

## Partea introductivă

Dosarul nr. 2-4305/20

2-20030923-12-2-04032020

## HOTĂRÂRE

În numele Legii

04 februarie 2021

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul  
Grefier

Oxana Parfeni  
Eugen Bejenaru

examinând în sediul instanței, în ședință publică pricina civilă intentată la cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS „Bulgari Winery” SRL împotriva \*\*\*\*\*, intervenient accesoriu \*\*\*\*\* cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii,

### Partea descriptivă

c o n s t a t ă:

La data de 03.03.2020, ÎCS „Bulgari Winery” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui \*\*\*\*\*, intervenient accesoriu \*\*\*\*\* cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii.

În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL a indicat că, este specializată în producerea produselor alcoolice în special vinuri și vinuri spumante. Pe parcursul activității au fost dezvoltate proiecte de lărgirea gamei produselor întreprinderii lor. În cadrul strategiei de expunere a noi produse pentru consumatorii din Republica Moldova au fost demarate cercetări în perspectiva utilizării unor denumiri care ar fi atractive consumatorului. Corespunzător una din denumirile care a constituit un potențial obiect de proprietate intelectuală este desemnarea „\*\*\*\*\*”. Astfel, pentru obținerea unei protecții eficiente împotriva concurenților s-a luat decizia de a se înregistra denumirea „\*\*\*\*\*” în calitate de marcă comercială.

Indică reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL că, a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii combinate \*\*\*\*\*cu număr depozit \*\*\*\*\*din 26.02.2019, pentru produsele din clasa 33 CIPS.

La data de 12.02.2020 a fost emisă de către Agenția de Stat de Proprietate Intelectuală (în continuare AGEPI) decizia de respingere a mărcii solicitate, drept temei fiind reținută marca anterioară \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*, titular fiind pârâtul \*\*\*\*\*.

Menționează că, compania a elaborat un design nou și individual, diferit de marca pe care o deține pârâtul. Mai mult ca atât, produse marcate cu denumirea \*\*\*\*\*au fost introduse deja în circuitul comercial, însă singura garanție ce poate oferi protecția asupra investițiilor efectuate pentru lansarea noului produs, este obținerea protecției în calitate de marcă prin înregistrare la AGEPI.

În drept, reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL, face trimitere la prevederile art. art. 2, 5, 8, 14, 20 din Legea privind protecția mărcilor.

Solicită reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL decăderea din drepturi asupra mărcii nr. \*\*\*\*\*data de depozit 13.11.2014 titular \*\*\*\*\*.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului ÎCS „Bulgari Winery” SRL, Didenco Ion, a susținut cererea conform obiectului și temeiului invocat.

În ședința de judecată nu s-a prezentat pârâtul \*\*\*\*\*, care a fost înștiințat în mod legal, potrivit art. 108 alin. (1) CPC, prin citație publică în Monitorul Oficial nr. 286-292 (7614-7620) din 01.11.2020 (f.d.78). Or, conform informației Agenției Servicii Publice nr. \*\*\*\*\* din 13.07.2020, \*\*\*\*\*, a fost înregistrat la domiciliu pe adresa mun. Chișinău, str. \*\*\*\*\* și la 18.02.2020 a fost radiat din evidență la cererea proprietarului locuinței. Actualmente nu este înregistrat la domiciliu/reședința temporară pe teritoriul Republicii Moldova (f.d.67).

În ședința de judecată intervenientul accesoriu \*\*\*\*\* nu s-a prezentat. La data de 30.06.2020, a fost depusă referință și demers cu privire la examinarea cauzei în lipsă (f.d.60-62).

### **Motivarea**

Audiind reprezentantul reclamantului, cercetând și analizând materialele dosarului civil, instanța de judecată conchide de a respinge cererea de chemare în judecată, din următoarele considerente.

În ședința de judecată s-a stabilit că, \*\*\*\*\* este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii națională \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*din 13.11.2014 înregistrată pentru produsele din clasa 33 - *băuturi alcoolice (cu excepția berii)* conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS), și beneficiază de protecție până la data de 13.11.2024, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii (f.d.64).

La data de 26.02.2019, ÎCS „Bulgari Winery” SRL a depus la \*\*\*\*\* cerere de înregistrare a mărcii combinate \*\*\*\*\*nr. de depozit 043857, pentru produsele din clasa 33 - *băuturi alcoolice, cu excepția berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor* conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (f.d.12).

La data de 07.11.2019, prin avizul de refuz provizoriu total al Direcției mărci și design industrial a Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a fost refuzat cererii de înregistrare a mărcii solicitate, în temeiul art. 8 alin. (1) lit.b) al Legii privind protecția mărcilor, care prevede că, se refuză înregistrarea în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară (f.d.15-16).

Prin decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 12.02.2020, a fost respinsă cererea de înregistrare a mărcii (f.d.14).

\*\*\*\*\*, prin decizia din 12.02.2020 a respins cererea ÎCS „Bulgari Winery” SRL de înregistrare a mărcii, constatând că, marca \*\*\*\*\*solicitată pentru produsele din clasa 33 este similară cu marca națională combinată \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*din \*\*\*\*\* înregistrată pentru toate produsele din clasa 33 conform CIPS, titularul căruia este \*\*\*\*\*.

La data de 03.03.2020, ÎCS „Bulgari Winery” SRL a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui \*\*\*\*\*, intervenient accesoriu \*\*\*\*\*, prin care solicită în temeiul art. 14 și art. 20 al Legii privind protecția mărcilor, decăderea titularului \*\*\*\*\* din drepturile asupra mărcii naționale \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*din \*\*\*\*\* pentru produsele din clasa 33 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS) la care este parte Republica Moldova, (ratificat prin Legea nr. 218-XV din 01.06.2001) și art. 3 al Legii privind protecția mărcilor, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată.

Art. 9 alin. (1) din Constituția RM, statuează că, proprietatea este publică și privată. Ea se constituie din bunuri materiale și intelectuale.

Conform art. 33 alin. (2) din Constituția RM, dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală sânt apărute de lege.

Art. 46 alin. (1) și (2) din Constituția RM, statuează că, dreptul la proprietate privată, precum și creanțele asupra statului, sânt garantate. Nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

Conform art. 5 lit.c) din Convenția de la Paris, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.12.1991, dacă, într-o țara, folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulată decât după un termen echitabil și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de acțiune.

Conform art. 14 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor, 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 art. 14 alin. (2) și (3) al aceleiași Legi, 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.

Conform art. 20 alin. (1) lit. a) și (1<sup>1</sup>) al Legii privind protecția mărcilor, 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; 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.

Având în vedere că, conform Constituției Republicii Moldova, dreptul la proprietate privată (proprietatea intelectuală) este garantat, și nimeni nu poate fi expropriat decât pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire, având în vedere că, decăderea din drepturi asupra mărcii este o procedură specială, instanța de judecată consideră că, decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani, implică participarea tuturor persoanelor interesate,

inclusiv, reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii.

În conformitate cu art. 121 CPC, 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.

În conformitate cu art. 118 alin. (3) CPC, circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a cauzei sânt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

În conformitate cu art. 118 alin. (5) CPC, instanța judecătorească (judecătorul) este în drept să propună părților și altor participanți la proces, după caz, să prezinte probe suplimentare și să dovedească faptele ce constituie obiectul probațiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.

Reieșind din prevederile normei legale sus-citate, instanței de judecată îi revine rolul să stabilească definitiv obiectul probațiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.

Astfel, instanța de judecată reține că, declarațiile vamale din \*\*\*\*\*și \*\*\*\*\* (f.d.9-11,31-36), certificatele de conformitate din 10.12.2019 și 18.12.2019 (f.d.21-24, 27-30) și Eticheta pentru \*\*\*\*\*(f.d.25-26), prezentate/anexate la cererea de chemare în judecată de reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL, confirmă că reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL a exportat la data de \*\*\*\*\*și \*\*\*\*\* băutura cu denumirea \*\*\*\*\*și că această băutura corespunde cerințelor.

Declarațiile vamale din \*\*\*\*\*și \*\*\*\*\*, certificatele de conformitate din 10.12.2019 și 18.12.2019 și Eticheta pentru \*\*\*\*\*, nu sunt de natură să confirme că, \*\*\*\*\* nu a utilizat/folosit neîntrerupt, în decursul unei perioade de 5 ani, marca națională \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*din 13.11.2014.

Instanța de judecată notează că, la materialele dosarului nu sunt anexate careva probe din care instanța de judecată ar putea constata și concluziona că, marca în discuție nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Republicii Moldova într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele pentru care aceasta a fost înregistrată.

Reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) și 118 alin. (2) CPC, n-a prezentat careva probe pertinente și concludente în acest sens.

Instanța de judecată consideră că, reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL urma să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii, întrucât decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani, este o procedură specială, care implică

participarea tuturor persoanelor interesate, inclusiv, reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL. Or, din conținutul cererii de chemare în judecată rezultă cert că, persoana interesată/reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL solicită decăderea titularului \*\*\*\*\* din drepturile asupra mărcii naționale \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*din \*\*\*\*\* ca să obțină protecția asupra mărcii \*\*\*\*\*prin înregistrare la AGEPI, adică să dobândească dreptul de proprietate asupra mărcii \*\*\*\*\*.

Pornind de la principiul dobândirii cu bună-credință a dreptului de proprietate, prevăzut de art. 523 Cod civil, buna-credință trebuie să subziste până în momentul depunerii cererii de înregistrare a dreptului, ceea ce înseamnă că reclamantul ÎCS „Bulgari Winery” SRL urma să aibă un rol activ în prezentarea probelor privind utilizarea sau neutilizarea mărcii a cărei decădere se solicită.

Cele de mai sus configurează concluzia că, cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS „Bulgari Winery” SRL împotriva lui \*\*\*\*\* , intervenient accesoriu \*\*\*\*\* cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii este neîntemeiată.

Prin urmare, instanța de judecată conchide că, cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS „Bulgari Winery” SRL împotriva lui \*\*\*\*\* , intervenient accesoriu \*\*\*\*\* cu privire la decăderea titularului \*\*\*\*\* din drepturile asupra mărcii naționale \*\*\*\*\*nr. \*\*\*\*\*din \*\*\*\*\* pentru produsele din clasa 33 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

### **Dispozitivul**

În conformitate cu prevederile art.236 CPC al RM, instanța de judecată, -  
h o t ă r ă ș t e:

A respinge cererea de chemare în judecată depusă de ÎCS „Bulgari Winery” SRL împotriva \*\*\*\*\* , intervenient accesoriu \*\*\*\*\* cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii, ca neîntemeiată.

Hotărârea este cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, de la data pronunțării dispozitivului, prin intermediul Judecătorei Chișinău, sediul Centru.

Președintele ședinței  
Judecătorul

Oxana Parfeni