

Dosarul nr. 2a-1539/17

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani (judecător Gîrleanu Violeta)

DECIZIE

30 noiembrie 2017

mun. Chișinău

Colegiul Civil al Curții de Apel Chișinău
în componența
Președintele completului, judecătorul
judecătorii
grefier

Bulgac Lidia
Dașchevici Grigore și Gîrbu Silvia
Ceban Stella

examinînd în ședință publică cererea de apel declarată de avocatul Jigău Radu, în interesele apelantei compania Imtron GmbH, împotriva hotărîrii Judecătoria Chișinău, sediul Râșcani din 06 martie 2017, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de compania Imtron GmbH către Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova, privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS)

CONSTATĂ:

Circumstanțele cauzei:

La data de 30 mai 2016 Imtron GmbH a depus cerere de chemare în judecată împotriva ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În motivarea cererii de chemare în judecată, reclamantul a invocat că marca internațională IR 967403 din anul 2007, are desemnarea posterioară în R. Moldova, titular compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, pentru un șir de produse și servicii, inclusiv și pentru produse: „Dispozitive și hardware de calculator pentru prelucrarea și/sau transmiterea datelor; software de calculator” din clasa 09 CIPS; „Documente imprimare; publicații imprimate, ziare, reviste, cărți, ghiduri de utilizare, calendare, afișe, imagini, pancarte, panouri de distribuție, autocolante; orice publicație informativă și instructivă privind serviciile prestate de bursa de valori” din clasa 16 CIPS.

Făcînd referire la prevederile art.14 din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, 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, invocă 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.

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 vizînd produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii. Totodată, 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, invocă că este condamnabilă 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). La fel, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.

Remarcă 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. Reclamantul indică că 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. Astfel, consideră că 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. Prin urmare, consideră că pârâțul trebuie să demonstreze că marca a fost utilizată ca atare pe piață. Utilizarea urmînd a fi publică, adică externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia. Totodată, utilizarea în sfera privată sau utilizarea strict internă în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă.

Menționează că informațiile disponibile de compania Imtron GmbH atestă că, compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI nu utilizează în Moldova marca sa IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2011 până în 30.04.2016). De asemenea, din informațiile disponibile de compania Imtron GmbH se poate constata că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI a mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS.

Astfel, reclamantul Imtron GmbH este cointeresat în decăderea companiei ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI din drepturile asupra mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS, deoarece reclamantul Imtron GmbH a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 1067129 ISY în Republica Moldova. Prin notificarea din 14.09.2015, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova pentru produsele din clase 09,16 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca anterioară IR 967403 ISE.

Solicita reclamantul Imtron GmbH decăderea pîrîtului ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09,16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

Soluția instanței de fond:

Prin hotărîrea Judecătorei Chișinău, sediul Râșcani din 06 martie 2017, cererea de chemare în judecată înaintată de compania Imtron GmbH a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

Solicitarea apelantului:

La data de 16 martie 2017, avocatul Jigău Radu, în interesele apelantei compania Imtron GmbH a declarat apel împotriva hotărîrii Judecătorei Chișinău, sediul Râșcani din 06 martie 2017, solicitînd casarea acesteia și emiterea unei noi hotărîri, prin care să fie admisă acțiunea înaintată.

Termenul de declarare a apelului:

Conform art. 358 alin. (1) CPC, hotărîrile pronunțate în primă instanță de judecătoria pot fi atacate cu apel la Curțile de Apel de drept comun.

Potrivit art. 360 alin. (1) lit. a) CPC, sunt în drept să declare apel părțile și alți participanți la proces.

În temeiul art. 362 alin. (1) CPC, termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărîrii, dacă legea nu prevede altfel.

Din materialele cauzei rezultă că hotărîrea contestată a fost pronunțată la 06 martie 2017 (f.d.59), iar cererea de apel a fost depusă la 16 martie 2017 (f.d.61), fapt ce denotă că apelul a fost depus în termenul prevăzut de lege.

Argumentele părților:

În motivarea apelului declarat, apelantul a indicat că marca internațională IR 967403 ISE din anul 2007 are desemnare ulterioară în Republica Moldova, titular compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, pentru un șir de produse și servicii, inclusiv și pentru produse: Dispozitive și hardware de calculator pentru prelucrarea și/sau transmiterea datelor; software de calculator, din clasa 09 CIPS; Documente imprimate; publicații imprimate, ziare, reviste, cărți, ghiduri de utilizare, calendare, afișe, imagini, pancarte, panouri de distribuție, autocolante; orice publicație informativă și instructivă privind serviciile prestate de bursa de valori, din clasa 16 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. Așa, 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 reclamantul 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. 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 condamnatibil 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. Articolul 20 alin. (1¹) din Legea privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii. Prin urmare, intimatul trebuie să demonstreze că marca a fost utilizată ca atare pe viață.

Din informațiile disponibile de compania Imtron GmbH se atestă, că compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI nu utilizează în Moldova marca sa IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2011 până în 30.04.2016). De asemenea din informațiile disponibile de compania Imtron GmbH se poate constata, că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI a mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clase 09, 16 CIPS.

Indică că, instanța de fond a respins acțiunea, luând în considerație faptul că apelantul nu a probat neutilizarea pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii solicitate spre decădere. Instanța de fond nu a aplicat corect prevederile unei legi speciale și anume prevederile ar 20 alin. (1¹) din Legea privind protecția mărcilor, în care se stabilește expres că sarcina probațiunii cu privire la utilizarea mărcii pe teritoriul Republicii Moldova cade în sarcina pârītului. Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii. De asemenea instanța de judecată nu s-a expus asupra tuturor probelor prezentate de către apelant în susținerea cererii sale, făcând doar referire la actele prezentate ca anexă la momentul depunerii cererii de chemare în judecată, însă nu s-a expus cu privire la actele prezentate în cadrul dezbaterilor judiciare și anume: răspunsul ÎS „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare” nr. 16-01/447 din 07.07.2016. Potrivit acestuia Organismul de Certificare Produse din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” în perioada 01.01.2011 - 30.04.2016 nu a emis certificate de conformitate pentru produsele cu denumirea „ISE”; informația prezentată de către AGEPI potrivit căreia la Agenție nu au fost înregistrate careva contracte cu privire la transmiterea drepturilor de utilizare asupra mărcii „ISE”.

Mai indică apelantul 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. Practica similară este constatată pe cazurile: ex. dosar 2- 80/10 din 09-06-2010 referitor la marca R4054, R4059 și dosar 2-12/13 din 13.03.2013 marca IR 694649, dosar nr. 2-8/15 din 10.02.2015 la care Curtea de Apel Chișinău a dispus decăderea din drepturile asupra mărcilor înregistrate și neutilizate o perioadă neîntreruptă de 5 ani, hotărâri care de altfel au devenit irevocabile.

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. Articolul 20 alin. (1¹) din Legea privind protecția mărcilor, prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii. Prin urmare, pîrîtul 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 (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 art. 20 alin. (2) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor se prevede: 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.

Reprezentantul apelantului Imtron GmbH – avocatul Jigău Radu, în ședința instanței de apel a susținut apelul declarat și a solicitat admiterea acestuia în sensul formulat.

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova – Irina Cemortan, în ședința instanței de apel nu a susținut apelul declarat și a solicitat respingerea acestuia cu menținerea hotărîrii contestate, pe care o consideră legală și fondată.

Reprezentantul intimatului ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, în ședința de judecată nu s-a prezentat din motive necunoscute, nu a comunicat instanței motivele absenței și nu a solicitat amînarea ședinței judiciare, deși a fost citat legal despre locul, data și ora examinării cauzei, din care considerente, în temeiul art. art. 100 alin. (3), 102 alin. (4/1) și 379 alin. (1) CPC, Colegiul a dispus examinarea pricinii în lipsa acestuia.

Aprecierea instanței de apel:

Audiind explicațiile participanților prezenți la proces, examinînd înscrisurile cauzei, verificînd circumstanțele dosarului și motivele invocate în cererea de apel, Colegiul civil consideră apelul declarat de către avocatul Jigău Radu, în interesele apelantei compania Imtron GmbH, ca fiind întemeiat și pasibil de a fi admis cu casarea hotărîrii Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 06 martie 2017 și emiterea unei noi hotărîri privind admiterea acțiunii, din următoarele circumstanțe și motive.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. c) CPC, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept: să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărîrea primei instanțe, emițînd o nouă hotărîre.

Potrivit prevederilor art. 386 alin. (1) lit. c), d) CPC, hotărîrea primei instanțe se casează sau se modifică de instanța de apel dacă: concluziile primei instanțe, expuse în hotărîre, sînt în

contradicție cu circumstanțele pricinii, normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat.

Înaintînd acțiunea în judecată împotriva ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI, Imtron GmbH invocînd că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, marca IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificatorului Internațional a Produselor și Serviciilor (CIPS), nu a fost obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele pentru care a fost înregistrată, a solicitat decăderea ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI din drepturile asupra mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificatorului Internațional a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Fiind investită cu judecarea prezentului litigiu, prima instanță a ajuns la concluzia că acțiunea înaintată de către compania Imtron GmbH este neîntemeiată și a respins acțiunea, considerînd că avocatul Jigău Radu, în interesele apelantei compania Imtron GmbH nu a prezentat probe confirmative ce ar atesta neutilizarea mărcii IR 967403 ISE de către ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI pe perioada 01.01.2011 pînă la 30.04.2016.

Instanța de apel consideră însă, că interpretarea dată de prima instanță, în sensul relatat, este una bazată pe o apreciere arbitrară și unilaterală a situației de fapt, fără a fi constatate și elucidate pe deplin circumstanțele ce au importanță pentru soluționarea pricinii în fond în coroborare cu cadrul legal ce guvernează raportul în litigiu și materialul probator admisibil.

În conformitate cu art. 239 CPC, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală și întemeiată. Instanța își întemeiază hotărârea numai pe circumstanțele constatate nemijlocit de instanță și pe probele cercetate în ședință de judecată.

Articolul 241 alin. (5) CPC, direct indică că în motivare se indică circumstanțele pricinii, constatate de instanță, probele pe care se întemeiază concluziile ei privitoare la aceste circumstanțe, argumentele invocate de instanță la respingerea unor probe, legile de care s-a călăuzit instanța.

Analiza pe care judecătorul o face în legătură cu motivele de fapt și de drept, care i-au format convingerea în sensul unei anumite soluții trebuie să fie clară și simplă, precisă, conchisă și fermă, să aibă putere de convingere. Această dispoziție legală a fost adoptată în scopul de a asigura o bună administrare a justiției, de a întări încrederea justițiabililor în hotărârile judecătorești și de a da posibilitatea instanțelor superioare să-și exercite controlul judecătoresc.

În conformitate cu prevederile 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 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 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 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. 20 alin. (2) al Legii citate, 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.

În aceeași ordine de idei instanța de apel menționează că potrivit art. 14 alin.(1) al Legii citate, 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.

Din conținutul normelor citate, rezultă că decăderea este o sancțiune civilă constând în pierderea dreptului la marcă pentru neexercitarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.

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.

Astfel, instanța de apel reține că legislația națională și internațională în domeniul proprietății industriale impune obligația 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 condamnatibil 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. Totodată, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea.

În speță se reține că, compania Imtron GmbH a solicitat protecția pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale ^{ISY} nr. IR 1067129 din 03 septembrie 2010, cu desemnarea posterioară pentru Republica Moldova din 03 iulie 2014 pentru o parte din produsele claselor 01, 02, 09, 11, 16 și 20 conform CIPS.

În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008, la data de 14 septembrie 2015 AGEPI a emis Aviz provizoriu de refuz al mărcii reclamantului - compania Imtron GmbH, pentru toate produsele din clasele 01, 02, 09, 16 conform CIPS, solicitate în cerere.

De asemenea, instanța de apel a constatat că ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI este titularul pe teritoriul Republicii Moldova al mărcii internaționale ^{ISE} nr. 967403 din 20 septembrie 2007, înregistrată pentru o parte din produsele și serviciile claselor: 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 CIPS și beneficiază de protecție până la 20 septembrie 2017.

Conform celor stabilite Colegiul Civil reține că ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI în decurs de 5 ani după înregistrarea mărcii IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 CIPS, nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova, astfel, titularul mărcii poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

În conformitate cu prevederile art. 20 alin. (1¹) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Reieșind din aceste prevederi, instanța de apel accentuează că ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI a dispus de sarcina de a prezenta probe cu referirea la utilizarea efectivă a mărcii internaționale ^{ISE} nr. 967403 din 20 septembrie 2007, înregistrată pentru o parte din produsele și serviciile claselor: 09, 16, 35, 36, 38, 41, 42 CIPS, însă titularul mărcii nu a beneficiat de acest drept și nu a dovedit că a utilizat efectiv marca în Republica Moldova în ultimii 5 ani.

În astfel de circumstanțe și ținând cont de faptul că ISTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI nu utilizează în Republica Moldova marca sa IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani și anume perioada din 01.01.2011 până în 30.04.2016.

Totodată, instanța de apel accentuează că potrivit răspunsului ÎS „Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare” nr. 16-01/447 din 07.07.2016, rezultă că Organismul de Certificare Produse din cadrul ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare” în perioada 01.01.2011 - 30.04.2016 nu

a emis certificate de conformitate pentru produsele cu denumirea „ISE”, iar din informația prezentată de către AGEPI rezultă că la Agenție nu au fost înregistrate careva contracte cu privire la transmiterea drepturilor de utilizare asupra mărcii „ISE”.

Instanța de apel consideră relevant de a face referire la faptul că, 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 consecință, instanța de apel, prin prisma jurisprudenței CEDO și anume cauza Re bait și alții contra Franței, Comisia Europeană a Drepturilor Omului, din 25 februarie 1995, nr.26561/1995, unde Comisia a menționat că „... art. 6 § 1 al Convenției, nu impune motivarea în detaliu a unei decizii prin care o instanță de recurs, întemeindu-se pe dispoziții legale specifice, respinge recursul declarat împotriva sentinței pronunțate de o instanță inferioară, ca fiind lipsit de șanse de succes”, consideră necesar de a respinge și alte argumente invocate în recurs, mai mult că acestea nu denotă încălcarea esențială sau aplicarea eronată la caz a normelor de drept material sau procedural de către instanțe.

Din considerentele menționate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a admite apelul declarat de către avocatul Jigău Radu, în interesele apelantei compania Imtron GmbH, de a casa hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 06 martie 2017, cu emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea cererii ca fiind întemeiată.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. c), art. 389-390 Cod de procedură civilă, Colegiul civil

DECIDE :

Se admite cererea de apel declarată de avocatul Jigău Radu, în interesele apelantei compania Imtron GmbH.

Se casează hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Râșcani din 06 martie 2017, cu adoptarea unei noi hotărâri după cum urmează:

Se admite cererea de chemare în judecată înaintată de compania Imtron GmbH către Istanbul Menkul Kıymetler Borsası, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a R. Moldova, privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale.

Compania Istanbul Menkul Kıymetler Borsası se decade din drepturile asupra mărcii internaționale IR 967403 ISE pentru produsele din clasa 09, 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Decizia este definitivă și executorie la momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale.

Președintele ședinței, judecătorul

/semnat/

Bulgac Lidia

/semnat/

Dașchevici Grigore

Judecătorii

/semnat/

Gîrbu Silvia

Copia corespunde cu originalul, Judecător

Dașchevici Grigore