

HOTĂRÎRE

02 noiembrie 2015

mun.Chișinău

Colegiul civil și de contencios administrativ al Curții de Apel Chișinău în componența:

Președinte de ședință, Judecător Muruianu Ion

Grefier Olga Gîrnaja

A examinat în ședința judiciară publică cererea depusă de Lidl Stiftung & Co.KG, prin reprezentantul „BrevetMarc Service” SRL, către Gagauz Nicolai și intervenient accesoriu Agenția de stat pentru protecția intelectuală a Republicii Moldova(AGEPI) cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii АТЛАНТИКА,-

a CONSTATAT :

La data de 30.06.2015 Lidl Stiftung & Co.KG, prin reprezentantul „BrevetMarc Service” SRL, a înaintat cerere de chemare în judecată către Gagauz Nicolai și intervenient Agenția de stat pentru protecția intelectuală a Republicii Moldova(AGEPI) cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii naționale nr.16605АТЛАНТИКА(f.d.3-4).

În motivarea acțiunii a indicat că, marca АТЛАНТИКА, conform înregistrării naționale nr.16605, a fost înregistrată pe 13.06.2008 la AGEPI de către GAGAUZ Nicolai pentru produse „carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulceturi, compoturi; ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile” din clasa 29, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Afirmă că, prin Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stipulează, titularul mărcii este obligat să utilizeze această marcă, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei, or, 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.

Susține că, potrivit informațiilor disponibile de compania Lidl Stiftung & Co. KG atestă că, GAGAUZ Nicolai nu utilizează în Moldova marca sa națională nr.16605 АТЛАНТИКА pentru produsele din clasa 29CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2010 până în 31.03.2015) și se poate constata, că în lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către pîrîta mărcii naționale nr.16605 АТЛАНТИКА.

Relevă că, neutilizarea de către GAGAUZ Nicolai a mărcii sale naționale nr. 16605 АТЛАНТИКА pentru produsele din clasa 29 CIPS este confirmată de asemenea de următoarele probe și anume:

La solicitarea de la Centrul de Metrologie Aplicată și Standardizare a informației cu privire la certificarea în Organele de Certificare a produselor cu

denumirea ATJIAHTIKA: «Lapte și smântină, neconcentrate, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți); lapte și smântină din lapte, concentrate sau cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți); lapte acru, lapte prins și smântină, iaurt, chefir și alte sorturi de lapte și smântină fermentate sau acidulate, chiar concentrate, chiar cu adaos de zahăr sau alți îndulcitori (edulcoranți), sau aromatizate, sau cu adaos de fructe, nuci sau cacao; unt și alte substanțe grase provenite din lapte; paste lactate pentru tartine; brânzeturi și cașuri; miere naturală; legume, pregătite sau nu prin fierbere în apă sau în aburi, congelate; ulei de soia și fracțiunile lui, chiar rafinat, dar nemodificat chimic; ulei de arahide și fracțiunile lui, chiar rafinate, dar nemodificate chimic; ulei de măsline și fracțiunile lui, chiar rafinat, dar nemodificate chimic; uleiuri din semințe de floarea-soarelui, de sofranaș, de bumbac și fracțiunile lor, chiar rafinat, dar nemodificat chimic; margarina; amestecuri sau preparate alimentare din grăsimi sau uleiuri animale sau vegetale sau din fracțiuni de diferite grăsimi sau uleiuri; cîrnați, cîrnăciori și produse similare, din carne, organe sau sînge; preparate alimentare pe bază de aceste produse conserve din carne, organe sau sînge; preparate sau conserve de pește; icre negre (caviar) și înlocuitori preparați din icre de pește; crustacee, moluște și alte nevertebrate acvatice, preparate sau conservate; legume, fructe și alte părți comestibile de plante, preparate sau conservate în oțet sau acid acetic; tomate preparate sau conservate altfel decît în oțet sau acid acetic; ciuperci și trufe preparate sau conservate altfel decît în oțet sau acid acetic; legume preparate sau conservate altfel decît în oțet sau acid acetic, congelate; legume preparate sau conservate altfel decît în oțet sau acid acetic, necongelate; legume, fructe, simbururi, coji de fructe și alte părți de plante, preparate cu zahăr (îmbibate cu sirop de zahăr, glasate sau cristalizate); gemuri, dulceturi, jeleuri, marmelade, paste și piureuri de fructe sau de simbururi, obținute prin fierbere, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori (edulcoranți); fructe, nuci și alte părți comestibile de plante, altfel preparate sau conservate, cu sau fără adaos de zahăr sau de alți îndulcitori (edulcoranți) sau de alcool» am primit un răspuns, în care se menționează că asemenea produsele nu au fost certificate.

La solicitarea de la Serviciul Vamal a informației cu privire la importul - exportul produselor «Carne, pește, păsări și vînat; extracte din carne; fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulceturi, compoturi; ouă, lapte și produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile» cu denumirea ATJIAHTIKA în și din Republica Moldova am primit un răspuns, în care se menționează că asemenea produse nu au fost exportate.

Indică că, în conformitate cu Art. 20 alin.(1) lit. a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor orice persoană este în drept să depună la Curtea de Apel Chișinău o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată, iar reclamanta este interesată în decăderea lui GAGAUZ Nicolai din drepturile asupra mărcii naționale nr.16605 ATJIAHTIKA pentru produsele din clasa 29 CIPS din considerentele că, a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 1140832 Atlantic în Republica Moldova, însă, prin notificarea din 30.12.2014 Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova, a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova pentru produse din clasa 29 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca națională nr.16605 ATJIAHTIKA.

În ședința judiciară reprezentantul Lidl Stiftung & Co.KG Jigău Radu a susținut cererea integral, solicitînd admiterea acțiunii și a reiterat argumentele din cererea de chemare în judecată.

Pîrîtul GAGAUZ Nicolai fiind legal citat, fapt confirmat prin avizul poştal de recepţie a citaţiei, în şedinţa de judecată nu s-a prezentat şi nu a comunicat careva motive.

Reprezentantul Agenţiei de stat pentru protecţia intelectuală a Republicii Moldova Dadu Elena, în referinţă(f.d.44-45) şi în şedinţa de judecată a confirmat afirmaţiile reclamantului din acţiune, dar a precizat că, deoarece pretenţiile nu sunt îndreptate faţă de AGEPI a lăsat la discreţia instanţei soarta soluţiei în pricina dată.

Audiind explicaţiile participanţilor la proces, studiind şi analizînd probele prezentate instanţa de judecată conchide că acţiunea este întemeiată şi pasibilă de a fi admisă.

La această concluzie instanţa a ajuns avînd în vedere următoarele consideraţiuni.

Prin capitolul VIII Codul de procedură civilă este reglementată comunicarea actelor de procedură, citaţia şi înştiinţarea judiciară şi instanţa a citat pîrîtul, expediindu-i copia acţiunii, iar GAGAUZ Nicolai a recepţionat actele instanţei, fapt confirmat prin avizul de recepţie poştal(f.d.38,41), însă nu a depus referinţă, nu s-a prezentat în judecată şi nu a comunicat careva motive, prin urmare în temeiul art.100,102, art.205 alin.(4) CPC cauza se va examina în absenţa pîrîrului citat legal.

Cu privire la fondul cauzei.

Cadrul legal relevant.

Legea privind protecţia mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008.

Articolul 1. Domeniul reglementării şi cadrul juridic

(1) Prezenta lege reglementează raporturile juridice ce apar în procesul înregistrării, protecţiei juridice şi utilizării mărcilor.

(2) Raporturile juridice menţionate la alin.(1) sînt reglementate şi de Constituţia Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Codul cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova, Codul vamal al Republicii Moldova, de tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte şi de alte acte normative.

(3) În cazul în care tratatele internaţionale din domeniu la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaţionale.

Articolul 3. Protecţia juridică

Drepturile asupra mărcii sînt dobîndite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin:

a) înregistrare în condiţiile prezentei legi;

b) înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare *Protocolul referitor la Aranjament*;

c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.

Articolul 6. Titularul mărcii

Titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari. În caz contrar, litigiul se soluționează de instanța de judecată competentă.

Articolul 8. Motive relative de refuz

(1) În afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, se refuză înregistrarea și în cazul când marca:

a) este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse și/sau servicii identice;

b) este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară;

c) este identică ori similară cu o marcă anterioară și este solicitată spre înregistrare pentru produse și/sau servicii care nu sînt similare cu cele pentru care marca anterioară este înregistrată, în cazul când marca anterioară se bucură de renume în Republica Moldova și dacă utilizarea mărcii solicitate, fără un motiv justificat, ar aduce un profit nemeritat din caracterul distinctiv ori din renumele mărcii anterioare sau le-ar aduce atingere acestora.

(2) În sensul alin.(1), mărci anterioare sînt:

a) mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținînd cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, și care aparțin următoarelor categorii:

- mărci înregistrate în Republica Moldova;
- înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova;

b) cererile de înregistrare a mărcilor menționate la lit.a), sub rezerva înregistrării acestora;

c) mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sînt recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenția de la Paris.

(3) O marcă este refuzată la înregistrare și în cazul în care aduce atingere unui drept dobîndit anterior, altul decît cele prevăzute la alin.(2) și (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce privește numele sau imaginea unei personalități notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicație geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii.

(4) În cazul opoziției, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că:

a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerț, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorității invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, și sînt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piața Republicii Moldova fie au fost plasate produse și/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor și/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție și se bucură de renume cel puțin într-un stat parte la Convenția de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn;

b) agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre țările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizația titularului, cu excepția cazului în care agentul sau reprezentantul titularului își justifică acțiunile.

(5) Nu poate fi refuzată înregistrarea unui semn în calitate de marcă, din motivele prevăzute la alin.(1) și (3), în cazul în care titularul mărcii anterioare sau al dreptului anterior ori succesorul lui de drepturi, ori, după caz, autoritatea abilitată cu ocrotirea valorilor culturale ale statului își exprimă consimțămîntul expres pentru înregistrarea semnelui posterior, cu excepția mărcilor identice solicitate pentru produse și/sau servicii identice.

(6) Natura produselor și/sau serviciilor pentru care se solicită înregistrarea mărcii în nici un caz nu constituie un obstacol la înregistrarea acesteia.

Articolul 9. Dreptul conferit de înregistrarea mărcii

(1) Înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțămîntul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse și/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identității ori similitudinii cu marca înregistrată și identității ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn și de marcă, generează riscul de confuzie în percepția consumatorului; riscul de confuzie include și riscul de asociere între semn și marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse și/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica Moldova, iar persoana terță, în urma folosirii semnelui, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

(2) În aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților:

- a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;
- b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;
- c) importul sau exportul produselor sub acest semn;
- d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri și în publicitate;
- e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menționate la lit.a)-d);
- f) utilizarea semnului în rețeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

(3) Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începînd cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvîrșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Instanța judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă în fond atîta timp, cît datele referitoare la înregistrarea mărcii nu au fost publicate.

(4) Titularul mărcii poate plasa alături de marcă un marcaj de avertizare în formă de litera R, înscrisă într-un cerc, sau un text care indică faptul că marca este protejată în Republica Moldova.

Articolul 14. Cerințe față de utilizarea mărcii

(1) 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 cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

(2) 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.

(3) Utilizarea, cu consimțămîntul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Articolul 15. Durata protecției mărcii înregistrate

Marca se înregistrează pentru o perioadă de 10 ani, începînd cu data de depozit. Înregistrarea mărcii poate fi reînnoită pentru perioade consecutive de 10 ani ori de cîte ori este necesar.

Articolul 20. Decăderea din drepturile asupra mărcii

(1) 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:

a) 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 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;

b) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzuală în comerțul cu un produs și/sau cu un serviciu pentru care a fost înregistrată;

c) în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimțămîntul lui, marca poate induce în eroare consumatorul, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor și/sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată;

d) a fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs și/sau serviciu, în conformitate cu legislația.

(1¹) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

(2) 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.

(3) Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoreii în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

Competența Curții de Apel Chișinău, prin prisma prevederilor art.43 alin.(1) CPC, rezidă din faptul că acțiunea a fost înregistrată la instanță pînă la modificările din 30.07.2015 operate la Legea nr.38-XVI.

Astfel, pîrîtul, fiind titularul mărcii naționale nr.16605АТЛАНТИКА, nu utilizează marca din momentul înregistrării ei la 15.11.2006 și pînă la judecarea prezentei pricini, adică, pe parcursul mai mult de 5 ani.

Faptul neutilizării de pîrît a mărcii se deduce din probele prezentate de reclamant, inclusiv prin certificatul Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare din 29.04.2015(f.d.8) și certificatul Serviciului Vamal din 04.05.2015 (f.d.10).

În plus, contrar prevederilor art.20 alin.(1¹) Legea cadru, citată supra, pîrîtul a ignorat faptul că, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii

revine titularului mărcii și nu a înțeles să aducă argumente, care să combată pretențiile reclamantei din acțiune.

La acest capitol instanța face trimitere și la jurisprudența CEDO, care promovează cu consecvență și cu titlu de principiu obligația părților de a se interesa de soarta procesului, în situația în care ele au fost înștiințate despre inițierea, și desfășurarea acestuia și de a-și proteja drepturile sale de acces la instanță (Van Harn versus Germany, nr. 7557/03 din 11.09.2007).

Așadar, în accepțiunea instanței acțiunea reclamantei este întemeiată în fapt și în drept și necesită a fi satisfăcută în sensul declarat.

Din aceste raționamente, conform art.236,238-241 CPC, instanța de judecată,-

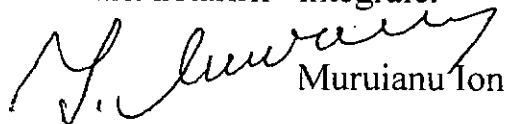
HOTĂRĂȘTE :

Se admite cererea de chemare în judecată înaintată Lidl Stiftung & Co.KG, prin reprezentantul „BrevetMarc Service” SRL, către Gagauz Nicolai și intervenient accesoriu Agenția de stat pentru protecția intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI) cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii naționale nr.16605 АТЛАНТИКА.

Se decade Gagauz Nicolai din drepturile asupra mărcii naționale nr.16605 АТЛАНТИКА, depozitată la 15.11.2006 și înregistrată la 13.06.2008.

Hotărîrea cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție a Republicii Moldova în curs de 2 luni de la data comunicării hotărîrii integrale.

Președintele ședinței, Judecător


Muruianu Ion