

**HOTĂRÎRE**

În numele Legii

15 martie 2017

Judecătoria Chișinău /sediul Rîșcani/

Instanța compusă din:

Președintele ședinței.

judecătorul

Grefier

Aliona Miron

Aurelia Grama

**cu participarea:**

- reprezentantul reclamantilor - avocatul D.Chiroșca /mandat nr.0189397 din 25.10.2015 și procura f.d.1.14, 19.56/, reprezentantul pârâtului SRL „Uzprimatex” – avocatul M.Domenti /mandat nr.0962207 din 22 februarie 2017 f.d.50/, reprezentantul AGEPI – D.Vataman /procura nr.2018 din 04.10.2016 f.d.162, nr.2019 f.d.166, 167/ și R.Dadu /procura nr.1556 din 01.08.2016 f.d.174/.

examinînd în ședință publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată a reclamantului TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA împotriva SRL „Uzprimatex” privind constatarea faptului, interzicerea folosirii neautorizate, obligarea de a distruge produsele, încasarea despăgubirilor materiale și morale, obligarea de a publica dispozitivul hotărîrii, încasarea cheltuielilor de judecată și acțiunea reconvențională a SRL „Uzprimatex” împotriva TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind decăderea din drepturi asupra mărcii.

**a c o n s t a t a t :****Argumentele participanților la proces:**

La data de 26 octombrie 2015, reprezentantul reclamantilor TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA s-au adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva SRL „Uzprimatex” solicitînd:

- constatarea faptului, că produsele înscrispionate cu semnele identice cu mărcile companiilor reclamante, comercializate de SRL „UZPRIMATEX” pe adresa mun.Chișinău, str.Tighina nr.65 încalcă drepturile exclusive asupra mărcilor companiilor reclamante, adică sunt contrafăcute.
- interzicerea, folosirea neautorizată de către pârât prin acte de comerț și anume: import, export, distribuție și orice alt act comercial a mărfurilor cu mărcile reclamantelor;
- a obliga pe cheltuiala pârâtului distrugerea produselor recunoscute a fi contrafăcute și a celor care se află la depozitul companiei pârâtului.
- obligarea pârâtului la plata despăgubirilor materiale și morale în quantum provizoriu după cum urmează: Prejudicii materiale: The HUGO BOSS Trade Mark Management - 60 720 lei; TRUSSARDI SPA - 66 000 lei; TOMMY HILFIGER LICENSING LLC - 110 880 lei; The Calvin Klein Trademark Trust - 39 600 lei Prejudiciul moral: The HUGO BOSS Trade Mark Management - 121.440 lei; TRUSSARDI SPA - 132 000 lei; TOMMY HILFIGER LICENSING LLC - 221.760 lei; The Calvin Klein Trademark Trust - 79.200 lei;
- obligarea pârâtului de a publica în presă, pe cheltuiala sa, a dispozitivului hotărîrii judecătorești, în două publicații de circulație națională;
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor în sumă de 2 500 lei pentru întocmirea procesului verbal de constatarea faptelor și stărilor de fapt;
- obligarea pârâtului la plata cheltuielilor în sumă de 3 084.00 lei pentru efectuarea cumpărăturii de control;
- obligarea pârâtului la plata onorariului de avocat în valoare de 25 000 lei.

În susținerea cererii au indicat că, reclamanta TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, reprezentată prin procură de Dorian Chiroșca dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii

Moldova, în special: marca verbală TOMMY HILFIGER cu nr.17145 valabilă pe teritoriul RM până la data de 04.09.2017.

Reclamanta The Calvin Klein Trademark Trust, reprezentată prin procură de Dorian Chiroșca dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca verbală Calvin Klein cu nr.2R 352 valabilă pe teritoriul RM până la data de 01.11.2018.

Reclamanta The HUGO BOSS Trade Mark Management, reprezentată prin procură de Dorian Chiroșca, dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca verbală HUGO BOSS cu nr.513257 valabilă pe teritoriul RM până la data de 10.04.2017.

Reclamanta TRUSSARDI SPA, reprezentată prin procură de Dorian Chiroșca dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca figurativă TRUSSARDI cu nr.997482 valabilă pe teritoriul RM până la data de 29.01.2019.

Prin multitudinea de produse de bună calitate, destinate unor categorii diverse ale publicului consumator, reclamantele ocupă printre primele locuri pe piața produselor de îmbrăcăminte, sport și igienă corporală, iar volumul lor de activitate este în continuă creștere.

Pârâtul SC Uzprimatex SRL desfășoară activitatea de antreprenariat în incinta unui centru comercial cu denumirea Mega Hand, cu adresa mun.Chișinău, str.Tighina, 65.

În incinta acestui centru comercial pârâtul a organizat comerțul cu amănuntul a articolelor de îmbrăcăminte pentru bărbați și anume blugi care poartă mărcile de renume mondial care aparțin companiilor reclamante.

Prin această modalitate de valorificare, se aduce o gravă atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale companiei Reclamante

Menționează că, companiile reclamante nu au încheiat nici un contract de distribuție cu produsele ce poartă mărcile sale și nu a avut nici odată careva relații comerciale cu pârâtul.

La solicitarea lor, executorul judecătoresc Catan Tatiana, ce a fost angajată în baza contractului de prestări servicii, s-a deplasat la fața locului și a întocmit un proces verbal nr.129-5C/I 5 de constatarea faptelor și stărilor de fapt.

În procesul verbal menționat se constată că în încăperea care activează pârâtul se comercializează produse ce poartă mărcile Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, Trussardi și altele. Vizual s-a constatat, că în local sunt expuse spre vânzare blugi cu marca Hugo Boss - 23 unități; Trussardi - 25 unități; Tommy Hilfiger - 42 unități; Calvin Klein - 15 unități.

Menționează că, executorul judecătoresc a întocmit o cumpărătură de control, câte o pereche de blugi de fiecare marcă. Bonul de plată este anexat la materialele procesului verbal privind constatarea faptelor și stărilor de fapt.

Identitatea sau similitudinea semnelor folosite de pârât cu mărcile protejate, fiind examinate sub imperiul art.9 alin.(1) lit.b) se demonstrează prin faptul că pe articolele de îmbrăcăminte și accesorii expuse spre comercializare se regăsesc în mod identic mărcile de renume aparținând reclamantelor.

Cu referire la riscul de confuzie, menționează că pârâtul folosește mărcile reclamantei pentru același tip de produse și anume articolele de îmbrăcăminte pentru bărbați și accesorii. Astfel, acestea sunt de natură să sugereze existența unei legături comerciale între pârât și companiile reclamante, (ceea ce nu există în realitate) concretizate în forma unui contract de licență sau orice alt tip de acord privind folosirea unei mărci.

Prin urmare, consumatorul are impresia că există cel puțin o autorizare a titularului pentru ca întreprinderea respectivă să comercializeze produse sub aceleași mărci. Aceste relații care se creează în mintea consumatorului aduc prejudicii însemnate titularului mărcii, aceasta nemaiputând să își exercite funcția sa esențială, de a distinge produsele și serviciile unui comerciant de cele ale altui comerciant. Consecința acestei modalități de folosire a mărcilor reclamantelor este diluarea mărcilor (în condițiile în care consumatorul ajunge să creadă că pe piață există în mod legal atât produse originale, cât și alternativele unor produse de aceeași calitate, dar mai ieftine) ceea ce echivalează cu prejudicierea titularului, având în vedere că produse mai slabe din punct de vedere calitativ apar pe piață sub același semn.

Cu referire la art.9 alin.(1) lit. c) al Legii privind protecția mărcii, atrage atenția că mărcile reclamantei au dobândit un renume în RM și prin folosirea unor semne identice cu mărcile reclamantei, fără motive întemeiate, se profită de caracterul distinctiv sau de renumele mărcii, ori folosirea ilegală a mărcilor reclamantei cauzează titularului mărcii un prejudiciu grav. Pârâtul profită de renumele mărcilor

care aparțin reclamantei fără a avea vre-un temei legitim în acest sens, obținând astfel un profit în mod vădit ilicit, prin urmare singurul motiv este asocierea ilicită cu mărcile în cauză și atragerea clientelei pe această cale.

Prin folosirea de către pârât, fără acordul reclamantelor, a unor însemne identice cu mărcile înregistrate aparținând reclamantelor, care de altfel sunt aplicate pe produse identice, ce aduc atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale acestora. Aceste atingeri se resimt și prin pierderile de ordin material și moral suferite, care nu pot fi compensate decât prin plata unor despăgubiri reprezentând prejudiciile suferite de reclamante ca urmare a actelor de contrafacere săvârșite de către pârât.

Consideră că sunt întrunite toate elementele răspunderii civile delictuale (art.1398 Cod Civil al RM), care le permite să ceară compensarea pierderilor suferite ca urmare a actelor de contrafacere prin primirea unor despăgubiri de ordin material și moral, drept prevăzut de legislația specifică în materie de proprietate intelectuală.

Faptele astfel cum au fost prezentate, reprezintă o încălcare a drepturilor de proprietate intelectuală a reclamantei și de aceea se încadrează în noțiunea de faptă ilicită prevăzută de legislația civilă.

Pentru a stabili prejudiciul material, în coroborare cu art.72 alin.(1), lit. a) al Legii privind protecția mărcii care stabilește, că instanța urmează să țină cont de consecințele economice negative, inclusiv beneficiul ratat, suferite de partea lezată, consideră necesar să exemplifice niște calcule pentru fiecare companie în parte. În acest context au fost solicitate de la companiile reclamante informația cu privire la costul unor produse similare originale. Din informația primită de la companiile reclamante, costul unor produse originale constituie 120 euro ( $120 \times 22.00 = 2640$  lei).

Prin urmare luând în considerare cantitatea blugilor numărate de executorul judecătoresc prezintă niște calcule care constituie prejudiciul material pentru fiecare companie în parte:  
blugi cu marca Hugo Boss - 23 unități;  $23 \times 2640$  lei = 60 720 lei; Trussardi - 25 unități;  $25 \times 2640$  lei = 66 000 lei; Tommy Hilfiger - 42 unități;  $42 \times 2640$  lei = 110 880 lei; Calvin Klein - 15 unități;  $15 \times 2640$  lei = 39 600 lei.

Atrage atenția, că pârâtul a cauzat și daune morale reclamantei, prin simplu fapt că au fost folosite mărcile reclamantei de maniera a induce în eroare consumatorul privind originea produselor, de altfel prin comiterea actului de contrafacere a mărcii are loc diluția mărcii și se profită pe nedrept de reputația mărcii, care dau naștere la daune morale.

Mai mult ca atât, simpla folosire a mărcii de către o firmă concurentă produce un prejudiciu moral titularului mărcii sub două aspecte: un prim aspect este legat de activitatea tehnico-economică propriu zisă, de realizare a produsului care implică creativitate și inovație; un al doilea aspect este legat de activitate administrativ- judiciară la care au fost obligate reclamantele pentru a înlătura încălcarea mărcii (notificări, acțiuni in justiție) și care iese din cadrul normal al unei activități normale.

Din considerentele expuse, consideră oportun stabilirea unor daune morale în mărimea dublă față de prejudiciile morale: Hugo Boss -  $60\,720$  lei  $\times 2 = 121.440$  lei; Trussardi -  $66\,000$  lei  $\times 2 = 132.000$  lei; Tommy Hilfiger -  $110\,880$  lei  $\times 2 = 221.760$  lei; Calvin Klein -  $39\,600$  lei  $\times 2 = 79.200$  lei.

În ceea ce privește cuantumul total al despăgubirilor, precum și reieșind din prevederile art.72 alin. (b) al Legii privind protecția mărcilor, trebuie de avut în vedere volumul total al vânzărilor pârâtului în toată perioada de comercializare până la data formulării prezentei cereri.

Respectiv, deoarece complexitatea cazului necesită un probatoriu important, modalitatea exactă de calcul a prejudiciului și valoarea lui exactă, va fi stabilită în urma probatoriului ce va fi administrat, astfel își rezervă dreptul de a modifica cuantumul daunelor.

Totodată, în coroborare cu art.72 alin.(1) lit.(b) al Legii privind protecția mărcii, solicită acordarea despăgubirilor în valoarea unei despăgubiri reprezentând echivalentul unei valori modice, sub noțiunea de valoare minimă a royalty sau încasări datorate dacă ar fi o licență eliberată de titulari, ceea ce constituie procentul simbolic de 1% din încasările companiei pârâte obținute anual pentru fiecare companie.

Reieșind din cele expuse și în conformitate cu prevederile Legii privind protecția mărcii art.9, 61, 69, 72, 73, 83, Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS) art.16 alin.(1); Codul Civil al RM, art.1398, în temeiul articolelor 5, 6, 33/1, 85, 166, 167, Codul de Procedură Civilă, solicit admiterea prezentei cereri.

*Ulterior, reprezentantul pârâtului SRL „Uzprimatex”- Marin Domete a înaintat o referință f.d.61-63%, solicitând:*

- respingerea cererii de chemare în judecată ca fiind neîntemeiată.

În susținerea referinței a indicat că, reclamanții își întemeiază pretențiile pe prevederile art.9 alin.(2) lit.c) a Legii privind Protecția mărcilor care prevede că, (2) în aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților: c) importul sau exportul produselor sub acest semn.

Supliemtar, reclamanții își întemeiază pretențiile pe prevederile art.9 alin. (2) lit.b) a Legii privind protecția mărcilor care prevede că, (2) în aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acțiuni ale terților: b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn.

În acest sens este necesar de menționat că pîritul este importator de haine de mîna a doua (second-hand) din Germania, în loturi estimate în kilograme.

În ceea ce ține de argumentarea reclamanților privind încasarea prejudiciului în temeiul art.1398 alin.(1) a Codului Civil a Republicii Moldova, pentru apariția răspunderii delictuale este necesar un fapt juridic. Acest rol îl îndeplinește temeiul răspunderii delictuale. Temeiul răspunderii delictuale este componența delictului civil. Componența delictului civil include următoarele elemente (condiții): prejudiciul, fapta ilicită, raportul causal dintre faptă și prejudiciu și vinovăția. Acestea sunt condițiile generale necesare pentru antrenarea răspunderii delictuale.

În consecință, raportul descris nu poate fi aplicat față de „Uzprimatex” SRL, în legătură cu lipsa elementelor angajării răspunderii delictuale.

La data de 28 septembrie 2016 reprezentantul SRL „Uzprimatex”- Marin Domete a înaintat o acțiune reconvențională /f.d.64-67/, solicitînd:

- Admiterea prezentei cereri reconvenționale;
- Atragerea în calitate de intervenient accesoriu a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală;
- Decăderea din drepturi asupra mărcii verbale Clavin Klein cu nr.2R 352 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 01.11.2018 a companiei The Calvin Klein Trademark Trust;
- Decăderea din drepturi asupra mărcii verbale HUGO BOSS cu nr.513257 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 10.04.2017 a companiei The HUGO BOSS Trade Mark Management;
- Decăderea din drepturi asupra mărcii figurative TRUSSARDI cu nr. 997482 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 29.01.2019 a companiei TRUSSARDI SPA;
- Decăderea din drepturi asupra mărcii verbale TOMMY HILFIGER cu nr.17145 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 04.09.2017 a companiei TOMMY HILFIGER LICENSING LLC.

În susținerea cererii reconvenționale a indicat că, conform materialelor anexate la cererea de bază compania The Calvin Klein Trademark Trust deține drepturi asupra mărcii verbale Clavin Klein cu nr.2R 352 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 01.11.2018; compania The HUGO BOSS Trade Mark Management deține drepturi asupra mărcii verbale HUGO BOSS cu nr.513257 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 10.04.2017; compania TRUSSARDI SPA deține drepturi asupra mărcii figurative TRUSSARDI cu nr.997482 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 29.01.2019; compania TOMMY HILFIGER LICENSING LLC deține drepturi asupra mărcii verbale TOMMY HILFIGER cu nr.17145 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 04.09.2017.

În conformitate cu prevederile art.20 alin (1) lit.a) a Legii privind protecția mărcilor, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere 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 începerii 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.

În conformitate cu prevederile Registrului public a obiectelor proprietății intelectuale, atât național cât și internațional, în privința mărcilor verbale Clavin Klein cu nr.2R 352 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la data de 01.11.2018, marca verbală HUGO BOSS cu nr. 513257 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 10.04.2017; marca figurativă TRUSSARDI cu nr.997482 valabilă pe teritoriul Republicii Moldova pînă la 29.01.2019, nu sunt și nu au fost înregistrate careva contracte de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială, în conformitate cu prevederile Hotărîrii Guvernului Nr.612 din 12.08.2011 pentru aprobarea Regulamentului privind înregistrarea contractelor de cesiune, licență, gaj și franchising referitoare la obiectele de proprietate industrială.

În conformitate cu prevederile art.14 alin.(2) și (3) a Legii privind protecția mărcilor e asimilată utilizării efective: utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului. Utilizarea, cu consimțămîntul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Prin folosire efectivă se înțelege o utilizare a mărcii în activitățile comerciale obișnuite pentru produsele pentru care a fost înregistrată, în mod serios și cu finalitatea evidentă de prezervare a drepturilor exclusive asupra mărcii.

În sensul prevederilor legale enunțate, remarcă că titularul mărcii este decăzut din drepturile ce le deține asupra mărcii dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificative, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele, sau serviciile pentru care a fost înregistrată, inclusiv nu a fost utilizată sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care a fost înregistrată și nu a fost aplicată pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

La acest capitol necesită a fi remarcat că, 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 și în scopul de a identifica produse și servicii.

Folosirea unei mărci presupune utilizarea ei astfel încât să poată fi îndeplinită funcția acesteia astfel cum este reglementată prin dispozițiile art.5 din Legea privind protecția mărcilor care o definește ca fiind „orice semne: a) susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; b) sonore, olfactive, tactile, precum și orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

În ipoteza în care se susține că utilizarea mărcii s-a făcut prin intermediul unei alte persoane cu care titularul a încheiat raporturi juridice, acestuia îi revine sarcina de a dovedi că marca a fost utilizată prin aplicarea în vreun fel pe vreunul din produsele aparținînd claselor de produse pentru care este asigurată protecția, comercializate de către terții contractanți, cu consimțămîntul sau, astfel încît produsele comercializate de aceștia să fie identificate prin marca analizată, de o asemenea maniera încât acele produse să poată fi deosebite de alte produse purtînd alte mărci, ale altor comercianți.

Luînd în considerație faptul că legislația națională nu specifică termenul de „utilizare efectivă...”, consideră aplicabile prevederile art.5 alin.(2) a Codului Civil al Republicii Moldova, dacă aplicarea analogiei legii este imposibilă, drepturile și obligațiile părților se determină în funcție de principiile generale și de sensul legislației civile (analogia dreptului).

Astfel, în conformitate cu prevederile pct.31 a Preambulului Directivei UE 2015/2436 a Parlamentului European și Consiliului din 16 decembrie 2015 de apropiere a legislației statelor membre cu privire la mărci, mărcile nu își îndeplinesc scopul de a diferenția produsele sau serviciile și de a permite consumatorilor să facă alegeri în cunoștință de cauză decît dacă sunt utilizate efectiv pe piață. De asemenea, este necesară o cerință de utilizare pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate în Uniune și, în consecință, numărul conflictelor care apar între ele. Prin urmare, este esențial să se solicite ca mărcile întregitate să fie efectiv utilizate în legătură cu produsele sau serviciile pentru care sunt înregistrate sau, în cazul în care nu sunt utilizate în termen de cinci ani de la data finalizării înregistrării, ca titularul lor să poată fi decăzut din drepturile sale.

În temeiul celor menționate și în conformitate cu prevederile art.20 alin.(1/1) a Legii privind protecția mărcilor solicită admiterea prezentei cereri.

Ulterior, reprezentantul reclamanților Dorian Chiroșca a înaintat o referință la cererea reconvențională /f.d.71-73/, solicitând:

- Respingerea integrală a cererii reconvenționale depusă de SRL „UZPRIMATEX”.

În susținerea referinței a indicat că, după cum este menționat în cererea de chemare în judecată TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca verbală TOMMY HILFIGER cu nr.17145 valabilă pe teritoriul RM până la data de 04.09.2017; The Calvin Klein Trademark Trust, dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca verbală Calvin Klein cu nr.2R 352 valabilă pe teritoriul RM până la data de 01.11.2018; The HUGO BOSS Trade Mark Management, dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca verbală HUGO BOSS cu nr.513257 valabilă pe teritoriul RM până la data de 10.04.2017; TRUSSARDI SPA, dispune de câteva mărci înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, în special: marca figurativă TRUSSARDI cu nr.997482 valabilă pe teritoriul RM până la data de 29.01.2019.

Reclamantul SC Uzprimatex SRL în cadrul examinării pricinii civile privind apărarea dreptului asupra mărcilor companiilor pârâte a invocat faptul că mărcile enumerate supra urmează a fi anulate, iar companiile pârâte să fie decăzute din drepturi asupra mărcilor menționate pe motivul că acestea nu au făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul RM pe parcursul a 5 ani.

Astfel, compania TOMMY HILFIGER LICENSING LLC dispune de un magazin specializat de produse TOMMY HILFIGER în Centrul Comercial MALLDOVA, iar distribuitorul oficial pe teritoriul RM este Tommy Hilfiger Chișinău Moldova, care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile Tommy Hilfiger în special se referă la factura 13064892 din 04.08.2013, factura 12748265 din 20.01.2013, și altele.

Compania The Calvin Klein Trademark Trust dispune de un magazin specializat de produse cu marca Calvin Klein în magazinul CALINA, amplasat pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 3, din mun.Chișinău, care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile Calvin Klein în special se referă la factura nr.NL000855 din 13.07.2016, și altele.

Compania TRUSSARDI SPA dispune de un magazin specializat de produse cu marca I TRUSSARDI în magazinul CALINA, amplasat pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 3, din mun.Chișinău, care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile TRUSSARDI SPA în special factura nr.NL000855 din 13.07.2016, și altele.

Compania The HUGO BOSS Trade Mark Management dispune de un magazin specializat de produse cu marca HUGO BOSS în Centrul Comercial GRAND HALL, amplasat pe bd.Negruzzi 2/4, din mun.Chișinău, care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile HUGO BOSS în special factura nr.150631389 din 20.03.2014, și altele.

Înregistrarea contractelor de cesiune sau licență se efectuează la AGEPI la solicitarea părților și în cazul în se dorește ca o parte din contract să procure titlul de protecție a mărcii adică să procure dreptul exclusiv asupra mărcii, or în situația din speță companiile pârâte dispun de mărci înregistrate și nu au avut careva intenții de înstrăinare a dreptului asupra mărcii, dar ele însuși comercializează pe teritoriul RM produse cu mărcile sale.

Reieșind din cele expuse și în vederea respectării prevederilor art.3, 9, 61, 14, 20 și 25 al nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor solicită respingerea cererii reconvenționale.

La data de 14 noiembrie 2016, reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală-Doina Vataman a înaintat o referință la cererea reconvențională /f.d.91-93-verso/, în susținerea căreia a indicat că, pârâtul, CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Rodney Square North, 110 Market Street, 19890, Wilmington, Delaware, Statele Unite ale Americii este titularul pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale Calvin Klein nr. 2R 352 din 18.02.1994 cu prioritate din 01.11.1988, înregistrată pentru produsele și serviciile din clasele 03,09,14, 16, 18, 24, 25, 42, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 01.11.2018.

Pârâtul, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Dieselstrasse 12 72555 Metzingen Germany este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale HUGO BOSS nr. IR 513257 din 10.04.1987, înregistrată pentru produsele din clasele 09,14, 16, 18, 25, 28, 34, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data 10.04.2017.

Pârâtul, TRUSSARDI S.P.A. Piazza Della Scala, 5 1-20121 Milano Italy, este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii figurative nr. IR 997482 din 29.01.2009 înregistrată pentru produsele și serviciile din clasele 03, 09, 14, 18, 25, 35, 43 conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 29.01.2019.

Pârâtul, Tommy Hilfiger Licensing LLC, a company, organized and existing under the laws of Delaware, US, 601 W. 26th St., 6th Floor, NEW YORK NY 100, Statele Unite ale Americii este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale TOMMY HILFIGER nr.17145 din 04.09.2007, înregistrată pentru produsele din clasa 25, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 04.09.2017.

La data de 15.03.2016, la AGEPI a fost înregistrat contractul de cesiune cu nr.2596, în baza căruia Tommy Hilfiger Licensing LLC, a company, organized and existing under the laws of Delaware, US, transmite drepturile sale asupra mărcii nr.17145 către Tommy Hilfiger Licensing BV, NL, Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, Olanda, iar datele privind înregistrarea contractului au fost publicate în BOPI nr.4/2016.

Astfel, la momentul actual titular al mărcii decăderea căreia se solicită este Tommy Hilfiger Licensing BV, NL.

Referitor la esența litigiului, menționează 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 interinteresate, care sînt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii. Litigiile privind decăderea din drepturile asupra mărcii din motivul neutilizării efective sunt de competența ătoriei în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

În acest sens, art.14 (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.

Conform al.(2) al aceluiași articol, este asimilată utilizării efective: utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; 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.

În context, art. 20 al Legii nr. 38/2008 prevede că titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii 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 cădere 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. (1<sup>1</sup>) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii. (3) Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

AGEPI confirmă faptul înregistrării pe teritoriul RM a mărcilor CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, TRUSSARDI S.P.A., TOMMY HILFIGER.

Admiterea sau respingerea cerințelor reclamantului rămîne la decizia instanței judecătorești, în dependență de probele prezentate.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantilor-Dorian Chiroșca a declarat că, susține cererea de chemare în judecată și referința asupra acțiunii reconvenționale. Poziția a fost expusă în

cerere. Suplimentar a indicat că, au mărci care sunt înregistrate și sunt valabile pe teritoriul RM. Pîrîtul comercializează produse contrafăcute, aceasta a fost confirmat de către companiile oficiale al reclamantilor. Avem o probă scrisă. La materialele dosarului există un proces-verbal efectuat de către executorul judecătoresc care constată faptul că aceste produse sunt originale. A efectuat calcul în baza art.72 al Legii. În baza articolului menționat pot solicita și dauna morală, aceste prejudicii care sunt aduse asupra mărcii. Decizia CSJ anterioară o consideră ilegală, și consideră că nu există probe pertinente ce ar demonstra că marfa este procurată de la companiile reclamante. Epuizarea dreptului are loc în cazul în care produsul a fost pus legal pe teritoriul țării. Titularul dreptului nu mai poate controla, mărfurile trebuie puse legal pe teritoriul RM. Solicită admiterea integrală a acțiunii. Cu privire la cererea reconvențională, solicită respingerea acesteia pe motiv că mărcile sunt înregistrate și ei au prezentat probe de la fiecare companie care confirmă faptul că produsele cu mărcile reclamantului se comercializează pe teritoriul RM. Consideră că nu este necesar să fie dovedit faptul că există magazine în Chișinău în care se comercializează produsele de marcă a reclamantilor. Ceea ce ține procedura prealabilă menționează că legea specială de protecția mărcilor nu prevede procedura prealabilă. Legea specială art.61 spune că în cazul în care se încalcă dreptul asupra mărcilor orice persoană fizică sau juridică are dreptul să depună o cerere în instanță. Ceea ce ține de contractele de licență, care se invocă în cererea reconvențională, dreptul exclusiv apare din momentul ce marca este înregistrată, titularul este în drept să folosească semnul în comercializare. Nu este necesară înregistrarea câtorva contracte de licențiere. Companiile își realizează dreptul la comercializare prin înregistrarea mărcii.

Reprezentantul pîrîtului-Domente Marin a declarat că, nu susține cererea de chemare în judecată. Susține referința și acțiunea reconvențională în sensul formulat. Pretențiile se bazează pe prevederile alin.9 care prevăd că pot fi solicitate importul sau exportul și oferirea produsului spre comercializare, după caz oferirea prestării serviciilor. La materialele cauzei este anexat calcul de la serviciile vamale, declarații privind genul de activitate a pîrîtului, care comercializează îmbrăcăminte purtată. Au fost importate îmbrăcăminte la mîna a doua și nu se cunoaște care este anul producerii, și cumpărate de la o companie germană. Consideră că nu au fost probate declarațiile reclamantului. Nu a fost constatat faptul că aceste produse sunt contrafăcute. Contrafacerea poate fi constată prin expertizarea în laboratoare, însă acest fapt nu a fost efectuat. Ceea ce ține de acțiunea reconvențională, au fost prezente un șir de acte cu privire la comercializarea bunurilor, însă produsele date sunt comercializare direct de către titularii de drept. Nu au fost prezente contracte de licență. În sensul înregistrării contactelor de licență, ele se înregistrează cu titlu de opozabilitate față de terț. Ele nu pot fi opuse terțelor. Solicită admiterea acțiunii reconvenționale. Luând în considerare că RM este parte a tratatelor internaționale de reglementate în domeniu, în conformitate cu legea privind tratatele internaționale în cazul disconcordanțelor dintre tratatele internaționale și legislația internă se aplică tratatele internaționale. Pîrîtul importă mărfuri în vrac la kg. În acest sens totalitatea vestimentației existente nu se specifică care marce le comportă. În afara de mărcile în litigiu presupun că mai există și multe alte mărci care provin din îmbrăcăminte furnizată de pe piața Germaniei. S-a menționat faptul că se comercializează produse contrafăcute. În alegațiile sale accentuează în probarea elementului de contrafacere, în sensul efectuării expertizei și nu în sensul încălcării dreptului la marcă. Faptul contrafacerii nu a fost probat. Sarcina probațiunii este în sarcina reclamantului, deoarece alegațiile acestuia sunt declarative. Accentuează asupra faptului că reclamantii au omis integral procedura prealabilă. Nu au depus o somație cu privire la retragere a produselor și de aplicare a interdicțiilor.

În ședința de judecată reprezentantul intervenientului accesoriu-Rodica Popescu a declarat că susține referința cu motivele de fapt și de drept invocate în aceasta. Ceea ce ține de acțiunea reconvențională, consideră că înregistrările urmează a fi efectuate în baza legii speciale în domeniu mărcilor. AGEPI lasă la discreția instanței admiterea sau respingerea cererii reconvenționale. Înregistrarea este una benevolă, nu este obligatorie. Legea cu privire la mărci art.9 prevede că, înregistrarea mărcilor conferă titlul, dreptul exclus și dreptul de a interzice oricărui terț să utilizeze în comercializare fără acordul acestuia. Contractul presupune transmiterea integrală a semnelui, este vorba de data înregistrării. AGEPI consideră că titularul de drept urmează a fi indicat în hotărâre.

#### Aprecierea instanței:



Audiind explicațiile participanților la proces, examinând materialele cauzei, în raport cu norma legală aplicabilă speței, instanța consideră acțiunea reclamantului TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA împotriva SRL „Uzprimatex” privind constatarea faptului, interzicerea folosirii neautorizate, obligarea de a distruge produsele, încasarea despăgubirilor materiale și morale, obligarea de a publica dispozitivul hotărârii, încasarea cheltuielilor de judecată și acțiunea reconvențională a SRL „Uzprimatex” împotriva TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind decăderea din drepturi asupra mărcii pasibile de a fi respinse din următoarele considerente.

În conformitate cu art.2 a Legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Potrivit art.3 al aceleiași legi, drepturile asupra mărcii sânt dobândite și probate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; b) înregistrare internațională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

Conform art.6 din Legea menționată, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protctată 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.

În ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine că, CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, Rodney Square North, 110 Market Street, 19890, Wilmington, Delaware, Statele Unite ale Americii este titularul pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale Calvin Klein nr. 2R 352 din 18.02.1994 cu prioritate din 01.11.1988, înregistrată pentru produsele și serviciile din clasele 03,09,14, 16, 18, 24, 25, 42, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 01.11.2018.

HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG Dieselstrasse 12 72555 Metzingen Germany este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale HUGO BOSS nr. IR 513257 din 10.04.1987, înregistrată pentru produsele din clasele 09,14, 16, 18, 25, 28, 34, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data 10.04.2017.

TRUSSARDI S.P.A. Piazza Della Scala, 5 1-20121 Milano Italy, este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii figurative nr. IR 997482 din 29.01.2009 înregistrată pentru produsele și serviciile din clasele 03, 09, 14, 18, 25, 35, 43 conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 29.01.2019.

Tommy Hilfiger Licensing LLC, a company, organized and existing under the laws of Delaware, US, 601 W. 26th St., 6th Floor, NEW YORK NY 100, Statele Unite ale Americii este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale TOMMY HILFIGER nr.17145 din 04.09.2007, înregistrată pentru produsele din clasa 25, conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 04.09.2017.

La data de 15.03.2016, la AGEPI a fost înregistrat contractul de cesiune cu nr.2596, în baza căruia Tommy Hilfiger Licensing LLC, a company, organized and existing under the laws of Delaware, US, transmite drepturile sale asupra mărcii nr.17145 către Tommy Hilfiger Licensing BV, NL Stadhouderskade 6, 1054 ES Amsterdam, Olanda, iar datele privind înregistrarea contractului au fost publicate în BOPI nr.4/2016 /f.d.108-108 verso/. La momentul actual titular al mărcii decăderea căreia se solicită este Tommy Hilfiger Licensing BV, NL.

Conform prevederilor 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 necesită a realizată în strictă conformitate cu normele legii, aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii.

În acest sens, art.14 (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.

Conform al.(2) al aceluiași articol, *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.

În context, art. 20 al Legii nr. 38/2008 prevede că titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii 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 cădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începerii 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. Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

Prin urmare 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 și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

AGEPI confirmă faptul înregistrării pe teritoriul RM a mărcilor CALVIN KLEIN TRADEMARK TRUST, HUGO BOSS Trade Mark Management GmbH & Co. KG, TRUSSARDI S.P.A., TOMMY HILFIGER.

Reclamantul SC Uzprimatex SRL în cadrul examinării pricinii civile privind apărarea dreptului asupra mărcilor companiilor pârâte a invocat faptul că mărcile enumerate supra urmează a fi anulate, iar companiile pârâte să fie decăzute din drepturi asupra mărcilor menționate pe motivul că acestea nu au făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul RM pe parcursul a 5 ani.

Reclamantul face trimitere la art.20 alin.(1) lit.a) al Legii privind a mărcii.

Instanța găsește întemeiate argumentele reprezentantului D.Chiroșca aduse în acest sens și urmează a fi respinsă solicitarea reclamantului de decădere din drepturi mărcilor companiilor pârâte ca fiind una neîntemeiată, or au fost prezentate probe pertinente că companiile reclamante utilizează efectiv mărcile sale pe teritoriul RM /f.d.74-90/.

Astfel, compania TOMMY HILFIGER LICENSING LLC dispune de un magazin specializat de produse TOMMY HILFIGER în Centrul Comercial MALLDOVA, iar distribuitorul oficial pe teritoriul RM este Tommy Hilfiger Chișinău Moldova, care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile Tommy Hilfiger, în special se referă la factura 13064892 din 04.08.2013, factura 12748265 din 20.01.2013, și altele.

Compania The Calvin Klein Trademark Trust dispune de un magazin specializat de produse cu marca Calvin Klein în magazinul CALINA, amplasat pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 3, din mun.Chișinău, care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile Calvin Klein, în special se referă la factura nr.NL000855 din 13.07.2016, și altele.

Compania TRUSSARDI SPA dispune de un magazin specializat de produse cu marca I TRUSSARDI în magazinul CALINA, amplasat pe bd.Ștefan cel Mare și Sfânt 3. din mun.Chișinău. care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile TRUSSARDI SPA în special factura nr.NL000855 din 13.07.2016, și altele.

Compania The HUGO BOSS Trade Mark Management dispune de un magazin specializat de produse cu marca HUGO BOSS în Centrul Comercial GRAND HALL, amplasat pe bd.Negruzzi 2/4, din mun.Chișinău. care a făcut mai multe importuri de produse cu mărcile HUGO BOSS în special factura nr.150631389 din 20.03.2014, și altele.

Reclamantul SC Uzprimatex SRL în cererea reconvențională menționează și faptul că în conformitate cu prevederile Registrului public a obiectelor proprietății intelectuale, careva contracte de cesiune, licență cu mărcile pârâtelor nu sunt înregistrate.

Legea privind protecția mărcii nu invocă careva norme ce ar obliga titularul de drepturi să înregistreze contracte de cesiune pentru ca o marcă să poată fi folosită pe teritoriul RM.

Dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare înregistrarea mărcii.

În circumstanțele expuse supra, deduce ușor că din momentul înregistrării mărcii titularul acesteia este în drept să interzică folosirea ilegală acesteia.

Companiile vizate dispun de mărci înregistrate și nu au avut careva intenții de înstrăinare a dreptului asupra mărcii, dar ele însuși comercializează pe teritoriul RM produse cu mărcile sale.

*Reieșind din cele expuse, instanța consideră că este în prezența situației în care se impune necesitatea respingerii cererii reconvenționale.*

*Referitor la acțiunea inițială* înaintată de TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSSARDI SPA, instanța menționează că potrivit declarațiilor vamale (*f.d.111, 112,116-120, 123, 130,132, 134-139, 142-145, 147,149-157.*); invoice-urilor (*f.d.121-122, 140-141,158-159*) și declarației privind valoarea în vamă a mărfurilor (*f.d.113,131,148*), S.R.L. „Uzprimatex” a importat haine de mîna a doua(second-hand) din Germania, în loturi estimate în kilograme.

Pârâtu! SC Uzprimatex SRL își desfășoară activitatea de antreprenoriat în incinta unui centru comercial cu denumirea Mega Hand, cu adresa mun.Chișinău, str.Tighina 65.

La solicitarea reclamanților, executorul judecătoresc Catan Tatiana, ce a fost angajată în baza contractului de prestări servicii */f.d.43/*, s-a deplasat la fața locului și a întocmit un proces verbal nr.129-5C/I 5 de constatarea faptelor și stărilor de fapt */f.d.32/*.

În procesul verbal menționat se constată că în încăperea care activează pîrîtul se comercializează produse ce poartă mărcile Tommy Hilfiger, Hugo Boss, Calvin Klein, Trussardi și altele.

Reclamanții în cererea de bază își întemeiază pretențiile pe prevederile art.9 al Legii privind Protecția mărcilor.

În acest sens este necesar de menționat că pîrîtul SC Uzprimatex SRL este importator de haine de mîna a doua (second-hand) din Germania, în loturi estimate în kilograme.

Astfel, acesta preia totalitatea hainelor menționate de pe piața secundară, fapt care exclude aplicabilitatea față de acesta a drepturilor exclusive a titularilor mărcilor.

Potrivit prevederilor art.13 alin.(1) a Legii privind protecția mărcilor, titularul unei mărci înregistrate nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a acestei mărci pe produse și/sau servicii care au fost plasate pe piața Republicii Moldova de el însuși ori cu consimțămîntul său.

În ceea ce ține de argumentarea reclamanților privind încasarea prejudiciului în temeiul art.1398 Cod Civil, pentru apariția răspunderii delictuale este necesar un fapt juridic. Acest rol îl îndeplinește temeiul răspunderii delictuale. Temeiul răspunderii delictuale este componența delictului civil. Componența delictului civil constituie o totalitate de elemente esențiale formulate de legiuitor ca necesare și suficiente pentru angajarea răspunderii delictuale. Componența delictului civil include următoarele elemente (condiții): prejudiciul, fapta ilicită, raportul causal dintre faptă și prejudiciu și vinovăția. Acestea sunt condițiile generale necesare pentru antrenarea răspunderii delictuale.

Lipsa unei condiții, potrivit regulii generale, exclude răspunderea delictuală, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege când răspunderea delictuală se poate angaja și în lipsa unor condiții.

Nu poate exista răspundere delictuală dacă nu s-a produs un prejudiciu. Prejudiciul constituie consecințele negative cu caracter patrimonial sau nepatrimonial (moral) ale faptei ilicite, apărute ca

urmare a lezării drepturilor subiective. În dependență de posibilitatea evaluării, deosebesc prejudiciu moral și patrimonial.

Fapta ilicită este fapta prin care, încălcându-se normele dreptului obiectiv, se lezează drepturile subiective sau interesele persoanei. Fapta ilicită poate apărea sub forma acțiunii sau inacțiunii. Fapta ilicită apare sub forma inacțiunii în acele situații când, potrivit legii, o persoană este obligată să îndeplinească o activitate sau să săvârșească o anumită acțiune.

Pentru antrenarea răspunderii delictuale este necesar ca între fapta ilicită și prejudiciu să existe un raport cauzal. Raportul cauzal este și condiția în funcție de care se determină mărimea despăgubirii. Se repară numai prejudiciul care este consecința directă a faptei ilicite.

Pentru angajarea răspunderii delictuale este necesară, potrivit regulii generale, vinovăția autorului faptei ilicite. În materia răspunderii delictuale forma și gradul vinovăției autorului faptei ilicite nu prezintă importanță pentru determinarea cuantumului despăgubirii, fiind aplicabil principiul reparării integrale a daunei.

În consecință, raportul descris nu poate fi aplicat față de „Uzprimatex” SRL, în legătură cu lipsa elementelor angajării răspunderii delictuale.

În preambulul Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, este prevăzut că prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Regulamentului Consiliului nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.LO11 din 14 ianuarie 1994), Regulamentului Comisiei (CE) nr.2868/95 din 13 decembrie 1995 privind punerea în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară (publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L303 din 15 decembrie 1995), Directivei Parlamentului European și a Consiliului 2004/48/CE din 29 aprilie 2004 privind respectarea drepturilor de proprietate intelectuală (publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr.L157 din 30 aprilie 2004).

Astfel, conform art.13 alin.(1) al Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, dreptul conferit de marcă comunitară nu permite titularului să interzică folosirea acesteia pentru produse care au fost introduse pe piață în Comunitate sub această marcă de către titularul mărcii sau cu acordul său.

Conform art.1 alin.(2) lit.h) din Directiva 93/42/CEE a Consiliului din 14 iunie 1993, definește noțiunea de „introducere pe piață” ca fiind acțiunea de a face disponibil pentru prima dată, contra cost sau gratuit, în vederea distribuiri și/sau utilizării sale pe piața comunitară.

Astfel, din considerentele că marfa litigioasă a fost introdusă pe piața comunitară pentru prima dată de către titularul mărcii, conform art.13 alin.(1) al Regulamentului Consiliului (CE) nr.40/94 din 20 decembrie 1993 privind marca comunitară, la introducerea pe piață dreptul conferit de marcă comunitară asupra acestor mărfuri s-a epuizat, astfel că S.R.L. „Uzprimatex” a importat mărfurile litigioase cu titlu de mărfuri de mîna a doua (second hand), libere de orice drept conferit de marca comunitară.

Deci, ținînd cont că marfa procurată de la S.R.L. „Uzprimatex” a fost importată de către S.R.L. „Uzprimatex” din Germania libere de orice drept conferit de marca comunitară, conform (f.d.111, 112,116-120, 123, 130,132, 134-139, 142-145, 147,149-157); invoice-urilor (f.d.121-122, 140-141,158-159) și declarației privind valoarea în vamă a mărfurilor (f.d.113,131,148), în loturi estimate în kilograme ca haine de mîna a doua (second hand), instanța consideră neîntemeiată cererea înaintată de reclamantii TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA împotriva SRL „Uzprimatex” privind constatarea faptului, interzicerea folosirii neautorizate, obligarea de a distruge produsele, încasarea despăgubirilor materiale și morale, obligarea de a publica dispozitivul hotărîrii, încasarea cheltuielilor de judecată.

Mai mult ca atît, faptul importării mărfurilor din Germania de către pîrît ca haine de mîna a doua (second hand), nu a fost negată de către reclamant, iar la materialele dosarului lipsesc alte probe care ar atesta o altă proveniența a acestor mărfuri, la fel, reclamantii nu au prezentat în conformitate cu art.118 CPC careva probe care să ateste faptul că mărfurile litigioase au fost contrafăcute.

Astfel, potrivit art.18, art.121, art.123 CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temelie al pretențiilor și obiectivelor sale dacă legea nu dispune altfel.

Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sînt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiectivele părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Instanța judecătorească reține spre examinare și cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului.

Instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor.

Având în vedere cele expuse mai sus, în baza probelor administrate, instanța de judecată ajunge la concluzia de a respinge integral acțiunea înaintată de TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA împotriva SRL „Uzprimatex” privind constatarea faptului, interzicerea folosirii neautorizate, obligarea de a distruge produsele, încasarea despăgubirilor materiale și morale, obligarea de a publica dispozitivul hotărârii, încasarea cheltuielilor de judecată și acțiunea reconvențională a SRL „Uzprimatex” împotriva TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind decăderea din drepturi asupra mărcii, ca fiind neîntemeiate.

În corespundere cu art.94 CPC instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârîtului - proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.

Potrivit art.96 alin.(1) CPC, instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părții care a avut câștig de cauză cheltuielile ei de asistență juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare și rezonabile.

Instanța consideră necesar de a respinge cerințele privind încasarea cheltuielilor de judecată, or ambele cereri au fost respinse.

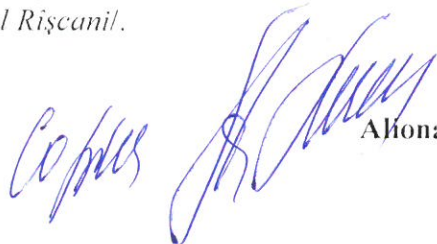
În conformitate cu prevederile art.238-241 CPC PM, instanța de judecată –

### H O T Ă R Ă Ș T E:

Se respinge cererea de chemare în judecată a reclamantului TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA împotriva SRL „Uzprimatex” privind constatarea faptului, interzicerea folosirii neautorizate, obligarea de a distruge produsele, încasarea despăgubirilor materiale și morale, obligarea de a publica dispozitivul hotărârii, încasarea cheltuielilor de judecată și acțiunea reconvențională a SRL „Uzprimatex” împotriva TOMMY HILFIGER LICENSING LLC, The Calvin Klein Trademark Trust, The HUGO BOSS Trade Mark Management, TRUSARDI SPA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind decăderea din drepturi asupra mărcii, ca fiind neîntemeiate.

Hotărârea cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile din momentul pronunțării, prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul Rîșcani/.

Președintele ședinței,  
Judecător

  
Aliona Miron

