

Dosarul nr. 2c-577/2017

41-2c-14201-02112016

**HOTĂRÎRE
ÎN NUMELE LEGII**

07 iunie 2017

mun. Chișinău

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

Judecătorul

Grefier

Olesea Țurcan

Alina Iachimovschi

A examinat în ședință de judecată publică, acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată declarată de Edgewell Personal Care Brands LLC reprezentat în Republica Moldova de Intels MDV SRL către The Gillette Company și intervenient Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturile asupra mărcii Wilkinson Sword cu înregistrarea națională nr. 2 R 3291, instanța de judecată,

CONSTATĂ:

Argumentele participanților la proces:

1. Edgewell Personal Care Brands LLC reprezentat în Republica Moldova de Intels MDV SRL s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată către The Gillette Company și intervenient Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturile asupra mărcii Wilkinson Sword cu înregistrarea națională nr. 2 R 3291.
2. În motivarea acțiunii s-a indicat că, Compania Edgewell Personal Care Brands, LLC a achiziționat compania WILKINSON SWORD, care produce aparate de ras și dispozitive, și are intenția de a depune pentru înregistrare în Republica Moldova marca sa WILKINSON SWORD.
3. Compania Edgewell Personal Care Brands, LLC a aflat că, pe teritoriul Republicii Moldova, este valabilă marca WILKINSON SWORD, înregistrată în anul 1995 pe numele companiei The Gillette Company. În legătură cu faptul că înregistrarea menționată reprezintă un obstacol la înregistrarea mărcii pe numele titularului adevărat al mărcii WILKINSON SWORD pe teritoriul Republicii Moldova a fost efectuată o cercetare care a arătat că marca niciodată nu a fost utilizată pentru marcarea produselor pentru care a fost înregistrată.
4. Având în vedere faptul că înregistrarea unei mărci conferă titularului ei drepturi exclusive asupra mărcii - de a deține, de a dispune și de a utiliza marca, inclusiv de a interzice terților utilizarea mărcilor identice sau similare, cealaltă parte a drepturilor titularului sunt obligațiile lui, și anume, obligația de a utiliza marca înregistrată în măsura drepturilor conferite de certificatul de înregistrare. Înregistrarea mărcii „WILKINSON SWORD”, care nu este utilizată, nu permite înregistrarea în Republica Moldova a mărcii care este utilizată efectiv de către reclamant pe teritoriul altor țări și care planifică să utilizeze marca sa în Republica Moldova.
5. Ținând cont de cele expuse mai sus, documentele anexate și dovezile prezentate de neutilizare a mărcii „WILKINSON SWORD” în privința produselor și serviciilor pentru care a fost înregistrată marca, precum și în temeiul art. 166 CPC RM, art. 83 alin. 3, art.

20 (1) a din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008, solicită reclamantul: admiterea cererii de chemare în judecată; stabilirea faptului cu valoare juridică și recunoașterea neutilizării mărcii WILKINSON SWORD, înregistrarea națională nr. 2R 3291 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă de mai mult de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate; decăderea din drepturile asupra mărcii WILKINSON SWORD conform înregistrării naționale nr. 2R 3291 în privința produselor și serviciilor din clasele 08, 09 CIPS.

6. În ședință de reprezentantul reclamantului în bază de mandat avocatul Pelin Valeriu a susținut acțiunea înaintată și a solicitat admiterea acesteia pentru motivele pentru care a fost formulată.
 7. În ședință de judecată atât pârîtul The Gillette Company cît și reprezentantul acestuia în RM SRL Nekliudov Valentin, fiind înștiințați legal despre locul, data și ora ședinței de judecată nu s-au prezentat, nu au comunicat instanței motivul neprezentării și nici nu au solicitat examinarea cauzei în lipsa lor, motiv pentru care, în temeiul art. 206 alin. (3) CPC, instanța a considerat posibilă examinarea cauzei în lipsa acestora. În context, instanța reține și că, potrivit prevederilor art. 102 alin. (4/1) CPC, participanții la proces înștiințați în mod legal o dată nu mai pot invoca necitarea lor pentru efectuarea actelor de procedură la o dată ulterioară.
 8. În ședință de judecată reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală în bază de procură Dadu Elena a susținut poziția expusă în referința anexată la materialele dosarului (f.d. 21-22) și anume că AGEPI confirmă faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii combinate WILKINSON SWORD nr. 2R 3291 din 30.12.1994 cu prioritate din 24.08.1962, înregistrată pentru produsele claselor 08 și 09 conform CIPS, pe numele titularului The Gillette Company. Admiterea sau respingerea cerințelor reclamantului rămîne la decizia instanței de judecată, în dependență de probele prezentate de părți.
- Aprecierea instanței de judecată:**
9. Examinând materialele cauzei în raport cu normele legale aplicabile speței, audiind reprezentantul reclamantului, instanța de judecată conchide că acțiunea este pasibilă de admis avînd în vedere următoarele:
 10. Instanța de judecată reține că, potrivit Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994 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.
 11. Astfel, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii. Drepturile dobîndite prin înregistrarea mărcii în Registrul Național al Mărcilor se confirmă prin titlul de protecție – certificatul de înregistrare a mărcii.
 12. În cadrul examinării litigiului dedus judecării s-a constatat, cu certitudine, că, în baza Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 2R3291 (f.d.23), marca WILKINSON SWORD a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la data de 14 decembrie 1995 pentru produsele din clasa 08 aparate de ras, lame pentru aparate de ras, tăișuri și teci, clește de scos cuie, instrumente de tăiat livezi, toate instrumentele fiind acționat manual, cuțite de

- vânătoare, foarfece (nechirurgicale) și clasa 09 - clește late optice, pe numele titularului The Gillette Company, US One Gillette Park, Boston, Massachusetts 02127 Statele Unite ale Americii, mandatar autorizat Glazunov Nicolae, „TREI G” SA, str. Trândafirilor nr. 31 bloc 1 ap. 111. De asemenea, potrivit Certificatului de înregistrare a mărcii, titularul mărcii, compania pârta The Gillette Company beneficiază de protecție pînă la data de 2024. (f.d. 23-24)
13. Conform extrasului din baza de date „ROMARIN”, în decembrie 2016 a fost depusă marca internațională IR 825982 WILKINSON SWORD pe numele companiei WILKINSON SWORD GMBH (companie afiliată Edgewell Personal Care Brands LLC), iar la data de 06.12.2016 a fost primită decizia de respingere a înregistrării din motivul similitudinii cu marca WILKINSON SWORD nr. 2R 3291, titular compania pârta The Gillette Company.
 14. Potrivit prevederilor art. 20 alin.(1) al Legii nr.38 privind protecția mărcilor, aplicabile speței, 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.
 15. Drept temei la înaintarea acțiunii de decădere din drepturile asupra mărcii, compania reclamantă a invocat prevederile art. 20 alin.(1) lit. a) Legii menționate și anume că 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.
 16. Instanța menționează că, cerințe față de utilizarea mărcii sunt consemnate în art.14 al Legii nr.38 privind protecția mărcilor. Astfel, potrivit alin.(1) normei sus menționate, 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.
 17. Întrucât marca are, *inter alia*, funcția de a stabili o legătură între produse și servicii, și persoana responsabilă de comercializarea acestora, dovada utilizării trebuie să pună în evidență o legătură clară între utilizarea mărcii și produsele și serviciile relevante. Simpla aplicare sau indicare pe ambalaj și actele de însoțire a denumirii companiei nu poate fi considerat utilizare efectivă în sensul prevederilor art. 14 și art.20 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008. Cu toate acestea, este important să se observe că expresia „*utilizării efective*” folosită în contextul normei 14 alin. (1) și alin.(2) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, cuprinde, în egală măsură, necesitatea de a demonstra utilizarea mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată sau într-o variantă a acesteia în conformitate cu articolul 14 alin. (2) litera a) din legea sus citată și utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată. În aceeași ordine de idei, art.20 alin.(1¹) din Legea nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii.
 18. Utilizarea trebuie să fie publică, adică trebuie să fie externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia. Utilizarea în sfera

privată sau utilizarea strict internă, în cadrul unei întreprinderi sau al unui grup de întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă (Hotărârea Curții de Justiție Europene din 9 decembrie 2008, C-442/07, „Verein Radetzky-Orden”, punctul 22; Hotărârea Curții de Justiție Europene din 11 martie 2003, C-40/01, „Minimax”, punctul 37)

- 19. La acest capitol, instanța remarcă faptul compania pârâta The Gillette Company, cît și reprezentantul mandatarului său care s-a prezentat în ședința de judecată și care cunoaște despre faptul aflării pe rol a cauzei, nu au prezentat careva probe privind utilizarea efectivă a mărcii.
- 20. Totodată, instanța consideră necesar de a reține că, pe parcursul examinării cauzei nu s-au constatat careva circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care ar constitui un obstacol la folosința mărcii potrivit art. 19 Acordului TRIPs și care ar putea fi considerate, ca motive valabile de justificare a nefolosinței (motive întemeiate de neutilizare).
- 21. În temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, decăderea din drepturile asupra mărcii este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova.
- 22. Luînd în considerație că funcția de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, conservarea unei mărci și nefolosirea acesteia pentru produsele solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii.
- 23. Reieșind din cele expuse supra, instanța conchide că acțiunea formulată de Edgewell Personal Care Brands LLC este una întemeiată, ori în speță s-a constatat faptul neutilizării efective, reale și continue, pe teritoriul Republicii Moldova, de către compania pârâta, a mărcii Wilkinson Sword cu înregistrarea națională nr. 2 R 3291 în decursul a mai bine de 5 ani, astfel fiind îndeplinite cumulativ condițiile de baza necesare pentru decăderea din drepturi în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor. În această ordine de idei, instanța ajunge la concluzia de a deceda pîrîtul The Gillette Company din drepturile asupra mărcii Wilkinson Sword cu înregistrarea națională nr. 2 R 3291 în privința produselor și serviciilor din clasele 08 și 09 CIPS.

24. În conformitate cu art. art. 238-241 CPC, **instanța de judecată,**

HOTĂRĂȘTE :

Se admite cererea de chemare în judecată declarată de Edgewell Personal Care Brands LLC reprezentat în Republica Moldova de Intels MDV SRL către The Gillette Company și intervenient Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din drepturile asupra mărcii Wilkinson Sword cu înregistrarea națională nr. 2 R 3291.

Se decede pîrîtul The Gillette Company din drepturile asupra mărcii Wilkinson Sword cu înregistrarea națională nr. 2 R 3291 în privința produselor și serviciilor din clasele 08 și 09 CIPS.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

Președintele ședinței,
Judecător

Olesia Furcan