

HOTĂRÎRE
În numele Legii

09 februarie 2018

mun.Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Grefier

V.Jomiru-Niculiță

V.Gheorghiuța

Cu participarea:

Avocatului reclamantului în baza mandatului din 06.07.2017, Jigău Radu,

Avocatului pîrîtului în baza mandatului din 06.09.2017, Vitalie Zama,

Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în baza procurii nr.1206 din 05.06.2017, Cemortan Irina,

examinînd cauza civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel„SA către SRL„Vladânma” cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii naționale,

a c o n s t a t a t :

Argumentele participanților la proces:

La data de 06 iulie 2017, „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel„SA a depus cerere de chemare în judecată către SRL„Vladânma” cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii naționale (f.d.3-4).

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul a invocat că marca națională nr.R16911, Moldova Discovery a obținut protecție pe teritoriul Republicii Moldova la 19.08.2008, fiind înregistrată la AGEPI pentru produsele din clasa 16, 35, 39, 41 și 43 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor. Potrivit informației din registrul național al mărcilor titularul mărcii sus indicate este SRL„Vladânma”. Marca națională nr.R16911, Moldova Discovery a obținut protecție, inclusiv și pentru produsele din hîrtie și anume hîrtie pentru fotocopiare și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset, plicuri (papetărie), hîrtie pentru plotter din clasa 16 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

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. Așadar, art.14 alin.(1) din legea 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 cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Din sensul normei legale sus precitate, 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.

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. 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, 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 considerată utilizare efectivă în sensul prevederilor art.14 și art.20 din legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

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.

Din informațiile disponibile se atestă că SRL „Vladânma” nu utilizează în Republica Moldova marca nr.R16911 Moldova Discovery pentru produsele din hârtie și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset, plicuri (papetărie), hârtie pentru plotter din clasa 16 CIPS o perioadă ce depășește 5 ani adică din 01.01.2012 până în 30.04.2017.

De asemenea, se poate constata că în Republica Moldova lipsesc motive întemeiate pentru neutilizarea de către SRL „Vladânma” a mărcii nr.R16911 Moldova Discovery. Neutilizarea mărcii nr.R 16911 Moldova Discovery este confirmată prin următoarele: Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare privind certificarea în Organele de Certificare a produselor cu denumirea Moldova Discovery pentru produsele: hârtie și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru plotter a comunicat că asemenea produsele nu au fost certificate. Serviciul Vamal a comunicat că importul/exportul a produselor «hârtie, și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru plotter cu denumirea Moldova Discovery în/din Republica Moldova nu a avut loc.

La solicitarea reprezentantului reclamantului, AGEPI a comunicat că nu au fost înregistrate careva contracte privind existența înregistrării transmișiei drepturilor asupra mărcii Moldova Discovery terților persoane.

La 12.01.2017, iar ulterior prin poșta electronică, reprezentantul reclamantului s-a adresat către pîrît cu o solicitare de eliberare a unui acord privind utilizarea de către „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel,,SA pe teritoriul Republicii Moldova a denumirii Moldova Discovery, însă care a rămas fără un careva răspuns

Compania „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel,,SA este cointeresată în decăderea SRL „Vladânma” din drepturile asupra mărcii nr.R16911 Moldova Discovery pentru produsele din hârtie și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru plotter» din clasa 16 CIPS, ori potrivit avizului provizoriu din 30.09.2016 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins cererea reclamantului, temei fiind coliziunea cu marca anterioară nr.R 16911 Moldova Discovery.

Prin intermediul cancelariei Judecătoriei Chişinău (sediul Rîşcani), din partea reprezentantului pîrîtului a parvenit referinţă pe marginea cererii de chemare în judecată prin care îşi exprimă dezacordul cu acţiunea intentată. În susţinerea poziţiei de nerecunoaştere a acţiunii a invocat că admiterea cererii de chemare în judecată ar însemna o ingerinţă în respectul dreptului de proprietate a companiei pârâte asupra mărcii naţionale nr.R16911 Moldova Discovery (f.d.29-31).

Potrivit acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerţ (TRIPS), la care este parte şi Republica Moldova, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată, iar, orice acţiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ţinînd cont şi de investiţiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării şi promovării acesteia pe teritoriul Republicii Moldova.

De altfel, proprietatea intelectuală fiind recunoscută drept proprietate privată, prin prisma legislaţiei naţionale şi în special în Constituţia RM, care prevede că proprietatea este publică şi privată constituită din bunuri materiale şi intelectuale, dreptul cetăţenilor la proprietate intelectuală şi dreptul la proprietate privată şi protecţia acesteia, nu poate fi anulată sau expropriată.

Conceptul de bun, la care se face referire în prima parte a art. 1 al Protocolului nr.1 la CEDO, are un sens autonom care nu se limitează la proprietatea asupra unor bunuri materiale şi este independent de clasificarea formală din dreptul naţional: unele drepturi şi interese care constituie patrimoniu pot fi, de asemenea, privite ca drepturi de proprietate şi astfel, ca bunuri în sensul acestei prevederi. Chestiunea care trebuie examinată în fiecare cauză este dacă circumstanţele cauzei, examinate în ansamblu, ofereau reclamantului un drept asupra unui interes material protejat.

Astfel, acolo unde interesul cu privire la proprietate face parte din natura pretenţiei, persoana care o invocă poate fi privită ca avînd o speranţă legitimă dacă există o bază suficientă pentru acest interes în dreptul naţional, spre exemplu cînd există o jurisprudenţă stabilită a instanţelor judecătoreşti care s-o confirme. Totuşi, nu există o speranţă legitimă acolo unde există o dispută privind interpretarea şi aplicarea corectă a legislaţiei naţionale şi unde pretenţiile reclamantului sunt ulterior respinse de către instanţele judecătoreşti naţionale.

Ceea ce impune Protocolul nr.1, este ca această lipsire de proprietate să fie efectuată numai cu o despăgubire efectivă şi rezonabilă sub aspectul cuantumului, respectiv trebuie să fie făcută cu plata unei compensaţii corespunzătoare.

Astfel, deposedarea trebuie să fie conformă cu principiile generale ale dreptului internaţional şi anume acelea potrivit cărora orice deposedare implică o obligaţie de despăgubire a titularului dreptului de proprietate, iar în stabilirea acestei despăgubiri trebuie avut în vedere principiul proporţionalităţii, respectiv necesitatea efectuării testului echilibrului echitabil.

Pe parcursul examinării cauzei, în şedinţă de judecată reprezentantul autorităţii publice AGEPI a depus referinţă, prin care şi-a exprimat poziţia vis-a-vis de cerere de chemare în judecată. În susţinerea poziţiei sale a invocat că „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel„SA a depus spre înregistrare la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii Moldova Discovery nr.depozit 038270 din 27.01.2016, pentru produsele din clasa 16 conform CIPS (f.d.33-34).

La examinarea semnului depus spre înregistrare s-a constatat că acesta nu poate beneficia de protecţie pentru produsele solicitate, deoarece este similar cu marca naţională Moldova Discovery nr.R 16911 din 08.07.2004, titular fiind SRL„Vladăna”, înregistrată pentru produsele şi serviciile claselor 16, 35, 39, 41, 43 conform CIPS.

În acest sens, la data de 30.09.2016, AGEPI a emis aviz provizoriu de refuz al mărcii reclamantului pentru totalitatea produselor din clasa 16 conform CIPS. Totodată, s-a explicat că pe teritoriul Republicii Moldova SRL „Vladânma” este titularul mărcii Moldova Discovery nr.R 16911 din 08.07.2004, înregistrată pentru produsele și serviciile claselor 16 - hârtie, carton și produse din aceste materiale neincluse în alte clase; produse de imprimărie; articole de legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; material pentru artiști; pensule; mașini de scris și articole de birou (cu excepția mobilierului); material de instruire sau învățământ (cu excepția aparatelor); materiale plastice pentru ambalare (neincluse în alte clase); caractere tipografice; clișee; 35 - publicitate; gestionarea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;

39 - transport; ambalare și depozitare de mărfuri; organizare de călătorii; 41 - educație; instruire; divertisment; activități sportive și culturale; 43 - servicii de alimentație publică; cazare temporară, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 08.07.2024.

Referitor la esența litigiului, 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 judecătorei 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) lit.f) al Legii nr.38/2008 statuează 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 poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

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.

În contextul celor expuse, AGEPI în calitate sa de autoritate de stat împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală confirmă faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate Moldova Discovery nr.R 16911 din 08.07.2004, titularul fiind SRL „Vladânma” pentru produsele și serviciile claselor 16, 35, 39, 41, 43 conform CIPS, însă admiterea sau respingerea cerințelor reclamantului rămâne la decizia instanței judecătorești, în dependență de circumstanțele cauzei și probele prezentate de părți.

În ședința de judecată, avocatului reclamantului-Jigău Radu a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată ca fiind întemeiată în modul în care a fost formulată.

În ședința de judecată, avocatului reclamantului - Vitalie Zama a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată.

În ședința de judecată, reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală - Cemortan Irina a lăsat la discreția instanței de judecată admiterea ori respingerea cererii.

Aprecierea instanței de judecată:

Audiind explicațiile participanților la proces, studiind materialele pricinii în coroborare cu probele administrate și prin prisma legislației în vigoare, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată depusă de „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel, SA către SRL „Vladănma” cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii naționale, urmează a fi admisă din următoarele considerente.

În drept, în sensul art.2 din legea nominalizată noțiunea de "marcă" semnifică orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art.14 alin.(1) din aceeași lege, *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.*

Potrivit 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, 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 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.*

Conform art.61 alin.(1) din Legea nr.38, *orice persoană fizică sau juridică, alte entități interesate care au pretenții față de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sînt în drept să inițieze acțiune în instanța judecătorească pentru a-și apăra drepturile și interesele legitime.*

Din sensul normelor legale sus-menționate, instanța conchide că decăderea este o sancțiune civilă constînd în pierderea dreptului la marcă pentru neexercitarea 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, 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 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 caz, este condamabil că solicitantul înregistrării deturnează 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.

În fapt se reține că „Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel„SA a depus cerere de înregistrare a mărcii „Discovery” în Republica Moldova. În urma examinării cererii de înregistrare a mărcii prin avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii nr.11328 din 30.09.2016 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a respins această marcă de la înregistrare în Republica Moldova pe motiv că se opune cu marca națională verbală Moldova Discovery nr.R 16911 din 08.07.2004, titular fiind SRL„Vladânma”, înregistrată pentru toate produsele și serviciile claselor 16, 35, 39, 41, 43 conform CIPS (f.d.17, 22-23).

Reclamantul consideră că marca națională Moldova Discovery nr.R 16911, titular SRL„Vladânma” nu este utilizată în Moldova de pîrît o perioadă ce depășește 5 ani, mai exact din 01.01.2012 pînă în 30.04.2017.

În acest sens, instanța reține că potrivit răspunsului nr.16-01/248 din 23.05.2017 parvenit din partea Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare” s-a constatat că în perioada de 01.01.2012 pînă în 30.04.2017 nu a fost emis certificat de conformitate pentru produsele cu denumirea Moldova Discovery-hîrtie și anume hîrtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset, plicuri, hîrtie pentru plotter (f.d.10).

Tot în acest sens a fost prezentată și informația parvenită de la Serviciul Vamal nr.28-07/7162 din 30.05.2017, prin care se atestă că importul/exportul produselor «hîrtie, și anume hîrtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset; plicuri (papetărie); hîrtie pentru plotter cu denumirea Moldova Discovery în/din Republica Moldova nu a avut loc (f.d.14).

Deasemenea, instanța menționează că nu au fost depuse spre înregistrare și nici nu sunt înregistrate contracte privind cesionarea dreptului de dispoziție și/sau de folosință asupra mărcii vizate, fapt ce se denotă din raportul de cercetare nr.1378/1 din 14.06.2017 emis de AGEPI (f.d.21).

Ca urmare, instanța de judecată consideră că probele administrate la dosar, dovedesc cu certitudine condiția impusă de art.20 alin.(l) lit.a) din legea nr.38, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii naționale Moldova Discovery nr.R 16911 și anume neutilizarea, mai mult de 5 ani neîntreput, de SRL„Vladânma” a mărcii pentru produsele și serviciile claselor 16, 35, 39, 41, 43 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor: «hîrtie, și anume hîrtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset; plicuri (papetărie); hîrtie pentru plotter.

Totodată, se atestă că sancțiunea decăderii din drepturile asupra mărcii intervine numai atunci cînd marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective, fără motive justificate, or, nu poate

exista un motiv just pentru menținerea dreptului la marca, în absența unei folosiri serioase a acesteia, decît în situația în care există fapte și împrejurări cu privire la care titularul mărcii nu are nici o putere care nu 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, încît după criteriile obișnuite ale vieții afacerilor nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului mărcii.

Prin urmare, instanța conchide că potrivit celor stabilite SRL „Vladânma” nu a folosit marca o perioadă mai mare de 5 ani, iar careva motive sau circumstanțe justificative care ar determina imposibilitatea utilizării mărcii în decursul acestui termen nu au fost stabilite, or, avînd în vedere că prin probele prezentate se confirmă cu certitudine faptul neutilizării efective, fără motive justificate conform destinației reale și publice de titularul SRL „Vladânma” a mărcii Moldova Discovery nr.R 16911, instanța a ajuns la concluzia că sunt întrunite toate condițiile cerute de lege pentru ca titularul mărcii respective să fie decăzut din drepturile sale, ori potrivit 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.

Mai mult ca atît, luînd în considerație că funcția de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, instanța consideră că conservarea unei mărci și nefolosirea acesteia pentru produsele solicitate, constituie un abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii.

Instanța de judecată apreciază ca neîntemeiate argumentele reprezentantului pîrîtului privind netemeinicia acțiunii înaintate și respectiv utilizarea efectivă a mărcii or, potrivit art.118 alin.(1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temelie al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel, iar potrivit art.122 alin.(1) CPC, circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace de probațiune nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace probante.

Cu toate acestea, se reține că faptul neutilizării de SRL „Vladânma” a mărcii se deduce din probele prezentate de reclamant, inclusiv prin răspunsul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare nr.16-01/248 din 23.05.2017, potrivit căruia SRL „Vladânma” nu a solicitat certificarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor de hârtie, și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset; plicuri (papetărie); hârtie pentru plotter.

Întrucât marca are 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 din 29.02.2008.

Cu toate acestea, este important să se observe că expresia „utilizării efective” folosită în contextul art.14 alin.(1) și alin.(2) din legea nr.38 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 art.14 alin.(2) litera a) din legea sus citată și utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

Prin urmare, utilizarea trebuie să fie publică, adică trebuie să fie externă 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).

Totodată, instanța de judecată reține că înaintînd acțiunea respectivă, Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel SA a solicitat în fapt decăderea SRL „Vladânma” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R16911 MOLDOVA DISCOVERY pentru produsele: „hârtie și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset, plicuri (papetărie), hârtie pentru plotter din clasa 16, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor, iar pîrîtul a prezentat un pliant care conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor se regăsește în clasa 16 ca produs de imprimerie. De asemenea, pliantul mai poate fi încadrat în clasa 35 a Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor-activitate publicitară. Așadar, această utilizare nu este pentru produsele pentru care reclamantul solicită decăderea.

Luînd în considerație cele menționate și normele de drept expuse, instanța de judecată va admite cererea de chemare în judecată înaintată de Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel SA către SRL „Vladânma” cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii naționale.

În conformitate cu art.26, 94, 96, 236-241, 357 Cod de procedură civilă, instanța de judecată,

H o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de Soporcel-Sociedade Portuguesa de Papel SA către SRL „Vladânma” cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii naționale.

Se decede parțial SRL „Vladânma” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R16911 MOLDOVA DISCOVERY pentru produsele: „hârtie și anume hârtie pentru fotocopiere și pentru imprimante cu laser, cu jet de cerneală și ofset, plicuri (papetărie), hârtie pentru plotter din clasa 16, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

Hotărîrea cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani).

Președintele ședinței,

Judecătorul

V.Jomiru-Niculiță

