informațiile disponibile de compania ECCO SKO A/S atestă, că NICHIFOROV Radion nu utilizează în Moldova marca sa nr. 21711 EQO pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 09.08.2011 până în 01.12.2016). De asemenea din informațiile disponibile de compania ECCO SKO A/S se poate constata, că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către NICHIFOROV Radion a mărcii nr. 21711 EQO pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 CIPS, iar în conformitate cu art. 20 al.(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, (judecătoria sec. Rîșcani) o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată.

Astfel, compania ECCO SKO A/S este cointerată în decăderea NICHIFOROV Radion din drepturile asupra mărcii nr. 21711 EQO pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 CIPS, compania ECCO SKO A/S a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 820178 ecco.

Prin Notificarea din 26.10.2015 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 03 CIPS, inclusiv și pentru produsele «creme,

ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte», temei fiind coliziunea cu marca anterioară nr. 21711 EQO.

În ședința de judecată, reprezentatul BrevetMarcService SRL, avocatul Jigău Radu a susținut integral motivele și temeiurile cererii de chemare în judecată și a solicitat admiterea acestora.

Pîrîtul Nichiforov Radion, fiind citat legal, or instanța de judecată a organizat mai multe ședințe de judecată, pentru citarea legală a pîrîtului, astfel, prin intermediul telegramei înmîinate personal, a fost înștiințat pentru ședința de judecată stabilită, însă nu s-a prezentat din motive necunoscute instanței de judecată, nu a comunicat motivele neprezenței sale deși au fost întreprinse toate măsurile în vederea citării legale a acesteia și nu a obiectat asupra argumentelor cererii de chemare în judecată.

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, în referință și în ședința de judecată a confirmat afirmațiile reclamantului din acțiune, dar a precizat că, deoarece pretențiile nu sunt îndreptate față de AGEPI a lăsat la discreția instanței temeinicia cererii de chemare în judecată.

Analizând legalitatea și temeinicia cererii de chemare în judecată prin prisma argumentelor invocate și a probelor administrate la materialele cauzei, instanța de judecată ajunge la concluzia admiterii cererii de chemare în judecată ca fiind întemeiată, din următoarele considerente.

Potrivit prevederilor 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.

Conform prevederilor art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția 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 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.

Totodată că potrivit art.14 alin.(1) al Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor 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.

Din sensul normei legale sus menționate, instanța 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 mică 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.

În acest sens, instanța menționează că potrivit art.19 din Acordul TRIPs, dacă 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. În acest din urmă caz, este condamnat că solicitantul înregistrării deturneză dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decît ca mijloc care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice (art.2 Legea nr.38/29.02.2008). Totodată, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.

Conform celor stabilite în instanța de judecată, Marca EQO, conform înregistrării naționale nr. 21711, a fost înregistrată pe 09.08.2011 la AGEPI de către NICHIFOROV Radion, pentru un șir de produse, inclusiv și pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 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 alin. (1) din Lege sus menționată 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 prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare».

Informațiile disponibile de compania ECCO SKO A/S atestă, că NICHIFOROV Radion nu utilizează în Moldova marca sa nr. 21711 EQO pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 09.08.2011 până în 01.12.2016). De asemenea din informațiile disponibile de compania ECCO SKO A/S se poate constata, că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către NICHIFOROV Radion a mărcii nr. 21711 EQO pentru produsele «creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte» din clasa 03 CIPS, iar în conformitate cu art. 20 al.(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.

Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii, iar la caz, pîrîtulm fiind cunoscut cu materialele cauzei civile și cererea de decădere din drepturi nu a prezentat probe și nu a invocat temeieri de respingere a acțiunii.

Prin urmare, 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.

Totodată, 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/sau serviciile respective.

Potrivit 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

XVI din 29.02.2008, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, și anume neutilizarea mai mult de 5 ani neîntrerupt.

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

Mai mult ca atât, 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. 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.

În aceiași 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 art. 94 alin. (1), 236-241 Cod de procedură civilă, *instanța de judecată*,

HOTĂRĂȘTE:

Se admite cererea de chemare în judecată declarată de ECCO SKO A/S reprezentat de BrevetMarcService SRL, avocatul Jigău Radu către Nichiforov Radion, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, privind decăderea din drepturile asupra mărcii.

Se decede Nichiforov Radion din drepturile asupra mărcii naționale nr. 21711 EQO pentru produsele : **creme, ceară, agenți de poleire și de impregnare pentru încălțăminte** din clasa 03 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

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

*Președintele ședinței,
Judecător*

Copia corespunde cu originalul, Judecătorul

semnătura

Țurcan Oțesea