

D E C I Z I E

02 martie 2016

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit
al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul
Judecătorii

Tatiana Vieru
Sveatoslav Moldovan
Iurie Bejenaru
Oleg Sternioală
Tamara Chișca-Doneva

examinând recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Monditeh-Angro”,

în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății cu Răspundere Limitată „Monditeh-Angro” împotriva Phenomenon Agents Limited și mandatarului autorizat Glazunov Nicolae, Societatea pe Acțiuni „TREI G”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii,

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2015, prin care acțiunea a fost respinsă,

c o n s t a t ă :

La 16 aprilie 2014, SRL „Monditeh-Angro” a depus cerere de chemare în judecată împotriva Phenomenon Agents Limited, mandatarul autorizat Glazunov Nicolae, SA „TREI G”, intervenient accesoriu AGEPI cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii.

În motivarea acțiunii a invocat că dorește să dezvolte marca AKAI pe piața din Republica Moldova, însă conform bazei de date a mărcilor înregistrate în țară, drepturile asupra acestei mărci sunt deținute de Phenomenon Agents Limited.

Menționează reclamantul că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără careva motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată.

Astfel, în temeiul art. 83 alin. (3) și art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29 februarie 2008, consideră că pîrîtul urmează să fie decăzut din drepturile asupra mărcii AKAI.

Solicită decăderea Phenomenon Agents Limited, mandatarul autorizat Glazunov Nicolae, SA „TREI G” din drepturile asupra mărcii AKAI.

Prin încheierea Curții de Apel Chișinău din 02 octombrie 2014, acțiunea a fost scoasă de pe rol.

Prin decizia Curții Supreme de Justiție din 17 decembrie 2014, a fost admis recursul declarat de către SRL „Monditeh-Angro”, casată încheierea primei instanțe și restituită pricina spre rejudecare în prima instanță.

La 19 februarie 2015, administratorul SRL „Monditeh-Angro”, Moldovan Eugeniu a depus cerere complimentară și de concretizare a acțiunii inițiale.

În motivarea cererii a invocat că activînd pe piața tehnicii de uz casnic din Republica Moldova în calitate de manager, iar din 12 noiembrie 2014 în calitate de administrator și fondator al SRL „Monditeh-Angro”, în luna martie a anului curent a avut o oferta de distribuire a produselor AKAI în Republica Moldova și astfel, a decis să dezvolte o gama proprie de produse sub acesta marca în colaborare cu producătorii din China.

Menționează că în acest scop, la data de 07 aprilie 2014, în calitate de persoana fizica a depus la AGEPI o cere de înregistrare a mărcii AKAI pentru clasele 09, 11 și 35 conform CIPS „clasificării de la Nisa”.

Drept urmare, prin notificarea din 09 iulie 2014 i s-a comunicat ca deși, sunt îndeplinite condițiile de depunere a cererii de înregistrare a mărcii, însă conform bazei de date a mărcilor înregistrate în Republica Moldova, aceasta marca este deja înregistrată de pîrît la clasa 09 conform CIPS „clasificării de la Nisa” cu nr. 2R 3115 din 22 decembrie 1994 și nr. 14432 din 04 august 2005, respectiv, cererea cu privire la înregistrarea mărcii AKAI pentru clasa 09 nu poate fi satisfăcută.

Susține reclamantul că activînd în acest domeniu a observat că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, pînă la depunerea cererii de chemare în judecată, fără motive justificative, marca AKAI înregistrată de pîrît la clasa 09 nu a făcut obiectul utilizării efective directe sau indirecte de către titularul mărcii în Republica Moldova pentru produsele pentru care a fost înregistrată, și respectiv, nu a avut careva contribuții (crearea locurilor de muncă, achitarea de taxe și drepturi la import TVA sau alte impozite din activitatea de întreprinzător) în folosul societății și a statului, fapt pentru care statul și asigură protecție asupra acestei mărci.

Solicită decăderea Phenomenon Agents Limited, mandatarul autorizat Glazunov Nicolae, SA „TREI G” din drepturile asupra mărcii AKAI.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2015, acțiunea a fost respinsă ca neîntemeiată.

La 14 decembrie 2015, SRL „Monditeh-Angro” a declarat recurs împotriva hotărîrii primei instanțe, solicitînd admiterea recursului, casarea hotărîrii primei instanțe cu emiterea unei noi hotărîri prin care acțiunea să fie admisă.

În motivarea recursului a invocat prevederile art. 9 alin. (1) și art. 14 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, și a indiciat că una din funcțiile mărcii este de a permite identificarea produselor sau serviciilor, or, marca poate fi privită ca o semnătură care, odată aplicată pe un produs permite consumatorilor identificarea originii acestuia, deosebindu-se de alte produse identice sau similare. Dreptul de a folosi marca în mod exclusiv subzistă doar în măsura în care marca este efectiv utilizată într-un termen rezonabil.

Menționează că 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 contextul celor relatate, con sideră că se poate de conchis că titularul mărcii este obligat să facă dovada folosirii mărcii, raționament ce rezultă și din art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, care reglementează decăderea din dreptul asupra mărcilor.

Prin urmare, menționează recurentul că prima instanță respingînd acțiunea nu a luat în considerație faptul că dînsul a constatat că existența mărcii în speță reprezintă

un obstacol în înregistrarea propriei mărci pentru produse și că a intentat acțiunea în decădere pentru eliminarea acestui obstacol, care nu numai că nu contravine legii, dar este tocmai remediul legal pentru situația în care un titular înregistrează o marcă de baraj, pe care nu o folosește efectiv în activitatea comercială, dar care împiedică înregistrarea sau folosirea unui semn identic sau similar de către alte persoane.

Or, reieșind din prevederile art. art. 14, 20 al Legii privind protecția mărcilor, o utilizare efectivă a mărcii în Republica Moldova de către un nerezident, la caz de către intimat, ar presupune deschiderea unei reprezentanțe și respectiv importul și distribuția directă de către titular a produselor sub marca înregistrată, plasarea produselor sub marca înregistrată în baza unui contract de vânzare-cumpărare între titular și o companie importatoare rezidentă a Republicii Moldova, produselor sub marca înregistrată în baza unui contract de licență între titular și o companie importatoare rezidentă a Republicii Moldova.

Însă, în raport cu temeiurile expuse, în prima instanță nu s-a constatat faptul folosirii efective a mărcii de către intimat pentru produsele clasei 09 conform CIPS, iar susținerile invocate în acest sens sunt neîntemeiate.

Mai afirmă recurentul că în temeiul art. 119 CPC, în vederea confirmării solicitării de decădere din drepturi în temeiul art. 14 alin. (1) și art. 20 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor s-a solicitat Serviciului Vamal al RM furnizarea informației, cu referire la faptul dacă titularul mărcii AKAI (Phenomenon Agents Limited) până la depunerea cererii de decădere din drepturi a figurat în calitate de parte în declarații vamale la careva regimuri vamale prevăzute de Codul Vamal al RM cu produsele sub marca AKAI.

Astfel, prin răspunsul Serviciului Vamal s-a confirmat că în perioada de 10 ani până la depunerea cererii de decădere din drepturi (17.04.2014), pentru care se solicita informația, Phenomenon Agents Limited nu a figurat în calitate de parte în declarații vamale la careva regimuri vamale prevăzute de Codul Vamal al Republicii Moldova cu produsele sub marca AKAI.

Indică că din informația recepționată de la Serviciului Vamal al RN, se constată cu certitudine că pîrîtul nu se regăsește în careva tranzacții ca importator sau exportator, iar pîrîtul la rîndul său nu a prezentat nici un contract de vânzare-cumpărare sau de licență încheiat cu alte companii.

Cât privește argumentele intimatului, sub aspectul că acesta ar avea intenția și voința onestă de a-și prezerva drepturile exclusive asupra mărcii AKAI pentru produsele din clasa 09, consideră că nu pot fi reținute, în condițiile în care numai actele de folosire efectivă, în activitatea obișnuită a titularului, sunt de natură a-l elibera de sancțiunea decăderii prevăzute de art. 20 din Legea privind protecția mărcilor.

Deoarece, rezervarea mărcii pentru considerente ce ar ține de buna-credință, de voința onestă și de eventuale proiecte de dezvoltare ori diversificare a activității titularului ar constitui o restrângere nejustificată a drepturilor terților ce ar dori să își aproprieze aceeași marcă pentru produse/ ce sunt de actualitate.

Prin urmare, remarcă recurentul că marca AKAI - pentru care intimatul are calitate de titular pentru clasei 09 conform CIPS, nu a fost efectiv folosită de către intimat, situație în care prin prisma prevederilor art. 20 din Legea privind protecția mărcilor, acțiunea este întemeiată.

Or, folosirea serioasă, reală și neechivocă a mărcii sunt probleme de fapt, supuse liberei aprecieri a judecătorilor, care, analizând circumstanțele proprii cauzei, trebuie

să constate că folosirea mărcii are ca obiect crearea sau conservarea unei piețe de vânzare a mărcii respective și nu vizează doar simpla deținere a dreptului la marcă.

Insistă recurentul că, prima instanță nejustificat a reținut că la caz reclamantul nu a probat neuzul într-o perioadă de 5 ani de către intimat a dreptului asupra mărcii AKAI, întrucât, conform prevederilor art. 20 alin. (I¹) al Legii privind protecția mărcilor sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Sau la caz, probe privind utilizarea efectivă a mărcii nu au fost prezentate de către titularul mărcii, iar concluziile expuse în hotărâre contravin prevederilor art. 14, 20 din Legea privind protecția mărcilor.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) CPC, recursul se declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale.

Astfel, instanța de recurs consideră că recurentul s-a conformat prevederilor legale și a declarat recursul împotriva hotărârii din 10 noiembrie 2015, la 14 decembrie 2015, în termen.

În conformitate cu art. 444 CPC, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Verificând argumentele recursului, studiind materialele dosarului, Completul Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră că recursul declarat de către SRL „Monditeh-Angro” este neîntemeiat și urmează a fi respins cu menținerea hotărârii primei instanțe din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe.

După cum rezultă din materialele cauzei în baza cererii de înregistrare a mărcii cu nr. de depozit 003701 din 22 decembrie 1994, la data de 11 decembrie 1995 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii AKAI nr. 3515 din 22 decembrie 1994 pentru produsele din clasa 09 – magnetofone, magnetofone video, frecvențe sonore, difuzoare, receptoare cu modulație de frecvență televizoare, telecamere, convertoare de frecvență radio, pelicule magnetice, căști telefonice, căști, microfoane, casete și conectoare, conform GHIPS pe numele titularului AKAI Electronic Company, Limited, LTD Japonia.

Tot actele cauzei atestă că în temeiul deciziei de înregistrare a contractului de cesiune nr. 277 din 15 ianuarie 2001, marca nr. 3515 din 22 decembrie 1994 a fost cesionată către Toyo Holdings Limited Hong-Kong, iar în baza deciziei de înregistrare a contractului de cesiune nr. 473 din 14 februarie 2003, marca nr. 3515 din 22 decembrie 1994 a fost cesionată către Phenomenon Agents Limited, Singapore.

Este cert și faptul că la data de 27 iunie 2005, înregistrarea mărcii nr. 3515 din 22 decembrie 1994, a fost reînnoită pe un termen de 10 ani, iar la 16 aprilie 2014, SRL „Monditeh-Angro” SRL, s-a adresat în instanța de judecată, și invocând că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, marca AKAI nu a fost obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele pentru care a fost înregistrată, a solicitat decăderea titularului Phenomenon Agents Limited, Singapore din dreptul asupra mărcii AKAI.

Fiind investită cu judecarea pricinii în cauză, prima instanță a ajuns la concluzia netemeinicii acțiunii și respingerii acesteia.

Instanța de recurs relevă că soluția dată de prima instanță este corectă, motivată și amplu argumentată, cu pronunțarea asupra tuturor aspectelor juridice și trimitere, atât la probele administrate, cât și prevederile legale aplicabile la caz.

În susținerea opiniei enunțate, instanța de recurs reține prevederile art. 14 alin. (1) și (2) al Legii privind protecția mărcilor care indică 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 poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. 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 și aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

Totodată, conform art. 14 alin. (3) din Legea menționată, utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Iar, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) din aceeași Lege, 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: în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începând cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul 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.

În sensul prevederilor legale enunțate, Colegiul 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 aceasta 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.

Sub acest aspect, la caz prezintă relevanță Raportul statistic privind importul/exportul de mărfuri cu denumirea comercială AKAI, remis de Departamentul venituri și control vamal al Serviciul Vamal la 16 iunie 2015, Commercial Invoice INT EXP 0041 din 10 aprilie 2014 și declarația de export nr. 14ROBU1400E0059999 din

14 aprilie 2014, din care rezultă că în perioada 01 ianuarie 2006-16 aprilie 2014, în Republica Moldova au fost importate produse marca AKAI de către alte persoane decât titularul mărcii Phenomenon Agents Limited, inclusiv și de către SRL „Monditeh-Angro” SRL prin intermediul Companiei exportator oficial din România (f.d. 104-106, 119-125).

Prin urmare, prin aplicarea regulilor de interpretare a normelor enunțate, prima instanță justificat a considerat neîntemeiat motivul recurentului în vederea decăderii titularului Phenomenon Agents Limited, din drepturile asupra mărcii AKAI.

Aceasta deoarece, la caz a fost stabilit incontestabil că în perioada 01 ianuarie 2006-16 aprilie 2014 a avut loc importul în Republica Moldova, a produselor sub marca AKAI, iar acest fapt confirmă cu certitudine utilizarea efectivă a mărcii AKAI pe teritoriul Republicii Moldova prin intermediul importatorilor, or, prin prisma art. 14 alin. (2) din Legea prin protecția mărcilor, utilizarea cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

În consecință, se reține în cauză și incidența reglementărilor art. 13 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, care indică că titularul unei mărci nu poate cere interzicerea utilizării de către alte persoane a mărcii de produse plasate pe piață de el însuși sau cu consimțământul lui.

În aceste condiții, se constată că produsele sub marca AKAI, sunt plasate pe teritoriul Republicii Moldova cu acordul titularului Phenomenon Agents Limited, importul produselor respective ne fiind interzis altor persoane, iar, utilizarea mărcii AKAI pe teritoriul Republicii Moldova de către alți agenți, constituie utilizare efectivă a mărcii inclusiv de titularul mărcii.

În circumstanțele relatate Colegiul reține că în speță, marca AKAI, 01 ianuarie 2006-16 aprilie 2014 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 serviciu, astfel, fiind îndeplinită cerința utilizării efective a mărcii, și careva temeiuri de decădere a titularului Phenomenon Agents Limited din drepturile asupra mărcii AKAI nu au fost stabilite, iar argumentele invocate în acest sens sunt neîntemeiate.

Cu atât mai mult că contrar prevederilor art. 118 alin. (1) CPC, care indică că fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale, dacă legea nu dispune altfel, reclamantul SRL „Monditeh-Angro” nu a prezentat probe incontestabile și pertinente în confirmarea cerințelor înaintate.

Independent de acest aspect, Colegiul constată că prima instanță justificat a remarcat la caz și incidența Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), la care este parte și Republica Moldova, în temeiul căruia proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată, iar, orice acțiune nejustificată poate fi interpretată drept expropriere, ținând cont și de investițiile făcute de titularul mărcii în scopul înregistrării și promovării acesteia pe teritoriul Republicii Moldova.

De altfel, proprietatea intelectuală fiind recunoscută drept proprietate privată, prin prisma legislației naționale și în special art. 9 din Constituția RM, care prevede că proprietatea este publică și privată constituită din bunuri materiale și intelectuale și art. art. 33, 46 din Constituția Republicii Moldova, care reglementează dreptul cetățenilor la proprietate intelectuală și dreptul la proprietate privată și protecția acesteia, nu poate fi anulată sau expropriată.

În acest context, Colegiul, apreciază critic argumentele invocate în recurs precum că concluziile instanței sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii, fiind aplicate eronat normele de drept material și procedural nu au suport legal, deoarece se combat cu cele invocate mai sus, mai mult că poartă și un caracter declarativ.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că hotărârea primei instanțe este întemeiată și legală, fiind adoptată cu aplicarea corectă a legii materiale care guvernează raportul juridic litigios, iar în cadrul judecării pricinii au fost create condiții obiective participanților la proces, pentru realizarea drepturilor sale procedurale, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul și de a menține hotărârea primei instanțe.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a), art. 445 alin. (3) CPC, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție,

decide:

Se respinge recursul declarat de către Societatea cu Răspundere Limitată „Monditeh-Angro”.

Se menține hotărârea Curții de Apel Chișinău din 12 noiembrie 2015, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Societății cu Răspundere Limitată „Monditeh-Angro” împotriva Phenomenon Agents Limited, și mandatarului autorizat Glazunov Nicolae, Societatea pe Acțiuni „TREI G”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii.

Decizia este irevocabilă din momentul emiterii.

Președinte, judecătorul

Tatiana Vieru

Judecătorii

Sveatoslav Moldovan

Iurie Bejenaru

Oleg Sternioală

Tamara Chișca-Doneva