

HOTĂRÎRE
în numele Legii

29 februarie 2016

Judecătoria Rîșcani, mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecător

Grefier

mun. Chișinău

Guzun Corneliu

Revenu Doina

a examinat în ședință publică cererea de chemare în judecată SRL „Imperial Unit”, către Kaane American International Tobacco Co.Ltd, privind decăderea din drepturi asupra mărcii, cu participarea intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală,

a c o n s t a t a t :

La data de 12.08.2015 SRL „Imperial Unit”, s-a adresat în instanța de judecată cu cererea de chemare în judecată către Kaane American International Tobacco Co.Ltd, cu participarea intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturi asupra mărcii.

În motivarea acțiunii a indicat că, la data de 21.05.2007 a fost înregistrată marca națională nr. 14914 pentru produsele din clasa 34 CIPS (tutun, produse din tutun, țigarete etc.). Consideră reclamanta că, marca sus-menționată a fost înregistrată de către pârât în scop de bloca, or piața internă a Republicii Moldova nu reprezintă un interes real pentru acesta. Este cunoscut faptul că, întreprinderile străine depun spre înregistrare mărci fără avea intenții serioase privind promovarea produselor în teritoriul vizat, această practică fiind interzisă pe teritoriul Republicii Moldova. Conform răspunsului primit de la Serviciu Vamal, Departamentul venituri și control vamal prin scrisoarea nr. 28/07-9207 din 31.07.2015 s-a confirmat faptul că, pe parcursul ultimilor 5 ani, nu au fost efectuate careva operațiuni vamale cu produse de tutungerie marcate cu denumirea „GOLD MOUNT”. Compania SRL „Imperial Unit”, este specializată în producerea țigaretelor, produsele companiei fiind înalt apreciate de către consumator, pe parcursul celor 6 ani de activitate au fost elaborate și promovate o gamă largă de produse noi. În scopul evitării unor eventuale conflicte, întreprinderea reclamantă studiază detaliat care este situația de facto a denumirilor, pe care intenționează să le utilizeze, iar marca combinată „GOLD MOUNT” nu a fost utilizată pe teritoriul Republicii Moldova. Având în vedere că, SRL „Imperial Unit”, a demarat acțiuni de lansare a acestui produs pe piața internă, aceasta dorește să dispună de o acoperire legală asupra investițiilor pe care le face, această acoperire fiind o înregistrare care uremază să o obțină în cadrul AGEPI, cererea de înregistrare fiind deja depusă conform procedurilor în vigoare. Reieșind din faptul că, marca nr. 14914 „GOLD MOUNT” nu a fost utilizată efectiv pe parcursul ultimilor 5 ani pe teritoriul Republicii Moldova, aceasta urmează a fi anulată în sensul prevederilor art. 20 pct.1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008.

Solicită reclamanta anularea mărcii nr. de înregistrare 14914 din 21.05.2007 „GOLD MOUNT” titular Kaane American International Tobacco Co.Ltd.

Ulterior, reprezentantul SRL „Imperial Unit”, a înaintat instanței de judecată cerere de concretizare a cerințelor, prin care solicită decăderea din drepturi asupra mărcii nr. 14914 din 21.05.2007 titular Kaane American International Tobacco Co.Ltd. (f.d.104-105).

Reprezentantul pârâtei Kaane American International Tobacco Co.Ltd, avocatul Bordeniuc Serghei în ședința de judecată nu a recunoscut acțiunea și a solicitat instanței de judecată respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată, pe motivele de fapt și de drept invocate în referință (f.d.26-28). A menționat că, în cererea de chemare în judecată, ca temei, este indicat numai răspunsul Serviciului Vamal Chișinău, nu este clar ce fel de document a fost prezentat și ce poate confirma, sânt doar niște presupuneri ale reclamantei, întrucât marca a fost înregistrată în Republica Moldova în conformitate cu legislația Republicii Moldova. Reclamantul urmează să

dovedească acest fapt prin probe concludente. Niciun motiv prevăzut de art. 14 și art.20 al Legii privind protecția mărcilor nu a fost indicat de către reclamantă. Or, legislatorul indică că, unica cale pentru a proteja dreptul asupra mărcii este înregistrarea mărcii. Marca a fost înregistrată în Republica Moldova încă la data de 03.01.2006. Pe data de 04.03.2010 marca a fost cesionată. Marca este promovată de titularul mărcii în întreagă lume. Marca a fost înregistrată și se folosește în 113 țări. Scopul înregistrării mărcii este promovarea produselor de tutun care se produc de către pârât. Vânzările pentru marca "GOLD MOUNT" în toată lumea, pentru ultimii 7 ani constituie cca 48 077 115 dolari SUA. Respectiv, reprezentantul pârâtului consideră că, SRL „Imperial Unit,, este o persoană cu rea-credință și urmărește scopul de a lipsi de proprietate privată Kaane American International Tabacco Co.Ltd.

Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în ședința de judecată a lăsat la discreția instanței soluția asupra litigiului, pe motivele de fapt și de drept invocate în referință (f.d.36-37). A menționat 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 sânt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. Mai mult ca atât, conform 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 urmează a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii. Termenul de 5 ani de utilizare efectivă 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.

Audiind părțile pe dosar, studiind materialele cauzei civile, instanța de judecată ajunge la concluzia că cererea de chemare în judecată este întemeiată și pasibilă de a fi admisă, din următoarele considerente.

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, 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 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.

Iar, potrivit art. 14 alin.1),2) al aceleiași legi, 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. 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.

Din sensul normelor legale sus-menționate instanța conchide că, decăderea este o sancțiune civilă, ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii 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 intelectuale, precum și art. 15, art.19 din Acordul TRIPS reglementează obligația de folosire a mărcii interesate.

În acest sens, instanța reține că, potrivit art. 19 din Acordul TRIPS, dacă folosirea unei mărci de fabrică și de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin 3 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 de marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.

Astfel, instanța de judecată menționează că, atât legislația națională, cât și cea internațională, în domeniul proprietății industriale impune obligarea 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 ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine că, la data de 21.05.2007 a fost înregistrată marca națională nr. 14914 pentru produsele din clasa 34 (țigări, tutun, produse de tutun, articole pentru fumători, brichete și chibrituri), titular- Kaane American International Tobacco Co.Ltd. (f.d.8).

Instanța de judecată va reține că, potrivit răspunsului Serviciului Vamal Departamentul venituri și control vamal nr. 28/07-9207 din 31.07.2015, conform informației din bazele de date, import/export de produse de tutungerie cu denumirea comercială "GOLD MOUNT" nu a fost înregistrat în perioada 01.07.2009-01.07.2015 (f.d.6).

Corespunzător, instanța constată că, răspunsului nr. 28/07-9207 din 31.07.2015 dovedește cu certitudine condiția impusă de art. 20 alin.1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, și anume- neutilizarea, o perioadă de 5 ani neîntrerupt, de către Kaane American International Tobacco Co.Ltd. a mărcii "GOLD MOUNT" pentru produsele din clasa 34 încât să poată fi îndeplinită funcția acesteia.

Totodată instanța menționează că, sancțiunea de decădere din drepturi asupra mărcii intervine numai atunci când, marfa nu a făcut obiectul unei folosiri efective, fără motive justificate or, nu poate exista un motiv just pentru menținerea dreptului asupra mărcii, în absența unei folosiri serioase a acesteia, decât în situația în care fapte și împrejurări cu privire la care titularul mărcii nu are nicio putere, care fac parte din riscurile normale ale întreprinderii și care a făcut imposibilă folosirea normală a mărcii, sau, cel puțin, a constituit o asemenea piedică în calea folosirii sale încât, după criteriile obișnuite ale vieții afacerilor, nu ar putea fi rezonabil pretinse titularului mărcii.

Prin urmare instanța conchide că, potrivit celor stabilite, Kaane American International Tobacco Co.Ltd. nu a folosit marca "GOLD MOUNT" pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă mai mare de 5 ani, or careva motive sau circumstanțe justificative ce ar determina imposibilitatea utilizării mărcii "GOLD MOUNT" pe parcursul perioadei de timp stabilite de lege nu au fost constatate pe parcursul cercetării judecătorești.

În acest sens, instanța de judecată va respinge ca fiind declarative argumentele reprezentantului Kaane American International Tobacco Co.Ltd. privind netemeinicia acțiunii or, potrivit art.118 alin.1) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

În aceeași ordine de idei, potrivit art. 20 alin.1^b) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Cu toate acestea instanța menționează că, pe parcursul examinării în fond a litigiului, Kaane American International Tobacco Co.Ltd. nu a prezentat careva probe pertinente și concludente referitor la utilizarea mărcii "GOLD MOUNT" pe teritoriul Republicii Moldova, pe când faptul neutilizării de către pârâtă a mărcii se deduce din probele prezentate de către reclamantă, și anume- prin răspunsul Serviciului Vamal Departamentul venituri și control vamal nr. 28/07-9207 din 31.07.2015.

Astfel, luând în considerație cele constatate și elucidate, fiind stabilit cu certitudine faptul că, Kaane American International Tobacco Co.Ltd. nu a folosit marca "GOLD MOUNT" pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă mai mare de 5 ani, iar careva motive și circumstanțe justificative care ar confirma utilizarea acestei mărci nu au fost stabilite or, în ședința de judecată s-a constatat cu certitudine faptul neutilizării efective, fără motive justificate, conform destinației reale și publice de către titularul Kaane American International Tobacco Co.Ltd. a mărcii naționale "GOLD MOUNT", instanța de judecată ajunge la concluzia privind admiterea integrală a pretențiilor S.R.L. „Imperial Unit,, și a decade Kaane American Tobacco Co. Ltd. din drepturi asupra mărcii nr.14914 din 21.05.2007.

în conformitate cu art. art. 236-241 Cod de procedură civilă, instanța de judecată,

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de S.R.L. „Imperial Unit,, către Kaane American International Tobacco Co.Ltd, privind decăderea din drepturi asupra mărcii, cu participarea intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, se admite.

Se decade din drepturi asupra mărcii nr.14914 din 21.05.2007, titular Kaane American Tobacco Co. Ltd.

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

Președintele ședinței,
Judecător

Guzun Corneliu

Copia corespunde originalului

