

DECIZIE

19 februarie 2019

mun. Chișinău

Colegiul civil și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul

Judecătorii

Grefier

Iulia Cimpoi

Ion Secrieru și Aliona Danilov

Daniel Bulgaru

examinând în ședință publică apelul declarat de către doTERRA Holdings, LLC, reprezentată de către avocatul Serghei Bordeniuc, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către doTERRA Holdings, LLC împotriva Societății pe acțiuni „Telefonica”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018, prin care acțiunea a fost respinsă,

c o n s t a t ă :

La 13 iunie 2017, doTERRA Holdings, LLC a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Telefonica”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii.

În motivarea acțiunii reclamanta a indicat că la 29 iulie 2016 s-a adresat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu o cerere privind înregistrarea mărcii doTERRA pentru clasa 35 (conform Clasificării de la Nisa), iar la 23 februarie 2017, ultima a emis aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii pentru clasa 35, în care a invocat că în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 039286 s-a constatat că la înregistrarea desemnării doTERRA se opune următoarea marcă: marca internațională combinată terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular SA „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor).

Menționează că a solicitat înregistrarea mărcii pentru clasa 35 din motivul că această clasă face parte din genurile sale de activitate în multe țări din lume.

Susține că conform art. 20 alin. (1) lit. a), (1¹) și (2) din Legea enunțată, 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 începând 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; perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani. Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii. 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.

Afirmă că art. 14 din Legea enunțată prevede 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.

Relevă că conform art. 3 lit. a) și 6 din Legea enunțată, unica cale pentru a proteja dreptul asupra mărcii este înregistrarea acesteia.

Invocă că marca terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular SA „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Mai invocă că marca, care se opune înregistrării, a fost înregistrată la 12 iulie 2000, care în momentul de față și în perioada ultimilor 5 ani nu a fost folosită pe teritoriul Republicii Moldova, dar însuși îi lezează dreptul de a înregistra marca și de a promova produsele sale cosmetice în Moldova.

Solicită decăderea pârâtei din drepturile asupra mărcii terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12 pentru servicii din clasa 35 din motivul că marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Prin hotărârea Judecătoriai Chișinău, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018 acțiunea a fost respinsă ca fiind neîntemeiată.

La 18 iulie 2018 și 01 octombrie 2018, în termenul prevăzut de lege, doTERRA Holdings, LLC, reprezentată de către avocatul Serghei Bordeniuc a declarat apel împotriva hotărârii primei instanțe, cerând repunerea în termen și admiterea acestuia,

casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea acțiunii.

Apelanta doTERRA Holdings, LLC, reprezentată de către avocatul Serghei Bordeniuc, în motivarea apelului, a indicat că hotărârea primei instanțe este neîntemeiată, deoarece prima instanță a interpretat eronat legea.

Menționează că în hotărârea motivată prima instanță a indicat că apelanta urma să prezinte probe, care ar confirma neutilizarea mărcii doTERRA.

Susține că probațiunea utilizării mărcii până la modificările în Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor era în sarcina reclamantului, însă prin Legea nr. 162 din 30 iulie 2015, art. 20 a fost suplinit cu alin. (1¹), care stipulează că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii, în speță – SA „Telefonica”.

Afirmă că prima instanță a făcut referire la prevederile art. 20 alin. (1¹) din Legea nr. 38 din 29 februarie 2008, dar nu a aplicat-o.

Invocă că marca terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular SA „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid, Spania, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Mai invocă că marca, care se opune înregistrării, a fost înregistrată la 12 iulie 2000, care în momentul de față și în perioada ultimilor 5 ani nu a fost folosită pe teritoriul Republicii Moldova, dar însuși îi lezează dreptul de a înregistra marca și de a promova produsele sale cosmetice în Moldova.

Reprezentantul apelantei doTERRA Holdings, LLC, avocatul Evghenii Talpalaru, în ședința instanței de apel, a susținut apelul, cerând admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea acțiunii.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Maria Rău, în ședința instanței de apel, a lăsat cererea de apel la discreția instanței de apel.

Reprezentantul intimatului SA „Telefonica”, în ședința instanței de apel, nu s-a prezentat, despre locul, data și ora ședinței de judecată a fost înștiințat în mod legal.

În conformitate cu prevederile art. 379 alin. (2) CPC, neprezentarea în ședință de judecată a apelantului sau intimatului, a reprezentanților acestora, precum și a unui alt participant la proces, citați legal despre locul, data și ora ședinței, nu împiedică judecarea apelului.

Astfel, instanța de apel consideră necesar de a examina cauza în lipsa reprezentantului intimatului, care nu s-a prezentat în ședința instanței de apel din motive necunoscute instanței, procedura de citare legală fiind executată.

Audiind reprezentanții apelantei și al intervenientului accesoriu, studiind materialele dosarului, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău

consideră apelul întemeiat și care urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii primei instanțe și emiterea unei noi hotărâri cu privire la admiterea acțiunii din următoarele motive.

În conformitate cu art. 385 alin. (1) lit. c) Codul de procedură civilă, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, emițând o nouă hotărâre.

În conformitate cu art. 373 alin. alin. (1) și (2) Codul de procedură civilă, instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță.

În limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea cauzei, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces.

Din materialele dosarului rezultă că la 29 iulie 2016 reprezentantul doTERRA Holdings, LLC, avocatul Nicolai Glazunov s-a adresat la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu o cerere privind înregistrarea mărci doTERRA cu nr.depozit 039286 pentru produsele/serviciile claselor 03, 05, 16, 32 și 35 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

La 23 februarie 2017, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis avizul provizoriu de respingere a înregistrării mărcii, din care rezultă că în urma examinării cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 039286 s-a constatat că la înregistrarea desemnării doTERRA se opun următoarele: marca internațională verbală TERRA nr. 680853 din 1997.09.08, titular Henkel AG&Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Dusseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor), marca internațională combinată terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, titular SA „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid (ES), înregistrată pentru servicii similare din clasa 35 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor), marca internațională verbală TERRA nr. 778110 din 2001.11.13, cu prioritate din 2001.07.26, titular Henkel AG&Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Dusseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03 (art. 8 alin. (1) lit.b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor) și marca internațională verbală TERRA nr. 10022216 din 2009.02.10, cu prioritate din 2008.09.11, titular Henkel AG&Co. KGaA Henkelstraße 67 40589 Dusseldorf (DE), înregistrată pentru produse similare din clasa 03 (art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor).

Înaintând prezenta cerere de chemare în judecată, doTERRA Holdings, LLC a solicitat decăderea SA „Telefonica” din drepturi asupra mărcii terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12 pentru servicii din clasa 35 din motivul că marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Prima instanță, fiind investită cu judecarea prezentei cauze, a ajuns la concluzia netemeinicii acțiunii.

Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău, analizând materialele anexate la dosar, în coraport cu legislația în vigoare ce guvernează raportul juridic litigios, a ajuns la concluzia că, soluția dată de către prima instanță este greșită.

Conform art. 2 din Legea nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, marcă – orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice;

Conform art. 14 din Legea enunțată, 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.

Este asimilată utilizării efective:

a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată;

b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Conform art. 20 alin. (1) lit. a), (1¹) și (2) din Legea enunțată, 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 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 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.

Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

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.

Din materialele dosarului rezultă că Agenția de Patentă, care reprezintă interesele SA „Telefonica”, prin răspunsul său, a informat apelanta despre faptul că SA „Telefonica” nu dorește să-și apere marca nr. 739890 și nu dorește să suporte cheltuieli, fapt ce confirmă că ultima recunoaște acțiunea și, anume, recunoaște neutilizarea mărcii terra și figurativ nr. 739890 din 2000.07.12, înregistrată pentru servicii similare din clasa 35.

S-a stabilit că intimata SA „Telefonica”, ca titular al mărcii n-a prezentat instanței probe privind utilizarea efectivă a mărcii pentru servicii din clasa 35 în Republica Moldova.

Prin urmare, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău consideră necesar de a admite acțiunea și de a o deceda pe SA „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid (ES) din drepturile asupra mărcii internaționale combine terra și figurativ nr. 739890 din 12 iulie 2012 pentru servicii din clasa 35, pentru neutilizarea efectivă în Republica Moldova în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Astfel, din considerentele menționate, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău ajunge la concluzia de a admite apelul, de a casa integral hotărârea primei instanțe și de a emite o nouă hotărâre, prin care acțiunea depusă de către doTERRA Holdings, LLC împotriva SA „Telefonica”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii de admis ca întemeiată, cu decăderea SA „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid (ES) din drepturile asupra mărcii internaționale combine terra și figurativ nr. 739890 din 12 iulie 2012 pentru servicii din clasa 35, pentru neutilizarea efectivă în Republica Moldova în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

În conformitate cu art. art. 385 alin. (1) lit. c), 389-390 Codul de procedură civilă, Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău

d e c i d e:

Se admite apelul declarat de către doTERRA Holdings, LLC reprezentată de către avocatul Serghei Bordeniuc.

Se casează integral hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani din 20 iunie 2018 în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de către doTERRA Holdings, LLC împotriva Societății pe acțiuni „Telefonica”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii și se emite o nouă hotărâre, prin care:

Se admite ca întemeiată acțiunea depusă de către doTERRA Holdings, LLC împotriva Societății pe acțiuni „Telefonica”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii.

Se decade Societatea pe acțiuni „Telefonica”, Grand Via, 28 E-28013, Madrid (ES) din drepturile asupra mărcii internaționale combine terra și figurativ nr. 739890 din 12 iulie 2012 pentru servicii din clasa 35, pentru neutilizarea efectivă în Republica Moldova în decursul unei perioade neîntrerupte de cinci ani.

Decizia rămâne definitivă în momentul pronunțării, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la data comunicării deciziei integrale, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Iulia Cimpoi

Judecătorii

Ion Secrieru

Aliona Danilov

Copia corespunde originalului



Iulia Cimpoi