

HOTĂRÎRE în numele Legii

26 martie 2019

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Centru)

Instanța compusă din:

președintele ședinței, judecătorul
grefier

Cornelia Vârlan
Maxim Julea


A examinat în ședința de judecată publică pricina civilă la acțiunea inițiată de KIA Motors Corporation către KIA Far East Limited , cu participarea intervenientului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) , privind decăderea din drepturile asupra mărcii

Reclamantul a depus acțiunea dată la 05 iunie 2018

Procedura de citare efectuată .

A constatat:


Argumentele participanților la proces

La 05 iunie 2018 Dragoș Chetraru în interesele reclamantului KIA Motors Corporation a înaintat acțiune versus KIA Far East Limited , cu participarea intervenientului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) , privind decăderea din drepturile asupra mărcii internaționale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 854344  în privința tuturor produselor din clasele 07, 09 și 11 conform Clasificării internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) pentru care marca în cauză a fost înregistrată ,și anume:

- clasa 07: Mașini și mașini-unelte; motoare (cu excepția motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje și organe de transmisie (cu excepția celor pentru vehiculele terestre); unelte agricole; incubatoare pentru ouă (Machines and machine tools; motors and engines (except for land vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); a agricultural implements; incubators for eggs - definiția originală);

- clasa 09: Aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de date magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme care funcționează cu monede; mașini înregistratoare de încasat, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației și calculatoare; extinctoare (Scientific, neutical, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers,recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data Processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus - definiția originală)

- clasa 11: Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare (Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes - definiția originală)

În motivarea acțiunii a indicat că , marca internațională KIA 854344  nr. a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova pe numele KIA Far East Limited, China în privința produselor din clasele 07, 09 și 11 CIPS la data de 28 decembrie 2004.

Marca dată nu face obiectul utilizării pe teritoriul Republicii Moldova în decurs de 5 ani anterior depunerii prezentei cereri de chemare în judecată , în sensul dat reclamantul indică că a expediat cereri către organele acreditate corespunzătoare de certificare a produselor sus-menționate, precum și către Serviciul Vamal al Republicii Moldova.


Astfel , din răspunsurile primite de la ÎS. „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, OC din cadrul SC „Inspecție, Certificare, Calitate” SRL, s, OC al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, OC a produselor din Telecomunicație, Informatică și Poștă din cadrul I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetice”, OC produse și servicii „TRANS-STANDARD” SRL, răspunsul primit de la Serviciul Vamal al Republicii Moldova se confirmă că , în perioada anilor 2013 - februarie 2018 nu au fost eliberate certificatele de conformitate și nu au fost depistate și supuse verificării amatoarele produse:

Mașini, mașini-unelte, motoare, cu excepția celor pentru vehiculele terestre; cuplaje și organe de transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele terestre;

Aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice;

Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscarea, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare, inscripționate cu marca KIA

De asemenea, în perioada anilor 2013 - februarie 2018 nu au fost importate pe teritoriul Republicii Moldova produsele sus-indicate inscripționate cu marca KIA

Existența înregistrării mărcii nr. 854344  constituie un obstacol pentru obținerea protecției pentru marca internațională nr. 1332548 depusă din numele companiei KIA MOTORS CORPORATION, Republica Coreea, în privința produselor din clasele 07, 09 și 11 CIPS și care are intenția să importe produsele respective în Moldova.

În ședința de judecată reprezentantul reclamatului KIA Motors Corporation - avocatul Dragoș Chetaru a susținut integral acțiunea și a solicitat admiterea acesteia pe motivele de fapt și de drept invocate .

Reprezentatul pârâtului KIA Far East Limited în ședința de judecată nu s-a prezentat procedura de citare a fost efectuată .(f.d 43-47,66-68)

În ședința de judecată reprezentatul intervenientului accesoriu AGEPI - Cemortan Irina a lăsat decizia la discreția instanței .

Aprecierea instanței

Ascultând explicațiile participanților la proces, analizând probele prezentate, stabilind circumstanțele de fapt și de drept și dându-le apreciere în raport cu probele acumulate, instanța de judecată a considerat acțiunea întemeiată și posibil de admis din următoarele considerente.

Potrivit art. 205 alin.(4) CPC Dacă instanței judecătorești nu i s-a comunicat motivul neprezentării în ședință de judecată a participantului la proces citat legal sau dacă instanța consideră neîntemeiat motivul neprezentării, pricina se examinează în absența acestuia.

Astfel , instanța a examinat cauza în lipsa pârâtului care a fost citat legal despre data ședinței prin intermediul sistemului poștei rapide UPS Moldova .(43-47,66-68)
În conformitate cu art. 240 al. (3) CPC, (3) instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.

Acest text de lege, presupune limitarea la obiectul acțiunii depuse de reclamant și la temeiurile invocate de acesta, atât în fapt cât și în drept, în motivarea obiectului acțiunii constituit din aceste pretenții.

Potrivit art.118 alin.(1) Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

În ședința de judecată s-a constatat că , la 28 decembrie 2004 pe teritoriul Republicii Moldova a fost înregistrată marca internațională 854344 ~~KIA~~ KIA pe numele KIA Far East Limited, China în privința produselor din clasele 07, 09 și 11 CIPS la data de 28 decembrie 2004.

Reclamantul, KIA MOTORS CORPORATION, KR, a solicitat acordarea protecției pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale nr. IR 1332548 din 10.06.2016 pentru o parte din produsele claselor 01, 04, 07, 09, 11, 12, 21 conform CIPS.

În urma examinării de fond a semnului depus spre înregistrare, la data de 09.01.2018 Direcția mărci și design industrial a emis Avizul provizoriu de respingere parțială a înregistrării mărcii KIA pentru produsele claselor 07, 09, 11 conform CIPS, deoarece s-a constatat că se opune marca internațională KIA nr. IR 854344 din 28.12.2004, înregistrată pe numele titularului - KIA Far East Limited, CN 11F, Gold & Silver Commercial Building 12-18 Mercer Street Sheung Wan, Hong Kong, China pentru produse similare din clasele 07, 09 și 11 conform CIPS.

Pârâtul, KIA Far East Limited, CN este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale KIA nr. IR 854344 din 28.12.2004, înregistrată pentru produsele și serviciile claselor 07, 08, 09, 11, 14, 37 conform CIPS și beneficiază de protecție până la data de 28.12.2024.

Potrivit materialelor cauzei , pe piața din R. Moldova nu sunt notificate cazuri de utilizare efectivă a mărcii KIA , înregistrare internațională pentru produsele și serviciile claselor 07,08,09 ,11 , încât să poată fi îndeplinită funcția acesteia, astfel cum este reglementată prin dispozițiile art. 2 al Legii nr. 38/2008, de „semn care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Potrivit art 10 alin. (2) Codul civil (art. 9 alin. (2) Codul civil în redacția Legii până la modificările din 01.03.2019) neexercitarea de către persoanele fizice sau juridice a drepturilor civile ce le aparțin nu duce la stingerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege.

Potrivit art 11 Codul civil buna-credință este un standard de conduită a unei părți, caracterizată prin corectitudine, onestitate, deschidere și luarea în cont a intereselor celeilalte părți la raportul juridic.

(2) În special, este contrar bunei-credințe ca o parte să acționeze în contradicție cu declarațiile pe care le-a făcut anterior sau cu comportamentul pe care l-a avut anterior în cazul în care cealaltă parte, în detrimentul său, s-a bazat în mod rezonabil pe acele declarații sau acel comportament.

Astfel , conform art. 20 alin (1) a Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, prevede ca 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 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;

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

Reieșind din cele expuse rezultă că 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.

Potrivit răspunsului de la Serviciul vamal al Republicii Moldova 28/07 4782 din 27.03.2018, se constată că conform informației din bazele de date a declarațiilor vamale, mărfuri cu denumirea KIA au fost importate în calitate de piese de schimb, accesorii, detalii pentru automobilele de marca KIA. (f.d 31)

Prin răspunsul nr. 258 din 25.04.2018 eliberat de către ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, Str. Eugen Coca nr. 286 MD-2064, mun. Chișinău, se confirmă faptul că în perioada 2013-2018 Organismul de certificare Produse nu a eliberat certificate de conformitate pentru produse cu marca comercială KIA. (f.d 26)

Organismul de certificare a Produselor din cadrul SC „Inspecție, Certificare, Calitate” SRL, str. Sarmizegetusa, 92, MD 2032, mun. Chișinău, a informat că în perioada anilor 2013-februarie 2018 nu a eliberat certificate de conformitate pentru produsele indicate în scrisoarea nr. 99 din 20.03.2018 cu înscrisura mărcii KIA (f.d 27)

La fel și OC al Centrului Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare, str. Lazo, 48, MD 2004, mun. Chișinău; OC a produselor din Telecomunicație, Informatică și Poștă din cadrul I.P. „Serviciul Național de Management al Frecvențelor Radio și Securității Cibernetică”, str. Drumul Viilor, 28/2, MD 2021, mun. Chișinău; OC produse și servicii „TRANS-STANDARD” SRL, str. Mitropolit Petru Movilă, 17, MD 2004, -mun. Chișinău au confirmat faptul că în perioada anilor 2013 - februarie 2018 nu au fost eliberate certificatele de conformitate și nu au fost depistate și supuse verificării următoarele produse:

Mașini, mașini-unelte, motoare, cu excepția celor pentru vehiculele terestre; cuplaje și organe de transmisie, cu excepția celor pentru vehiculele terestre;

Aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice;

Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare, inscripționate cu marca KIA

De asemenea, în perioada anilor 2013 - februarie 2018 nu au fost importate pe teritoriul Republicii Moldova produsele sus-indicate inscripționate cu marca KIA.

Legislația internațională și națională în domeniu impun obligația utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea în așa mod impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj.


În așa mod, art 5 (c) al Convenției de la Paris, art.art. 15, 19 ale Acordului TRIPS consacră Obligația de folosință a mărcii, prevăzând (art. 19 TRIPS), 1. Dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani.

Articolul 14 alin.(1) a Legii nr. 38/2008 stipulează, că dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

Conform al. (2) al aceluiași articol, este asimilată utilizării efective: utilizarea mărcii sub 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.(3) Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Potrivit art.3 lit. a)Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

Potrivit art. 6 Legii nr. 38 titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune.


După cum rezultă din materialele cauzei marca internațională KIA cu nr. nr. IR 854344  nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani.

Astfel , mărcile care se opun înregistrării au fost înregistrate pe data de 11.10.2000 , care în momentul de față și în perioada ultimilor 5 ani nu au fost folosite pe teritoriul republicii Moldova, în așa fel lezează dreptul reclamantului de a înregistra marca.

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.

Totodată, instanța ține cont de faptul, că în conformitate cu art. 20 alin .(2) al Legii nr. 38/2008 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”.

Reieșind din faptul că pe teritoriul Republicii este înregistrată a marca .internațională KIA cu nr. IR 854344  , înregistrată pentru produsele/serviciile din clasele 07,09,11 instanța va dispune decăderea KIA Far East Limited KIA Far East Limited din drepturi asupra mărcii internaționale nr. IR 854344 în privința tuturor produselor din clasele 07, 09 și 11 conform Clasificării internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) pentru care marca în cauză a fost înregistrată, pe teritoriul Republicii Moldova din motivul că marca nu a făcut obiectul utilizării efective în Republica Moldova pentru cl.33 în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani .


Conform art.94 CPC, instanța de judecată obligă partea care a pierdut procesul să plătească părții care a avut câștig de cauză toate cheltuielile de judecată.

În acest sens instanța reține că partea care are câștig de cauză nu a solicitat încasarea cheltuielilor de judecată.

În conformitate cu art. art. 238-242 CPC, art. art. 5,7, 8,9, 14, 20 Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor , art. 10,11 CC instanța de judecată,

h o t ă r ă ș t e:

Acțiunea inițiată se admite .

Se decede compania KIA Far East Limited din drepturile asupra mărcii internaționale înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, nr. 334344  în privința tuturor produselor din clasele 07, 09 și 11 conform Clasificării internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) pentru care marca în cauză a fost înregistrată, și anume:

clasa 07: Mașini și mașini-unelte; motoare (cu excepția motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje și organe de transmisie (cu excepția celor pentru vehiculele terestre); unelte agricole; incubatoare pentru ouă (Machines and machine tools; motors and engines (except for land

vehicles); machine coupling and transmission components (except for land vehicles); a agricultural implements; incubators for eggs - *definiția originală*);

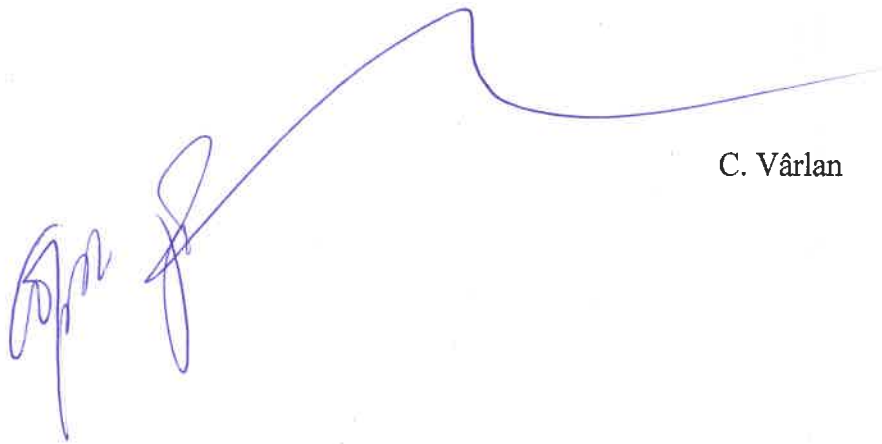
clasa 09: Aparate și instrumente științifice, nautice, geodezice, electrice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranță (salvare) și didactice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de date magnetice, discuri acustice; distribuitoare automate și mecanisme care funcționează cu monede; mașini înregistratoare de încasat, mașini de calculat, echipament pentru prelucrarea informației și calculatoare; extincitoare (Scientific, neutil, surveying, electric, photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring, signaling, checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and instruments; apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or images; magnetic data carriers, recording discs; automatic vending machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines, data Processing equipment and computers; fire-extinguishing apparatus - *definiția originală*)

clasa 11: Aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei și instalații sanitare (Apparatus for lighting, heating, steam generating, cooking, refrigerating, drying, ventilating, water supply and sanitary purposes - *definiția originală*)

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

Președintele ședinței,

judecătorul

A large, stylized handwritten signature in blue ink, written over the text of the court clerk and the name C. Vârlan.

C. Vârlan