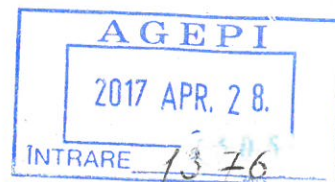


Dosarul nr. 2-974/2017
41-2-5858-04052016

HOTĂRÂRE
În numele Legii

Dispozitivul hotărârii pronunțat public la 06.02.2017 în mun. Chișinău
Hotărârea integrală întocmită la 03.04.2017



06.02.2017

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanța compusă din :

Președintele ședinței, judecătorul

Igor Barbacaru

Grefier

Elena Talmazan

a examinat în ședința publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Royal Services OOD împotriva A.O. Bulgartabak Holding, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii,

a constatat:

Argumentele participanților la proces:

Royal Services OOD, s-a adresat în judecată cu acțiune împotriva A.O. Bulgartabak Holding, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii.

În motivarea acțiunii reclamantul a invocat că, Royal Services OOD este printre liderii de produse de tabac în Bulgaria și recent a decis să înceapă comercializarea de produsele sale de tutungerie în RM. Orice activitate de comerț într-o țară străină începe cu înregistrarea mărcilor pentru produsele sale. Din aceste considerente, Royal Services OOD a depus spre înregistrare, pe cale internațională, două mărci pentru produse de tutungerie cu denumirea CAJIBBE și FENIX pentru clasele de produse și servicii 34 și 35. După o examinare făcută de AGEPI marca CAJIBBE a fost acceptată spre înregistrare, iar înregistrarea mărcii figurative internaționale „FENIX” pentru serviciile din clasă 34 a fost respinsă cu aviz provizoriu, invocându-se prevederile art. 3 (1) (b) a Legii privind protecția mărcii

Avizul de refuz provizoriu de la protecție a fost contestat în cadrul Departamentului mărci AGEPI, însă potrivit deciziei finale al acestuia înregistrarea mărcii figurative internaționale „FENIX” pentru serviciile din clasa 34 a fost respinsă fiind opusă marca figurativă nr.2R3419, data de depozit 30.09.1994, titular BULGARTABAK – HOLDING. Această decizie a fost contestată la Comisia de Contestații AGEPI.

Efectuând o analiză a circumstanțelor de drept, care au servit ca temei respingerea de la înregistrare a mărcii Reclamantului a constat că o condiție obligatorie impusă de legiuitor în materia mărcilor, în special se referă la existența unui drept exclusiv asupra mărcii, ține de faptul că titularul unei mărci este obligat să o folosească efectiv pentru a nu abuza de acest drept și pentru a nu fi învinuit de rea credință, astfel că aceste consecințe ar putea să survină în situația menținerii unei mărci în patrimoniul întreprinderii fără a o folosi efectiv, respectiv această situație fiind opozabilă valabilității unor mărci.

Din informațiile de care dispune Reclamantul, întemeiate pe cercetări efectuate pe piața de desfacere a produselor de tutungerie de pe teritoriul RM, Pârâtul BULGARTABAK - HOLDING nu utilizează efectiv în activitatea sa de antreprenoriat marca figurativă FENIX no.2R3419, mai explicit fiind spus nu există pe teritoriul RM articole de tutungerie ce ar purta marca FENIX nr. 2R3419 înregistrată după pârât.

Invocând prevederile art.14, 20 Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcii, solicită decăderea pîrîtului BULGARTABAK – HOLDING din drepturi asupra mărcii figurative Fenix nr.2R3419 pentru toate produsele din clasa 34.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului Royal Services OOD, avocatul Chiroșca Doria a susținut cererea de chemare în judecată integral în sensul declarat (f.d.4-6).

Reprezentantul intervenientului accesoriu AGEPI, Vataman Doina, a invocat că admiterea sau respingerea acțiunii rămîne la decizia instanței de judecată. În susținerea poziției, în temeiul art.186 CPC a fost prezentată referință, cu susținerea acesteia (f.d.35-36).

Pîrîtul A.O. Bulgartabak Holding fiind legal citat despre data, ora și locul ședinței (aviz de recepție – f.d.27, dovada de livrare a citației și copiei acțiunii prin DHL (f.d.50-51) în ședință nu s-a prezentat, nu a comunicat instanței motivul neprezentării, nu a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa, nu și-a onorat obligația stabilită de lege și actul judecătoresc (f.d.2) privind obligativitatea prezentării referinței – circumstanțe, în baza cărora instanța, în temeiul dispozițiilor art.186 alin.(2), (4), 206 (3) CPC, a dispus examinarea cauzei în lipsa pîrîtului, în baza probelor administrate la dosar.

Aprecierea instanței:

Examinând cererea de chemare în judecată, audiind explicațiile reprezentanților părților prezente, cercetînd probele anexate la dosar în ansamblu și interconexiunea lor, studiind normele legii aplicabile, instanța de judecată conchide că prezenta cerere de chemare în judecată este fondată și pasibilă de admitere, avînd în vedere următoarele:

Materialele cauzei denotă faptul că, Royal Services OOD este lider printre producătorii de tabac în Bulgaria, iar la moment dorește să înceapă comercializarea produselor sale de tutungerie în Republica Moldova.

Royal Services OOD a solicitat prin cerere Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM înregistrarea a mărcilor pentru produse de tutungerie cu denumirea CAJIBBE și FENIX pentru clasele de produse și servicii 34 și 35, conform CIPS.

Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM a constatat că Royal Services OOD nu poate beneficia de protecție pentru produsele clasei 34 conform CIPS, deoarece este similar cu marca națională anterioară FENIX nr.2R 3419 din 30.09.1994, cu prioritate din 07.05.1993, titular fiind A.O. Bulgartabak Holding ul., Graf Ignatiev” 62, Sofia, Bulgaria, înregistrată pentru toate produsele din clasa 34.

La 29.05.2015, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Avizul provizoriu de refuz la înregistrarea mărcii, FENIX, pentru totalitatea produselor solicitate din clasa 34, în temeiul art.8 (1) b) Legea nr.38/2008 (f.d.37).

Or, pîrîtul A.O. Bulgartabak Holding BG este titular pe teritoriul RM a mărcii combinate FENIX nr.2R3419 din 30.09.1994, cu prioritate din 07.05.1993, înregistrată pentru produsele clasei 34-”tutun, produse din tutun, rechizite de fumat, briciute și chibrituri”, conform CIPS și beneficiază de protecție pînă la data de 30.09.2024 (f.d.38-39).

Conform art.3 din Legea nr.114 din 03.07.2004 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, (1) Proprietatea intelectuală este proprietate privată, care aparține persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosință și dispoziție.

Or, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii.

Conform art.14 Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, 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.

Art.2 aceeași Lege prevede că, 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.

Conform art.20 aceeași Lege prevede că, (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 reale; 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;

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

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

Or, în sensul normelor citate, termenul de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului.

Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu titlu de marcă, cu scopul de a identifica produse și servicii.

La caz, reclamantul în rezultatul cercetărilor efectuate a stabilit cu certitudine că pe piața de desfacere a produselor de tutungerie de pe teritoriul RM, pîrîtul A.O. Bulgartabak Holding nu utilizează efectiv în activitatea sa marca figurativă FENIX no.2R3419, pe o perioadă de 5 ani.

Iar, circumstanțele cauzei în raport cu normele legale citate, permit instanței de judecată a constata prezența temeiurilor în satisfacerea acțiunii, prin decăderea A.O. Bulgartabak Holding din drepturile asupra mărcii FENIX conform înregistrării internaționale nr.2R3419.

Or, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii, ceea ce la caz A.O. Bulgartabak Holding nu a prezentat.

Astfel, la caz, instanța de judecată reieșind din circumstanțele cauzei raportate la normele legale ce guvernează speța, ținînd cont de probele prezentate de reclamant în susținerea poziției, apreciază prezenta cerere de chemare în judecată ca fiind întemeiată și pasibilă de admis integral.

În conformitate cu prevederile art.art. 236-238 CPC, instanța de judecată,

hotărăște:

Cererea de chemare în judecată depusă de Royal Services OOD împotriva A.O. Bulgartabak Holding, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii, se admite.

Se decade A.O. Bulgartabak Holding din drepturile asupra mărcii figurative FENIX no. 2R3419 pentru toate produsele din clasa 34.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Rîșcani).

Președintele ședinței,
Judecătorul

Igor Barbacaru

*Copie corespunde originalului
aflosterirea a devenit irrevocabila* 09.02.17



nte,
oile,
nis,
e în
lica
RM
de
oate
nală
ak
z ...
gea
NIX
tur
ă la
atea
lice
a fi
upă
/sau
ptă
pția
care
ată;
opul
ircii
EPI.
ctul
ată;
area
ca a
zare
erea
area
irile
i de
data
oriei
e la
otiv

