

CZU: 347.772

ACȚIUNEA ÎN DECĂDEREA DIN DREPTUL LA MARCĂ PENTRU NEUTILIZARE



DIANA STICI,
ȘEF DIRECȚIE JURIDICĂ



RODICA POPESCU,
ȘEF DIRECȚIE DREPT DE AUTOR



MARINA RĂU,
CONSULTANT PRINCIPAL
SECȚIA ASISTENȚĂ JURIDICĂ
ȘI ÎNREGISTRARE CONTRACTE

AGENȚIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ

MĂRCILE SUNT ÎNREGISTRATE ȘI SUNT LEGAL PROTEJATE ÎN MĂSURA ÎN CARE ELE SUNT EFECTIV UTILIZATE ÎN ACTIVITĂȚI COMERCIALE, ÎN RELAȚIA CU PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE ÎN LEGĂTURĂ CU CARE AU FOST ÎNREGISTRATE ȘI ÎNDEPLINESC FUNCȚIA DE A DISTINGE PRODUSELE ȘI/SAU SERVICIILE UNEI ÎNTREPRINDERI DE CELE ALE ALTEI ÎNTREPRINDERI. PĂSTRAREA UNEI MĂRCII ÎN PATRIMONIUL UNEI PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE FĂRĂ A FI UTILIZATĂ CONSTITUIE UN ABUZ DE DREPT ȘI O RESTRIȚIONARE A COMERȚULUI, MOTIV PENTRU CARE CALEA DE MIJLOC GĂSITĂ DE LEGIUITOR ESTE ACEEA DE A SANȚIONA LIPSA DE FOLOSINȚĂ A MĂRCII PRIN INSTITUȚIA DECĂDERII TITULARULUI DIN DREPTURILE LA MARCĂ. JUSTIFICAREA SANȚIUNII DECĂDERII DIN DREPTURI REZULTĂ DIN ÎNSĂȘI FUNCȚIA MĂRCII DE A PERMITE IDENTIFICAREA PRODUSELOR ȘI SERVICIILOR, IAR DREPTUL CONFERIT TITULARULUI PRIN ÎNREGISTRARE NU EXISTĂ DECÂT ÎN MĂSURA ÎN CARE MARCA ESTE UTILIZATĂ EFECTIV ÎNTR-UN TIMP REZONABIL, TERMEN CARE DIFERĂ ÎN DIFERITE SISTEME JURIDICE (2, 3, 5 ANI).

Definirea decăderii în dreptul comun. Potrivit Dicționarului juridic¹, termenul *decădere* este o sancțiune procedurală constând în pierderea dreptului

cu privire la folosirea unei căi de atac sau la îndeplinirea oricărui alt act de procedură, care nu a fost exercitat, respectiv nu a fost îndeplinit în termenul legal. Corespunzător, principalele efecte ale decăderii sunt pierderea unui drept care nu a fost exercitat în termenul legal imperativ și ineficiența actului tardiv încheiat.

Definiția decăderii în dreptul proprietății industriale. Decăderea este o sancțiune civilă constând în pierderea dreptului la marcă pentru neexercitarea acestui drept o anumită perioadă de timp, pentru pierderea distinctivității sau în cazul în care a devenit susceptibilă a induce publicul în eroare.

Ne-am propus să dezvoltăm în prezentul articol instituția decăderii din dreptul la marcă anume pentru motivul neutilizării efective, ținând cont de datele statistice deținute de AGEPI, care arată că 31% din totalul de hotărâri/decizii emise în dosarele civile cu referire la OPI examinate, la care AGEPI a participat pe parcursul anului 2017, au avut ca obiect anume decăderea titularului din drepturile

¹ <https://legeaz.net/dictionar-juridic>

conferite de marcă din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani. În același timp, studiind practica judiciară de examinare a litigiilor din domeniul proprietății intelectuale, am constatat că în prezent în Republica Moldova nu există practică pe marginea litigiilor privind decăderea titularului din drepturi asupra mărcii pe motivul pierderii distinctivității prin faptul că marca a devenit uzuală, precum și pe motivul că aceasta a devenit înșelătoare. Din acest considerent, vom aborda în analiza noastră în special decăderea din drepturi pe motivul neutilizării mărcii.

Dreptul la marcă poate înceta la expirarea duratei protecției, abandonul mărcii, renunțarea titularului, anularea și decăderea. Decăderea titularului din drepturile conferite de marcă din motivul neutilizării efective în decursul unei anumite perioade neîntrerupte ca modalitate de reprimare a menținerii în vigoare a unor mărci neexploatare, reprezintă o procedură specifică multor țări.

Și dacă în țări cu tradiții și sisteme de proprietate intelectuală avansate, precum Franța, decăderea a fost instituită încă în anul 1964, în Germania în anul 1987², în Republica Moldova prima reglementare juridică a decăderii se atestă în Legea privind mărcile și denumirile de origine a produselor nr. 588-XIII din 22.09.1995 (abrogată la 25.10.2008), atunci când, în anul 2000, a fost modificat articolul 26 al legii respective³, fiind introdus un nou alineat care reglementa posibilitatea persoanelor de a solicita Comisiei de apel AGEPI anularea înregistrării după nefolosirea mărcii înregistrate o perioadă neîntreruptă de cel puțin 5 ani, cu condiția ca titularul mărcii să nu prezinte motive temeinice referitoare la existența unui obstacol la această folosire. Circumstanțele independente de voința titularului mărcii care constituie un obstacol la folosirea mărcii, cum ar fi restricțiile la import sau alte prescripții ale autorităților publice vizând produsul sau serviciul protejat prin marcă, vor fi considerate ca motive temeinice de justificare a nefolosirii mărcii.

Dreptul internațional

Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1883⁴ statuează la articolul 5 litera C alineatul 1): „Dacă, într-o țară, folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulată decât după un termen echitabil și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de acțiune”.

Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală („Acordul TRIPS”) se referă, în articolul 19, la obligația de utilizare în următorii termeni: „În cazul în care folosința unei mărci este obligatorie pentru menținerea înregistrării sale, înregistrarea nu poate fi anulată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosință de cel puțin trei ani, cu excepția cazului în care titularul mărcii prezintă motive întemeiate referitoare la existența unor obstacole în calea folosinței. Circumstanțele independente de voința titularului mărcii care constituie un obstacol în calea folosinței mărcii, de exemplu restricțiile la import sau alte prevederi ale autorităților publice ce vizează produsele sau serviciile protejate prin marcă, trebuie să fie considerate motive întemeiate de justificare a nefolosinței”.

Având în vedere normele internaționale, soluția decăderii din dreptul la marcă pentru neexploatare și termenele de nefolosire au fost stabilite diferit în diferite țări. Astfel, de exemplu, în Italia, Benelux, Federația Rusă acțiunea în decădere poate fi introdusă pentru neexploatarea mărcii timp de 3 ani; în SUA – de 2 ani; în Austria, Franța, România, Republica Moldova – de 5 ani.

Un caracter de noutate pentru legislația națională poartă dispozițiile art. 45 din *Directiva (EU) 2015/2436 a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci*, intitulat „**Procedura de decădere din drepturi sau de declarare a nulității**”. Dispozițiile în cauză prevăd obligația statelor membre de a reglementa în dreptul intern „o procedură administrativă eficientă și rapidă de decădere din drepturi sau de declarare a nulității unei mărci în fața oficiilor lor” și „dreptul părților de a introduce o cale de atac” împotriva deciziei oficiului național (în Republica Moldova, AGEPI), cale de atac de competența instanțelor judecătorești.

² Viorel ROȘ, Octavia SPINEANU-MATEI, Dragoș BOGDAN. Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice, București, Editura ALL BECK, 2003, pag. 408-409.

³ Legea nr.1079-XIV din 23.06.2000.

⁴ Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993

Procedura de decădere din drepturi a titularului unei mărci

Condiții legale. Sancțiunea decăderii din drepturi a titularului unei mărci se dispune doar pe cale judiciară. Actualmente, conform prevederilor Legii privind protecția mărcilor⁵, titularul poate fi decăzut din drepturi exclusiv de către instanța de judecată, 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 în care 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.

În afara motivelor decăderii din drepturi, specificate mai sus, titularul mărcii colective este declarat decăzut din drepturi și în cazul în care:

a) titularul nu ia măsuri adecvate în vederea prevenirii unei utilizări a mărcii, incompatibile cu condițiile de utilizare prevăzute de regulamentul de utilizare a mărcii colective;

b) modul în care titularul a utilizat marca a generat riscul inducerii în eroare a consumatorului în sensul art.53 alin.(2);

c) modificarea regulamentului de utilizare a mărcii colective a fost înscrisă în Registrul național al mărcilor contrar prevederilor art.54 alin.(2), cu excepția cazului când titularul mărcii, printr-o nouă modificare a regulamentului de utilizare a mărcii colective, se conformează acestor prevederi.

Prin urmare, oricine pretinde un drept împotriva unei alte persoane ori are un interes pentru constatarea existenței sau inexistenței unui drept trebuie să depună în instanța competentă o cerere de chemare în judecată, indiferent dacă este vorba de persoane fizice sau juridice naționale sau străine.

Astfel, pe lângă exigențele de formă și conținut prevăzute la art.166 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, pentru a putea depune o cerere de decădere, reclamantul trebuie să îndeplinească condiția de a fi „interesat”, adică interesul trebuie să fie legitim, personal, născut și actual.

Persoane interesate ar putea fi concurenții titularului mărcii, o persoană care dorește să înregistreze marcă, titularii unor mărci asemănătoare sau pârâțul într-o acțiune de apărare a drepturilor.

Potrivit prevederilor legale, acțiunea în decădere este condiționată doar de termenul de protecție al mărcii respective. Or, după expirarea termenului de protecție al mărcii nu ar mai exista interes în înaintarea unei acțiuni în decădere.

Un moment destul de important este data de la care instanța urmează să calculeze curgerea termenului neîntrerupt de nefolosire.

În acest sens, art. 14 alin. (1) al Legii nr. 38/2008 statuează: „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 fie 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.

⁵ Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor, art. 20, 83 (3), lit.j)

Motive întemeiate pentru neutilizarea mărcii

Legislația națională reține și situația excepțională în care marca nu a fost utilizată din motive justificate. Totuși, în lipsa reglementării exprese a motivelor întemeiate, deseori apare întrebarea: cum putem aprecia dacă există motive justificate pentru care o persoană nu și-a folosit marca sau dacă motivele respective „scuză” neutilizarea mărcii? Cu siguranță, lipsa unor detalieri în acest sens conferă o putere sporită de decizie instanțelor, care sunt investite să se pronunțe asupra veridicității acestor motive. Cert este faptul că fiecare caz are particularitățile sale, nefiind indicat să ne pronunțăm categoric în privința admisibilității sau inadmisibilității unor motive.

Un prim aspect general valabil care poate fi dedus din norma legală este faptul că neutilizarea mărcii trebuie să fie generată de circumstanțe independente de voința titularului mărcii astfel încât utilizarea mărcii să devină imposibilă. Spre exemplu, forța majoră reprezintă întotdeauna o cauză exoneratoare de răspundere, deși o asemenea situație este mai rar întâlnită.

Doctrina ne arată că există două motive principale care se pot dovedi a fi de natură justificativă, și anume restricțiile de import sau diversele cerințe guvernamentale. Prin restricțiile de import înțelegem un embargo comercial care vizează produsele oferite sub marca respectivă. Prin cerințe guvernamentale înțelegem diversele interdicții temporare de comercializare sau eventualele formalități pe care trebuie să le îndeplinească producătorul unor bunuri care pot afecta sănătatea sau siguranța națională. Putem oferi ca exemplu bunurile din domeniul alimentar sau din domeniul farmaceutic care necesită obținerea unor avize prealabile în vederea comercializării – totuși, titularul mărcii trebuie să dovedească faptul că demersurile sale au fost inițiate în timp util și că întârzierea unei decizii din partea autorităților nu este cauzată în nicio măsură de acțiunile sale.

Utilizare efectivă

Pârâțul dintr-o acțiune în decădere se poate apăra demonstrând utilizarea efectivă a mărcii. Acest lucru înseamnă exploatarea mărcii în forma menționată în certificatul de înregistrare sau „utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin ele-

mente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată”.

Posibilitatea de a folosi marca într-o formă diferită dar care nu alterează caracterul distinctiv a fost acordată prima oară de Convenția de la Paris prin art. 5C.2 care prevede că „*folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț de către proprietar, sub o formă care diferă, prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma sub care a fost înregistrată [...], nu va antrena invalidarea și nu va diminua protecția acordată mărcii*”.

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.

Deci, conchidem că un aspect primordial este cel cu referire la specializarea mărcii, aceasta din urmă trebuie să fie folosită pentru serviciile și produsele pentru care a fost înregistrată – în cazul în care a fost folosită pentru alte produse/servicii neacoperite de înregistrare, acest argument nu va fi pertinent pentru a constata utilizarea efectivă.

În doctrina juridică se menționează că actele sporadice de comerț, precum și utilizarea în scopuri private a mărcii nu pot fi considerate a fi o „*utilizare efectivă*”. În acest caz judecătorul va fi cel care va avea în vedere volumul vânzărilor sau prestării serviciilor (corespunzător produselor/serviciilor respective), precum și frecvența folosirii.

De menționat că „*Utilizarea efectivă*” utilizată în legislația națională corespunde textului Directivei 2015/2436 din 16.12.2015 a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci⁶, care folosește în limba engleză expresia „*genuine use*”, iar în limba franceză „*usage sérieux*”.

Legislația națională, cât și cea internațională din domeniu impun obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, tocmai pentru a nu se crea impedimente și bariere pentru alți subiecți de drept și pentru a se evita abuzul de drept prin obținerea unui beneficiu nejustificat de pe seama

⁶ Directiva 2015/2436 din 16.12.2015 a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 336 din 23 decembrie 2015, art.16

unui drept de proprietate industrială, dar și a se evita scopul de blocaj.

În același timp, va fi asimilată utilizării efective a mărcii și utilizarea mărcii de către un terț, cu consimțământul titularului acesteia. Potrivit art. 14 (2), (3) ale Legii nr.38/2008, „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 consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.*

Consimțământul poate fi dat expres sau tacit dar acordarea acestui consimțământ trebuie să poată fi demonstrată. Astfel, consimțământul dat expres se dovedește printr-un contract (de licență sau franchising) sau printr-o declarație a titularului mărcii, în timp ce consimțământul tacit se poate demonstra de exemplu prin prezumții (acordarea consimțământului de a folosi marca de către o persoană fizică unui membru de familie sau de către o persoană juridică unei filiale).

O excepție de la principiul teritorialității mărcii o constituie prevederea cuprinsă în art.14 alin. (2), lit. b din legea 38/2008 care prevede că este asimilată folosirii efective a mărcii „*aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului*”. Astfel, va fi suficient a se demonstra că bunurile au fost produse în Republica Moldova (sau cel puțin marca a fost inscripționată pe respectivele produse în Republica Moldova) chiar dacă acestea nu au fost comercializate efectiv în Republica Moldova.

Cu privire la locul folosirii, trebuie indicată aria geografică unde a fost folosită marca (trebuie să fie în interiorul țării sau să fie folosită exclusiv pentru export).

Referitor la timp, se consideră necesar indicarea momentelor folosirii în interiorul perioadei de 5 ani care precedă cererea de decădere. Întinderea folosirii se referă la prezența reală pe piața de o anumită răspândire (cifra de afaceri și volumul vânzării respectivului produs ținând seama de natura lui).

Astfel se poate dovedi folosința prin documente,

ambalaje, liste de prețuri din diferiți ani, etichete, bonuri fiscale, invoice-uri, fotografii, reclame în ziare, sau pe internet și chiar reclame la radio și televiziune.

Utilizare efectivă: principiile Curții de Justiție a Uniunii Europene (CJUE)

Curtea de Justiție a enunțat o serie de principii importante privind interpretarea termenului de „utilizare efectivă”, după cum urmează:

Cauza „Minimax” 2003 (Hotărârea din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”): Curtea a stabilit următoarele principii:

✓ Utilizarea efectivă înseamnă utilizarea reală a mărcii (punctul 35);

✓ Prin urmare, termenul „utilizare efectivă” trebuie înțeles ca utilizarea care nu este efectuată numai în mod simbolic, cu scopul exclusiv de a menține drepturile conferite de marcă (punctul 36);

✓ Utilizarea efectivă trebuie să fie conformă cu funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii produselor sau serviciilor, permițându-i acestuia din urmă să distingă, fără posibilitatea vreunei confuzii, produsul sau serviciul în cauză de alte produse sau servicii care au o origine diferită (punctul 36);

✓ Utilizarea efectivă implică utilizarea pe piață a unei mărci pentru produsele sau serviciile protejate de aceasta și nu numai în cadrul întreprinderii în cauză (punctul 37);

✓ Utilizarea efectivă trebuie să facă referire la produsele și serviciile care sunt deja – sau pe cale să fie – comercializate și pentru care întreprinderea face pregătiri pentru a atrage clienți, în special prin intermediul campaniilor publicitare (punctul 37);

✓ Atunci când se evaluează dacă a existat o utilizare efectivă, trebuie să se ia în considerare totalitatea faptelor și circumstanțelor relevante pentru a se stabili dacă exploatarea comercială a mărcii este reală, în special dacă utilizarea respectivă este considerată a fi justificată în sectorul economic vizat, în vederea menținerii sau creării unor cote de piață în beneficiul produselor și serviciilor protejate de marca respectivă (punctul 38);

✓ Prin urmare, circumstanțele în speță pot include faptul de a lua în considerare, inter alia, natura produselor sau a serviciilor vizate, caracteristicile

pieței în cauză, sfera de acoperire și frecvența utilizării mărcii (punctul 39);

✓ În consecință, nu este necesar ca utilizarea mărcii să fie întotdeauna semnificativă din punct de vedere cantitativ pentru a fi considerată efectivă, întrucât o astfel de clasificare depinde de caracteristicile produselor sau serviciilor pe piața corespunzătoare (punctul 39).

Cauza „La Mer 2004” (Ordinul din 27 ianuarie 2004, C-259/02, „Laboratoire de la mer”): Curtea a dezvoltat criteriile „Minimax” după cum urmează:

✓ Răspunsul la întrebarea dacă utilizarea este suficientă pentru a menține sau a crea cote de piață pentru produsele sau serviciile respective depinde de o serie de factori și de o evaluare de la caz la caz. Caracteristicile produselor și serviciilor vizate, frecvența sau regularitatea utilizării mărcii, faptul că marca este utilizată în scopul comercializării tuturor produselor sau serviciilor identice ale titularului sau doar a unora dintre acestea, ori elementele de probă pe care le poate furniza titularul se numără printre factorii care pot fi luați în considerare (punctul 22);

✓ Utilizarea mărcii de către un singur client, importator al produselor pentru care marca este înregistrată, poate fi suficientă pentru a demonstra că o astfel de utilizare este efectivă, dacă se dovedește că operațiunea de import are o justificare comercială efectivă pentru titularul mărcii (punctul 24);

✓ Nu se poate stabili o normă de minimis (punctul 25).

Sarcina probației

O condiție primordială pentru înfăptuirea justiției este necesitatea constatării de către instanța de judecată a circumstanțelor de fapt care au avut loc până la intentarea procesului. Anume acest fapt se realizează prin intermediul probelor în condiții de contradictorialitate, nemijlocire, cu implicarea activă a judecătorului. Probațiunea judiciară este o activitate multiaspectuală și complicată și deseori implică un cumul al aspectelor filosofice, informaționale, logice, psihologice.⁷

În același timp, potrivit principiului contradictorialității și egalității părților în drepturile procedurale, părțile dar și ceilalți participanți la proces trebuie

să aibă posibilitatea de a-și formula, argumenta și dovedi poziția în proces, de a alege modalitățile și mijloacele susținerii ei de sine stătător și independent de instanță, de alte organe și persoane, de a-și expune opinia asupra oricărei probleme de fapt și de drept care are legătură cu cauza dată judecății și de a-și expune punctul de vedere asupra inițiativelor instanței.

Egalitatea părților în drepturile procedurale este garantată prin lege și se asigură de către instanță prin crearea posibilităților egale, suficiente și adecvate de folosire a tuturor mijloacelor procedurale pentru susținerea poziției asupra circumstanțelor de fapt și de drept, astfel încât niciuna dintre părți să nu fie defavorizată în raport cu cealaltă.

Potrivit normelor procesual civile generale, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

În litigiile privind decăderea din drepturi pe motivul neutilizării, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii⁸.

Această normă, după părerea noastră, nu degrevează reclamantul în litigiile privind decăderea din drepturi care au un interes real în decăderea mărcii pentru a dovedi neutilizarea efectivă a mărcii, în special în situațiile în care categoria dată de litigii se examinează în lipsa pârâtului. Or, în aceste cazuri instanța nu poate admite acțiunea doar pentru faptul că reclamantul a invocat în cerere faptul că norma specială îl degrevează de probațiune. Orice soluție a instanței trebuie întemeiată pe constatarea faptelor relevante cauzei prin activitatea de probare.

Aceste raționamente rezultă și din obligația reclamantului de a anexa documentele care certifică circumstanțele pe care își întemeiază pretențiile nemijlocit la faza de intentare a procesului odată cu depunerea cererii de chemare în judecată⁹. Toate probele se prezintă, sub sancțiunea decăderii, în termenul stabilit de instanța de judecată, în faza de pregătire a cauzei pentru dezbateri judiciare, dacă legea nu prevede altfel.

⁸ Art. 20 (11) al Legii nr. 38/2008, introdus prin Legea nr.162 din 30.07.2015, în vigoare din 28.08.2015.

⁹ Art. 167 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Legea nr. 225-XV din 30.05.2003.

⁷ БАУЛИН О. В. Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел. Москва, Городец 2004, pag.10

Plenul Curții Supreme de Justiție, în Hotărârea nr.1 din 06.02.2017 cu privire la aplicarea unor prevederi ale legislației în domeniul protecției mărcilor, recomandă drept probe ce ar putea servi pentru demonstrarea faptului de neutilizare a mărcii:

1) informație de la I.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) referitoare la faptul dacă într-o perioadă concretă (5 ani) au fost certificate sau au fost recepționate cereri pentru certificarea produselor, cu marca în litigiu, pentru clasa corespunzătoare, dacă pentru categoria dată de produse este obligatorie certificarea;

2) în cazul medicamentelor, informație de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale privitoare la faptul dacă a fost eliberat Certificatul de înregistrare a produsului medicamentos, cu denumirea comercială în litigiu;

3) informație de la Centrul Republican de Pedologie Aplicată privind certificarea articolelor de tutun, cu marca concretă (dacă marca se referă la produse de tutungerie);

4) informație de la Camera de Comerț și Industrie a RM privitoare la eliberarea certificatelor de origine și perfectarea rapoartelor de expertizare/evaluare pentru produse din tutungerie, cu marca concretă;

5) informație de la Centrul Național de Sănătate Publică referitoare la avizarea sanitară a produselor de marcă, din litigiu;

6) informație de la Serviciul Vamal referitoare la faptul dacă au fost înregistrate importuri sau exportate produse, cu marca în litigiu;

7) informație de la AGEPI referitoare la faptul dacă, în privința mărcii în litigiu, au fost înregistrate contracte de cesiune, licență, gaj sau franchising sau au fost depuse cereri de înregistrare a unor asemenea contracte;

8) informație de la Agenția Servicii Publice privind faptul dacă titularul a înregistrat în RM întreprindere sau filială pentru a utiliza singur marca etc.

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 aceste cazuri, instanțele urmează să indice în dispozitivul hotărârii expres clasele de produse/servicii, fie să enumere concret acele produse/servicii pentru care este decăzut titularul din drepturi pe motivul neutilizării acestora.

Referitor la efectele decăderii din drepturi ale titularului asupra mărcii, potrivit Legii nr. 38/2008¹⁰, în cazul în care titularul este decăzut din drepturi în totalitate sau în parte, efectele înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, încetează în aceeași măsură începând cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale. La cererea uneia dintre părți, instanța judecătorească poate stabili o dată anterioară la care a intervenit una din cauzele decăderii din drepturi.

Hotărârile instanțelor judecătorești privind decăderea din drepturi, rămase definitive și irevocabile, se comunică AGEPI pentru a fi executate. AGEPI, în calitate sa de Oficiu național în domeniul protecției proprietății intelectuale, printre atribuțiile căruia este și asigurarea completării și păstrării colecției naționale de mărci, îndeplinirea atribuțiilor oficiului de origine pentru cererile de înregistrare internațională a mărcilor având ca țară de origine Republica Moldova, depuse de către solicitanții naționali sau străini, în conformitate cu prevederile Aranjamentului de la Madrid și ale Protocolului referitor la Aranjament, precum și ținerea Registrului național al mărcilor, execută hotărârile judecătorești de decădere și introduce datele privind decăderea în Registrul Național al Mărcilor, în Baza de Date „Mărci Naționale”, iar în cazul decăderii unor mărci internaționale notifică Biroul Internațional al OMPI cu privire la decăderea din drepturi a titularului mărcii respective pe teritoriul Republicii Moldova. De asemenea, AGEPI publică informația respectivă în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală.

În tabelul de mai jos sunt reflectate datele privind dosarele examinate de către instanțele de judecată pe parcursul anului 2017 având ca obiect decăderea din drepturi asupra mărcii pe motivul neutilizării și finalitatea acestora:

¹⁰ Art. 24 al Legii nr.38/2008

Dosare examinate de către instanțele de judecată în anul 2017 privind decăderea din drepturi asupra mărcii pe motivul neutilizării în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani

N/o	Reclamant	Pârât	Intervenient Accesoriu	Reproducerea OPI	Decizia Instanței de Judecată
1.	Royal Services OOD	Bulgar-Tabak-Holding AO	AGEPI		A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
2.	Lidl Stiftung&Co	Melfinco SA	AGEPI		A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
3.	CELGENE CORPORATION	NOVARTIS AG	AGEPI	REBOZET	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
4.	Imtron GmbH	İstanbul Menkul Kıymetler Borsası	AGEPI	ISE	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
	Uzprimatex SRL	TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSSARDI SPA	AGEPI	TOMMY HILFIGER  HUGO BOSS Calvin Klein	A admis recursul declarat de „Uzprimatex” SRL, a casat decizia CA Chișinău din 29.06.2017 și a menținut hotărârea Judecătorei Chișinău din 15.03.2017 prin care au fost respinse ca neîntemeiate atât acțiunea de baza privind încălcarea dreptului, cât și acțiunea reconvențională cu privire la decăderea din drepturi.
5.	Pandora A/S	Pancu Veaceslav	AGEPI		A respins apelul depus de Pandora A/S și a menținut hotărârea primei instanțe privind respingerea acțiunii.
6.	OMV Refining&Marketing GmbH	VIVA Media GmbH	AGEPI		A emis încheiere privind admiterea cererii de renunțare și încetarea procesului.
7.	Public Joint Stock Company Sibur Holding	Sibix Electron S.R.L	AGEPI		A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
8.	S.C. Sandrilliona SRL	Dr. Oetker, d.o.o	AGEPI	ROYAL	A emis încheiere privind admiterea cererii de renunțare și încetarea procesului.

N/o	Reclamant	Pârât	Intervenient Accesoriu	Reproducerea OPI	Decizia instanței de Judecată
9.	Bucuria SA	Rot Front OAO	AGEPI	ПТИЧЬЕ МОЛОКО GOOD'OK	A emis încheiere privind admiterea cererii de renunțare și încetarea procesului.
10.	Imtron GmbH	Cascaval Petru	AGEPI	GOOD'OK	A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
11.	Konsortsium-PIK OOO	NIZHPHARM	AGEPI	PANTOGAMUM	A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
12.	Janssen Pharmaceutica NV	Newman nutrients AG	AGEPI	ГЕРОКСАЛ GEROXAL	A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
13.	Edgewell Personal Care Brands	The Gillette Company	AGEPI		A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
14.	Scripps Networks International (UK) Limited	Discovery Communications, LLC	AGEPI	DISCOVERY TRAVEL CHANNEL	A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
15.	„Farmec” SA	Mîndrila Ala	AGEPI	ЛОТОС LOTOS	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
16.	SC PARIMATC SRL	HACHETTE FILI- PACCHI PRESSE	AGEPI	PARIS-MATCH	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
17.	ECCO SKO A/S	Nichiforov Radion	AGEPI		A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
18.	Bulgari Winery SRL	Virobnitcho-Agrarne Obiednannia „MASSANDRA”	AGEPI	MASSANDRA	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
19.	Imtron GmbH	Rultehcom SRL	AGEPI		A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
20.	Kingfisher France	Xenon SRL	AGEPI	CASTORAMA	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.
21.	Ursus Breweries S.A.	Ursus Vodka Holding N.V.	AGEPI	 URSUS ASUS	A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
22.	ASOS plc	DIADAN-LEX S.R.L.	AGEPI	ASUS	A admis acțiunea și a decăzut din drepturi titularul mărcii.

N/o	Reclamant	Pârât	Intervenient Accesoriu	Reproducerea OPI	Decizia Instanței de Judecată
23.	Natur Produkt Zdrovit Sp. z o.o.	Egis Gyogyszerg-yar Zrt.	AGEPI	NAUSEGIS	A emis încheiere privind admiterea cererii de renunțare și încetarea procesului.
24.	BC „Mobiasbanca Groupe Societe Generale” SA	MONUL Sergiu	AGEPI	 BUBURUZA БУБУРУЗА	A admis acțiunea și a decăzut parțial din drepturi titularul mărcii.
25.	Cooper Vision International Holding Company, LP	Filimonenco Elena	AGEPI	CooperVision	A emis încheiere privind admiterea cererii de renunțare și încetarea procesului.

Concluzii

Mărcile sunt înregistrate și sunt legal protejate în măsura în care ele sunt utilizate efectiv în activități comerciale, în relație cu produsele și/sau serviciile în legătură cu care au fost înregistrate și îndeplinesc funcția de a distinge produsele și/sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altei întreprinderi.

Nu este suficient ca cel care folosește un nume pentru un produs/serviciu să îl înregistreze ca marcă, el trebuind să depună diligențe permanent în perioada de protecție a mărcii, în special prin folosirea permanentă a acesteia. Faptul că primește un certificat de marcă nu îi va garanta exclusivitatea pentru o perioadă de 10 ani dacă nu se va comporta ca un bun „proprietar” de drepturi de proprietate industrială.

Atât legislația națională, cât și cea internațională din domeniu impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, tocmai pentru a nu se crea impedimente și bariere pentru alți subiecți de drept și pentru a se evita abuzul de drept prin obținerea unui beneficiu nejustificat de pe seama unui drept de proprietate industrială, dar și pentru a se evita scopul de blocaj.

În același timp, urmează a fi ținut cont și de faptul că, potrivit Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), la care Republica Moldova este parte, 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. Prin urmare, 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.

REFERINȚE

1. ROȘ, Viorel, SPINEANU-MATEI, Octavia, BOGDAN, Dragoș. „Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății industriale. Mărcile și indicațiile geografice”, București, Editura ALL BECK, 2003.

2. БАУЛИН, О. В. *Бремя доказывания при разбирательстве гражданских дел*. Москва, Городец, 2004.

3. Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1883, Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993.

4. Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (TRIPs), Legea Republicii Moldova nr. 218-XV din 01 iunie 2000.

5. Directiva nr. 2015/2436 din 16.12.2015 a Parlamentului European și a Consiliului de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la mărci, Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 336 din 23 decembrie 2015.

6. Legea nr. 38-XVI/2008 privind protecția mărcilor.

7. Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, Legea nr. 225-XV din 30.05.2003.

8. Ghid privind examinarea efectuată de oficiul pentru armonizare în cadrul pieței interne (mărci, desene și modele industriale) în legătură cu mărcile comunitare.

9. <https://legeaz.net/dictionar-juridic>.

REZUMAT

Acțiunea în decăderea din dreptul la marcă pentru neutilizare. Decăderea titularului din drepturile conferite de marcă din motivul neutilizării efective în decursul unei anumite perioade neîntrerupte, ca modalitate de reprimare a menținerii în vigoare a unor mărci neexploatare, reprezintă o procedură specifică a multor țări. Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1883 a instituit regula potrivit căreia înregistrarea nu va putea fi anulată decât după un termen echitabil și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de acțiune. Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPs) se referă la obligația de utilizare în termeni similari, instituind perioada neîntreruptă de nefolosință de cel puțin trei ani. Pornind de la normele internaționale, soluția decăderii din dreptul la marcă pentru neexploatare și termenele respective au fost adoptate diferit în diferite țări. Astfel, de exemplu, în Italia, Benelux, Federația Rusă acțiunea în decădere poate fi introdusă pentru neexploatarea mărcii timp de 3 ani; în Austria, Franța, România, Republica Moldova – timp de 5 ani. Prezentul articol vine să abordeze într-o manieră detaliată instituția decăderii din dreptul la marcă anume pentru motivul neutilizării efective, avându-se în vedere datele statistice deținute de AGEPI care arată că 31% din totalul de hotărâri/decizii emise în dosarele civile cu referire la OPI examinate, la care AGEPI a participat pe parcursul anului 2017, au avut ca obiect anume decăderea titularului din drepturile conferite de marcă din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani. Justificarea sancțiunii decăderii din drepturi rezultă din însăși funcția mărcii de a permite identificarea produselor și serviciilor, iar dreptul conferit titularului prin înregistrare nu există decât în măsura în care marca este utilizată efectiv într-un timp rezonabil, termen care diferă în diferite sisteme juridice.

Cuvinte-cheie: *instituția decăderii, dreptul la marcă, neutilizare efectivă, proprietate industrială, AGEPI, Acordul TRIPs.*

ABSTRACT

Action for Forfeiture of Trademark Right for Non-Use. Forfeiture of owner's rights conferred by the trademark for effective non-use during a certain period of time, as a way of suppressing the maintenance of unused trademarks, is a specific procedure for many countries. The Paris Convention for the Protection of Industrial Property of 20.03.1883 established the rule in accordance with which the registration may be cancelled only after a reasonable period and only if the person concerned does not justify his in action. The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement) refers to the obligation of use in similar terms, establishing an uninterrupted period of non-use of at least three years. Starting from the international norms, the solution of the forfeiture of trademark right for non-use and the respective periods were adopted differently in different countries. Thus, for example, in Italy, Benelux, Russian Federation, an action for forfeiture may be brought for non-exploitation of trademark for three years; in Austria, France, Romania, and Republic of Moldova – for 5 years. This article addresses in detail the institution of the forfeiture of trademark right for effective non-use, taking into account the statistical data held by AGEPI, which shows that 31% of the total number of judgements/decisions issued in the civil proceedings with reference to the examined IPOs, in which AGEPI participated during 2017, had as their object the forfeiture of owner's rights conferred by the trademark for effective non-use during an uninterrupted period of 5 years. Justification of the sanction of forfeiture of rights results from the very function of the trademark to enable the identification of goods and services, and the right conferred on the owner by registration exists only to the extent that the trademark is actually used within a reasonable period of time, which differs in different legal systems.

Keywords: *institution of forfeiture, trademark right, effective non-use, industrial property, AGEPI, TRIPs Agreement.*