Dosarul nr. 2-2640/23 / 2-23020223-12-2-09022023/
Partea introductivă.

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

27 iunie 2024 mun. Chişinău

Judecătoria Chișinău (sediul Central)
în componenţa:
preşedintele şedinţei, judecătorul Sergiu Suvac
grefier Adelina Țușca, Daniela Mihailov

cu participarea reprezentantului reclamantei, Dumitru Țîra – avocatul Ion Popa,
a reprezentantei pârâtului, Traian Isai, – avocatul Mariana Barașianț,

examinând în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Dumitru Țîra împotriva lui Traian Isai cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii,

a c o n s t a t a t:

La 8 februarie 2023, Dumitru Țîra, reprezentat de avocatul, Ion Popa, s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva lui Traian Isai cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii.

În motivarea acțiunii a indicat că la data de 19.04.2022 Țîra Dumitru a depus la AGEPI cererea de înregistrare a mărcii sale „Realitatea”, depozit nr. 049948, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38 și 41 conform CIPS.

Relatează că la 02.12.2022, AGEPI, cu trimitere la prevederile art. 8 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, a emis avizul de refuz provizoriu total, invocând respingerea cererii de înregistrare a mărcii reclamantului „Realitatea” din 19.04.2022, pe motiv că s-a constatat că, la înregistrarea acesteia se opune marca națională verbală „Realitatea” nr. 27052, cu data de depozit 10.06.2014, înregistrată la data de 05.05.2015, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS, titular al căreia este pârâtul Isai Traian.

Notează că marca anterioară a pârâtului „Realitatea” nr. 27052, cu data de depozit 10.06.2014, a fost invocată ca și impediment pentru înregistrarea mărcii reclamantului „Realitatea”, cu data de depozit din 19.04.2022.

Observă că, deși marca anterioară „Realitatea” nr. 27052 a fost înregistrată pe numele pârâtului tocmai la data de 05.05.2015, ultimul nu a utilizat-o pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată până la momentul depunerii prezentei cereri de

chemare în judecată, pentru o perioadă mai mare de 7 ani, reprezentând, așadar, în mod artificial un impediment la înregistrarea mărcii reclamantului.

Cu referire la prevederile art. 20 din Legea nr. 38/2008, consideră că titularul mărcii urmează a fi decăzut din drepturile asupra mărcii, dacă aceasta nu a făcut obiectul unei utilizări efective în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată.

Afirmă că normele citate impun în sarcina pârâtului obligația pozitivă de a utiliza efectiv marca în Republica Moldova pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, iar pentru neexecutarea acestei obligații, Legea stabilește în mod expres sancțiunea decăderii din drepturi.

Accentuează că sarcina probațiunii la demonstrarea utilizării efective a mărcii îi revine titularului mărcii (pârâtului în cauză).

Observă că marca pârâtului „Realitatea" nr. 27052, având data de depozit din 10.06.2014, constituie un impediment nejustificat pentru înregistrarea mărcii reclamantului „Realitatea", care are data de depozit din 19.04.2022, iar acest impediment (motiv relativ de refuz) poate fi înlăturat prin încetarea efectelor înregistrării mărcii opuse începând cu o dată anterioară datei de depozit a mărcii reclamantului.

Astfel, cu referire la prevederile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, se impune necesitatea de a stabili o dată anterioară la care a intervenit cauza decăderii din drepturi asupra mărcii pârâtului „Realitatea" nr. 27052, și anume, data de 18.04.2022, reprezentând o zi imediat anterioară datei de depozit a mărcii reclamantului.

În drept, reclamantul și-a fundamentat cererea de chemare în judecată în temeiul prevederilor Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

Solicită, reclamantul, Dumitru Țîra, prin intermediul reprezentantului său avocatul, Ion Popa, decăderea pârâtului, Traian Isai, din drepturile asupra mărcii naționale verbale „Realitatea" nr. 27052, cu data de depozit din 10.06.2014, înregistrată la data de 05.05.2015, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS, cu stabilirea datei de 18.04.2022 la care a intervenit cauza decăderii din drepturi și încetarea efectelor înregistrării mărcii, cu compensarea cheltuielilor de judecată.

În ședința de judecată, reprezentantul reclamantului, Dumitru Țîra, – avocatul, Ion Popa, a susținut cererea formulată și a solicitat admiterea acesteia pe motivele de fapt și de drept indicate în acțiune, fără a pretinde la compensarea cheltuielilor de judecată suportate. Suplimentar a comunicat că pârâtul a recunoscut faptul că de la înregistrarea mărcii (05.05.2015) și până la data depunerii prezentei acțiuni (08.02.2023) nu a utilizat marca „Realitatea" nr. 27052 pentru produsele și serviciile pentru care a fost înregistrată, adică mai mult de 7 ani, pârâtul invocând că ar fi început pregătiri de utilizare a mărcii tocmai la data de 18.04.2023, care este o dată ulterioară prezentei acțiuni.

Reprezentanta pârâtului, Traian Isai, – avocatul, Mariana Barașianț, în ședința de judecată a optat pentru respingerea acțiunii reclamantului, apreciind argumentele părții ca fiind neîntemeiate. A comunicat că speței sunt aplicabile prevederile art. 500 Cod civil, care prevede că dreptul de folosință include și libertatea persoanei de a nu folosi bunul. Reglementările enunțate impun concluzia că Legea nr. 38/2008 a înglobat în sine

prevederile corelative ale Codului civil, deoarece conform art. 7 din Legea nr. 100/2017, în cazul în care între două acte normative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act adoptat, aprobat sau emis. Consideră că odată ce prevederile Codului civil au fost puse în aplicare începând cu 01.03.2019, ulterior prevederilor Legii nr. 38/2008, la caz sunt aplicabile prevederile care conferă pârâtului și dreptul de a nu utiliza marca.

Aprecierea instanței:

Audiind participanții la proces, studiind materialele cauzei civile, instanța de judecată a ajuns la concluzia că cererea de chemare în judecată înaintată de Dumitru Țîra împotriva lui Traian Isai cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, este întemeiată şi urmează a fi admisă, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărîrea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărîrea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.

În ședința de judecată instanța a constatat următoarele circumstanțe de fapt.

Instanța reține că marca națională verbală „Realitatea" nr. 27052, cu data de depozit 10.06.2014, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS, a fost înregistrată la data de 05.05.2015, titular fiind pârâtul Isai Traian. *(f.d. 9)*

Reieșind din materialul probatoriu administrat, instanța atestă că la 19.04.2022 reclamantul, Țîra Dumitru a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii sale „Realitatea", depozit nr. 049948, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38 și 41 conform CIPS.

Potrivit avizului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 15782 din 02.12.2022 de refuz provizoriu total, în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii depus de Țîra Dumitru, s-a constatat că la înregistrarea acesteia se opune marca națională verbală „Realitatea" nr. 27052, cu data de depozit 10.06.2014, înregistrată la data de 05.05.2015, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS, titular al căreia este pârâtul Isai Traian. *(f.d. 7-8)*

În consecință, reclamantul a formulat prezenta cerere de chemare în judecată, întemeindu-și acțiunea în baza prevederilor Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.

Astfel, art. 2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, definește marca ca fiind orice semn (vizual, sonor, olfactiv, tactil) care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Conform art. 4 alin. (1) și (2) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 Agenţia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, denumită în continuare AGEPI, este oficiul naţional în domeniul protecţiei proprietăţii intelectuale şi unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecţie mărcilor în condiţiile prezentei legi. (2) AGEPI: a) elaborează proiecte de acte legislative şi de alte acte normative în domeniul mărcilor,

instrucţiuni, alte materiale necesare aplicării prezentei legi; b) recepţionează şi examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează şi eliberează, în numele statului, certificate de înregistrare a mărcilor, publică date oficiale în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, denumit în continuare BOPI.

La art. 7 și 8 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 sunt prevăzute motivele absolute și cele relative de refuz a unei mărci.

Astfel, unul din motivele relative de refuz a unei mărci este în situația când marca este identică cu o marcă anterioară înregistrată pentru produse şi/sau servicii identice.

Cu referire la cele menționate, motivul sus evidențiat a constituit temeiul emiterii avizului Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală nr. 15782 din 02.12.2022 de refuz provizoriu total în urma examinării dosarului cererii de înregistrare a mărcii, depus de Țîra Dumitru.

Într-o altă ordine de idei, art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 prevede că înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia.

Art. 14 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 expres stabilește că dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/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 condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Conform art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, 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 şi/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 reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licenţă 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 reconvenţionale, 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 reconvenţională ar putea fi depusă perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani.

Alin. (1^1) al aceluiași articol prevede că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

În cadrul judecării cauzei, nu au fost administrate careva probe care să ateste că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, marca „Realitatea” pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova.

Faţă de aceste considerente, având în susținere prevederile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 38 din 29.02.2008, cererea de chemare în judecată depusă de Dumitru Țîra împotriva lui Traian Isai cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii urmează a fi admisă, cu decăderea pârâtului, Traian Isai, din drepturile asupra mărcii naționale verbale „Realitatea" nr.27052, cu data de depozit 10.06.2014, înregistrată la data de 05.05.2015, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS, cu stabilirea datei de 18.04.2022 la care a intervenit cauza decăderii din drepturi și încetarea efectelor înregistrării mărcii.

Cât privește argumentele reprezentantei părții pârâte expuse la examinarea cauzei în susținerea poziției de respingere a cererii de chemare în judecată, și anume, invocând că dreptul de folosință include și libertatea persoanei de a nu folosi bunul, cu referire la prevederile art. 500 Cod civil, acestea nu pot fi reținute de către instanța de judecată.

Or, la caz aplicabile speței sunt prevederile Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, care este o lege specială în raport cu prevederile Codului civil.

În acest sens, art. 5 alin. (3) din Legea nr. 100 din 22.12.2017 cu privire la actele normative, expres prevede că normele juridice speciale sînt aplicabile în exclusivitate anumitor categorii de raporturi sociale sau subiecţi strict determinaţi. În caz de divergenţă între o normă generală şi o normă specială, care se conţin în acte normative de acelaşi nivel, se aplică norma specială.

Rămân lipsite de relevanţă judiciară și înscrisurile prezentate de reprezentanta părții pârâte, și anume, acordul de colaborare nr. 129 din 18 aprilie 2023 încheiat între Isai Traian și SRL „Timpuri Noi" privind organizarea și desfășurarea în comun a activităților planificate în cadrul proiectului „Realitatea de azi" destinat difuzării la un post de radio, nota de informare prezentată în acest sens, precum și cererea de reînoire a înregistrării mărcii depusă de Isai Traian în adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală la 17.04.2024. *(f.d. 35-42, 54-56)*

Or, toate înscrisurile anterior enumerate nicidecum nu probează utilizarea efectivă a mărcii „Realitatea" de către titularul mărcii, Isai Traian, începând cu data înregistrării acesteia 05.05.2015.

Astfel, potrivit înscrisurilor prezentate de partea pârâtă, este cert faptul că pârâtul a întreprins acțiuni în vederea posibilității utilizării mărcii abia după înaintarea prezentei cereri de chemare în judecată de către reclamantul, Dumitru Țîra, ceea ce nu exclude temeinicia pretențiilor ultimului.

În cumulul circumstanţelor constatate, cu referire la normele redate, cererea de chemare în judecată depusă de Dumitru Țîra împotriva lui Traian Isai cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, este una întemeiată și urmează a fi admisă, cu decăderea pârâtului, Traian Isai, din drepturile asupra mărcii naționale verbale *„Realitatea"* nr.27052, cu data de depozit 10.06.2014, înregistrată la data de 05.05.2015, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS.

De asemenea, art. 24 alin. (1) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, prevede că în cazul în care titularul este decăzut din drepturi în totalitate sau în parte, efectele înregistrării mărcii, prevăzute de prezenta lege, încetează în aceeaşi măsură începînd cu data depunerii cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale.

La cererea uneia dintre părţi, instanţa judecătorească poate stabili o dată anterioară la care a intervenit una din cauzele decăderii din drepturi.

Totodată, în condițiile în care prin cererea de chemare în judecată reclamantul a solicitat stabilirea unei dăți anterioare la care a intervenit cauza decăderii din drepturi și încetarea efectelor înregistrării mărcii pârâtului, și anume pentru data de 18.04.2022, instanța consideră oportun de a admite solicitarea formulată în acest sens, cu stabilirea datei de 18.04.2022 la care a intervenit cauza decăderii din drepturi și încetarea efectelor înregistrării mărcii.

Partea dispozitivă.

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 Codul de procedură civilă al Republicii Moldova, instanţa de judecată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

Cererea de chemare în judecată depusă de Dumitru Țîra împotriva lui Traian Isai cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, se admite.

Se decade pârâtul, Traian Isai, din drepturile asupra mărcii naționale verbale *„Realitatea”* nr.27052, cu data de depozit 10.06.2014, înregistrată la data de 05.05.2015, pentru toate produsele și serviciile cuprinse în clasele 16, 35, 38, 39 și 41 conform CIPS, cu stabilirea datei de 18.04.2022 la care a intervenit cauza decăderii din drepturi și încetarea efectelor înregistrării mărcii.

Hotărârea este cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău, în termen de 30 zile de la pronunțarea dispozitivului hotărârii, prin intermediul instanței emitente.

Președintele ședinței,
Judecătorul Sergiu Suvac