

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru
Dosarul nr. 2ac-611/20
2-19092795-02-2ac-11112020

judecător: M.Țurcan

D E C I Z I E

Colegiul Civil, comercial și de contencios administrativ
al Curții de Apel Chișinău

28 februarie 2023

Instanța compusă din:

Președintele ședinței, judecătorul

Judecători

Grefier

Interpret

Ala Malîi

Ruxanda Pulbere și Victoria Sîrbu

Anastasia Onu

Diana Guzun

examinând în ședință publică cererea de apel depusă de reprezentantul apelantului, SRL „Orhei-Vit”, Boris Efimov și cererea de alăturare la apel depusă de avocatul, Lefter Aurel în interesele Casa de Comerț ”Vita” SRL, împotriva hotărârii Judecătoria Chișinău (sediul Centru) din 29 septembrie 2020, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG către SRL ”Orhei-Vit”, intervenienți accesorii Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), SA ”Alimcom”, Casa de Comerț ”Vita” cu privire la decăderea companiei SRL ”Orhei-Vit” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele ”sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS),

c o n s t a t ă:

Circumstanțele cauzei:

La data de 08.04.2019 Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva SRL ”Orhei-Vit” cu privire la decăderea companiei SRL ”Orhei-Vit” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele ”sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În motivarea cererii reclamantul a indicat că, marca GUST.O.S., conform înregistrării naționale nr. R 11358, a fost înregistrată pe 11.10.2004 la AGEPI de către compania ORHEI-VIT S.A., pentru un șir de produse, inclusiv și pentru produsele «sosuri (condimente), ketchup, mirodenii» din clasa 30 CIPS. Legea nr.

38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stipulează, că titularul mărcii este obligat să utilizeze această marcă, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.

Potrivit art.14 alin. (1) din Lege sus menționată stabilește, 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”.

Explică că în art. 20(2) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor se prevede: ”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 decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective”.

Menționează reclamantul că, din sensul normei legale precitate, decăderea este o sancțiune civilă constând în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.

Suplimentar, normele de drept internațional prevăzute de art. 5 lit. c) din Convenția de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, precum și art. 15 și art. 19 din Acordul TRIPs reglementează obligația de folosire a mărcii înregistrate. În acest sens, reclamantul menționează că potrivit art. 19 din Acordul TRIPs, 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, cu excepția cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile" referitoare la existența unor obstacole la o astfel de folosire. Circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii. Legislația națională și internațională în domeniul proprietății intelectuale impune obligativitatea 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 acest din urmă caz, este condamnabil că solicitantul înregistrării deturneză dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decât ca mijloc care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice (art. 2 Legea nr. 38/29.02.2008).

Totodată, sancțiunea pentru deturnarea mărcii de la scopul pentru care se acordă și i se recunoaște protecția este decăderea. 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 e subordonată condiției folosirii. Practica similară este constată pe cazurile: ex. dosar 2-80/10 din 06- 2010 referitor la marca R 4054, R 4059 și dosar 2-12/13 din 13.03.2013 marca IR 694649, dosar nr. 2-8 15 din 10.02.2015 la care Curtea de Apel Chișinău a dispus decăderea din drepturile asupra mărcilor înregistrate și neutilizate o perioadă neîntreruptă de 5 ani, hotărâri care de altfel au dever, irevocabile. 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.

Articolul 20 alin. (11) din Legea privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii. Prin urmare, pîrîtul trebuie să demonstreze că marca a fost utilizată ca atare pe piață. 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). Informațiile disponibile de compania Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG atestă, „că compania ORHEI-VIT S.A. nu utilizează în Moldova marca sa nr . R 11358 GUST.O.S. pentru produsele «sosuri (condimente), ketchup, mirodenii» din clasa 30 conform CIPS o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2014 până în 31.01.2019).

De asemenea din informațiile disponibile de compania Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG se poate constata, că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania ORHEI-VIT S.A. a mărcii nr. R 11358 GUST.O.S. Neutilizarea de către compania ORHEI-VIT S.A. a mărcii nr. R 11358 GUST.O.S. este confirmată de asemenea de următoarele. La solicitarea de la

AGEPI a informației cu privire la înregistrarea a contractelor de cesiune, licență referitor la marca nr. R 11358 GUST.O.S. în perioada de la 1 ianuarie 2014 până la 31 ianuarie 2019 am primit un răspuns, în care se menționează că asemenea acte nu au fost înregistrate sau solicitate spre înregistrare.

La solicitarea de la Serviciul Vamal a informației cu privire la importul/exportul produselor «sosuri (condimente), ketchup, mirodenii» cu denumirea “GUST.O.S.” în / din Republica Moldova în perioada 01.01.2014 până la 31.01.2019 am primit un răspuns, în care se menționează că import și export de sosuri (condimente), ketchup, mirodenii cu denumirea “GUST.O.S.” în perioada anilor 01.01.2014 - 31.01.2019 nu a fost înregistrat.

La fel, potrivit informațiilor prezentate de către Pârât pe pagina sa de internet, acesta nu utilizează marca GUST.O.S. pentru produsele «sosuri (condimente), ketchup, mirodenii» incluse în clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În conformitate cu art. 20 al.(1) lit.a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, orice persoană este în drept să depună la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, (judecătoria Chișinău) o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată. Compania Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG este cointeresată în decăderea companiei ORHEI-VIT S.A. din drepturile asupra mărcii nr. R 11358 GUST.O.S. pentru produsele «sosuri (condimente), ketchup, mirodenii» din clasa 30 conform CIPS din considerentele următoare.

Indică reclamantul că, compania Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG a depus o cerere de înregistrare a mărcii ”Gustoso” în Republica Moldova. Prin Decizia din 11.08.2017 examinarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), însă, a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova, temei fiind coliziunea cu marca anterioară nr. R 11358 GUST.O.S..

Solicită reclamantul Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG: decăderea companiei SRL ”Orhei-Vit” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele ”sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Poziția instanței de fond:

Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 29 septembrie 2020, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. S-a decăzut compania SRL ”Orhei-Vit” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele ”sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și

Serviciilor (CIPS). S-a încasat de la SRL "Orhei-Vit", în beneficiul statului suma de 100 (una sută) lei cu titlu de taxă de stat.

Solicitarea apelantului și termenul de declarare a apelului:

Nefiind de acord cu soluția adoptată de instanța de fond, la 01 octombrie 2020, reprezentantul apelantului, SRL „Orhei-Vit”, Boris Efimov a contestat cu apel hotărârea Judecătoriai Chișinău (sediul Centru) din 29 septembrie 2020, solicitând admiterea apelului, casarea integrală a hotărârii Judecătoriai Chișinău (sediul Centru) din 29 septembrie 2020, cu adoptarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii înaintate de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG.

În conformitate cu art. 362 alin. (1) din Codul de procedură civilă, termenul de declarare a apelului este de 30 de zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, dacă legea nu prevede altfel.

Potrivit art. 111 alin. (3) din Codul de procedură civilă, termenul de procedură stabilit în ani, luni sau zile începe să curgă în ziua imediat următoare datei calendaristice stabilite, datei comunicării actului de procedură sau producerii, evenimentului ori momentului care a condiționat începutul lui.

Colegiul reține că din materialele cauzei rezultă că hotărârea Judecătoriai Chișinău, sediul Centru a fost pronunțată la data de 29 septembrie 2020, iar cererea de apel a fost declarată la 01 octombrie 2020. Prin urmare Colegiul constată că apelul a fost declarat în termen.

Ulterior, la data de 19 iulie 2022, avocatul, Lefter Aurel în interesele Casa de Comerț "Vita" SRL a depus cererea de alăturare la apel, solicitând admiterea cererii de alăturare la cererea de apel declarată de SRL „Orhei-Vit”, admiterea cererii de apel declarate de SRL „Orhei-Vit”, casarea integrală a hotărârii Judecătoriai Chișinău (sediul Centru) din 29 septembrie 2020, cu adoptarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii înaintate de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG.

Argumentele apelantului:

În motivarea cererii de apel reprezentantul apelantului, SRL „Orhei-Vit”, Boris Efimov, a indicat că, concluziile primei instanțe, expuse în hotărâre, sînt în contradicție cu circumstanțele pricinii, circumstanțele importante pentru soluționarea cauzei, pe care prima instanță le consideră constatate, nu au fost dovedite cu probe veridice și suficiente, normele de drept material au fost încălcate sau aplicate eronat.

A mai indicat că, concluziile primei instanțe, expuse în hotărâre, privind lipsa dovezilor utilizării efective a mărcii, sînt în contradicție cu circumstanțele pricinii, or, în calitate de titular al mărcii GUST.O.S., SRL „Orhei-Vit” se bucură de protecția drepturilor dobândite prin înregistrarea acesteia în Registrul Național al

Mărcilor. Prin urmare, sancțiunea decăderii din dreptul asupra mărcii ar putea interveni numai atunci când, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată.

Consideră că, titularul nu poate fi decăzut din drepturile conferite de marca, dacă în perioada anterioară de 5 ani, până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv.

A reiterat că, în speță, instanței de fond i-au fost prezentate probe pertinente și concludente, care atestă utilizarea mărcii GUST.O.S. în perioada ultimilor 5 ani, inclusiv de alte persoane cu acordul Apelantului SRL "Orhei-Vit", pentru produse din toate clasele CIPS, pentru care marca a fost înregistrată.

Mai mult decât atât, la materialele cauzei a fost anexat Contractul de licență nr. 11/05-2015 din 11 mai 2015, încheiat între SRL „Orhei-Vit”, în calitate de Licențiar, și Casa de Comerț "VITA" SRL, în calitate de Licențiat, ce vizează transmiterea dreptului de utilizare a mărcii GUST.O.S. cu număr de înregistrare 11358, pentru clasele 29, 30, 32 conform CIPS.

În baza acestuia, Casa de Comerț "VITA" SRL, fiind distribuitor exclusiv și întreprindere afiliată a SRL „Orhei-Vit” (extras anexat la f.d.92), a distribuit spre comercializare produse (sucuri, pastă de tomate, etc.) sub marca GUST.O.S., aspect probat prin facturile fiscale anexate la dosar (fd. 69-82), etichetele produselor (f.d.87-89), pozele rafturilor magazinelor (fd. 90-91).

A menționat că, concomitent, începând cu anul 2014, Casa de Comerț "VITA" SRL în colaborare cu SRL "Nova Park" (Ucraina) a elaborat în comun un proiect de fabricare a produselor din condimente din Ucraina sub mărcile proprii ale Casei de Comerț "VITA" SRL și SRL "Orhei-Vit", inclusiv a mărcii nr. R11358 (GUST.O.S.), fiind semnat Acordul de intenții privind semnarea contractului de vânzare-cumpărare din 24.01.2017, actul de coordonare a designului și imaginea ambalajului pentru fiecare produs separat din clasa 30 conform CIPS, cu marca comercială GUST.O.S. (f.d. 160-166).

De asemenea, a fost prezentat Contractul de licență nr.2-02/02 din 02.02.2018, semnat între SRL „Orhei-Vit”, în calitate de Licențiar, și "ALIMCOM" SA, în calitate de Licențiat, privind acordarea unei licențe neexclusive de utilizare a mărcii GUST.O.S., № 11358 din 11.10.2004, pentru clasele 29 și 30 CIPS (f.d.83-85).

Specifică că, "ALIMCOM" SA este o întreprindere ce practică activitatea de producere a produselor alimentare, inclusiv a sosurilor și condimentelor, iar pentru extinderea, diversificarea și creșterea volumului vânzărilor a inițiat cu SRL "Orhei-Vit" proiectul comun privind utilizarea mărcii GUST.O.S.

Ca urmare, Compania "ALIMCOM" SA a început să producă și să plaseze pe piață produse - maioneză de tip "Provansali", care are aplicată pe etichetă marca

GUST.O.S.

Invocă partea apelantă că toate aceste argumente, nu au fost reținute de către instanța de fond, invocând un singur argument că, alegațiile nu sunt verosimile.

A mai specificat că, instanța de fond a ignorat și scrisorile de confirmare de la diferiți comercianți, care pe lângă produsele SRL "Orhei-Vit", distribuite de Casa de Comerț "VITA" SRL, comercializează și produsele "ALIMCOM" SA, fiind prezentate copiile scrisorilor "CATON-GRUP" SRL din 05.03.2020, "Vica CAPATIN" II din 23.06.2020, "RADA-UNIC" SRL din 19.02.2020 (f.d. 154-156) și fotografiile ale rafturilor magazinelor respective (fd. 158-159).

Totodată, subliniază faptul că în scrisorile respective, sunt indicate expres: locul comercializării, perioada și tipul produsului vândut cu denumirea/ marca GUST.O.S. produsă de "ALIMCOM" SA. În acest sens, concluziile instanței de fond privind respingerea probelor prezentate, pe motiv că nu ar fi verosimile, sunt total ilegale și neîntemeiate, fiind contrare circumstanțelor pricinii.

A remarcat că, argumentele invocate de instanța de fond se referă la faptul că aceste scrisori ar fi fost făcute la un singur soft, iar corectările ar fi fost făcute de aceeași persoană. Or, este cert, că în lipsa unei expertize tehnice și grafologice a actelor originale este imposibil de constatat dacă scrisorile respective au fost sau nu emise de același soft și corectate de aceeași persoană. Așadar, concluziile respective ale primei instanțe sunt pur declarative.

A mai menționat partea apelantă că, argumentele instanței de fond în ceea ce privește pretensele deficiențe de întocmire a probelor respective, subliniază că nici un act normativ nu instituie obligativitatea indicării datelor concrete ale destinatarului unei scrisori, or, așa cum a fost menționat mai sus, agenții Casei de Comerț "VITA" SRL au identificat personal magazinele care comercializează produsele "ALIMCOM" SA - maioneză, cu aplicarea mărcii GUST.O.S. și au solicitat eliberarea unor scrisori confirmative în acest sens, iar faptul că acestea nu conțin destinatarul exact, fiind indicat "de eliberat solicitantului", "pentru informare la solicitare", "pentru prezentare solicitantului", nu poate constitui temei pentru respingerea acestor probe ca nefiind verosimile.

A mai relevat că, argumentele invocate de instanța de fond, privind pretinsa lipsă de distinctivitate a mărcii GUST.O.S. aplicată pe produsele "ALIMCOM" SA - maioneză de tip "Provansali", sunt neîntemeiate și ilegale, or, potrivit certificatului de înregistrare a mărcii nr. 11358 și conform datelor oficiale prezentate de AGEPI în referința nr.1319 din 11.06.2019 (f.d.58-59), SRL „Orhei-Vit” este titularul mărcii verbale GUST.O.S. înregistrată pentru clasele 29, 30, 32 conform CIPS.

Totodată, conform probelor prezentate, și anume actul de aprobare a designului etichetei (f.d.86), poze ale produsului pe rafturile magazinelor (fd. 158-159), mostre ale produsului (borcane de maioneză) prezentate fizic instanței în

ședința din 20 iulie 2020, facturi fiscale, etc., contrar concluziilor instanței de fond, a fost confirmat cu certitudine, că intimatul, intervenient accesoriu de partea pârâtului "ALIMCOM"SA - produce și comercializează maioneză de tip "Provansali", care are aplicată pe etichetă marca GUST.O.S.

A mai remarcat partea apelantă, ca instanța de fond neîntemeiat și dubios a respins confirmarea aspectelor privind comercializarea pe teritoriul Republicii Moldova a produselor - maioneză de tip "Provansali", care are aplicată pe etichetă marca GUST.O.S., poze de pe rafturile magazinelor respective (fd. 158-159) din motiv că aceste probe fost prezentate, confirmate și autentificate, de către intervenientul accesoriu de partea pârâtului - Casa de Comerț "VITA" SRL, și nu de către părțile Contractului de licență nr. 2-02/02 din 02.02.2018, care nu ar avea nici o tangență cu producerea maionezei.

Or, acest argument al primei instanțe, contrazice direct legislația procesuală civilă, întrucât niciuna dintre normele Codului de procedură civilă al Republicii Moldova nu interzice intervenientului accesoriu să prezinte probe în instanță.

Mai mult, art.56 alin.(1) CPC stabilește fără echivoc dreptul participanților la proces să prezinte probe și să participe la cercetarea lor or, conform art. 55 CPC, intervenienții se consideră participanți la proces.

Totodată, potrivit art. 68 CPC, intervenientul accesoriu are drepturile și obligațiile procedurale ale părții căreia i se alătură, cu excepția dreptului de a modifica temeiul și obiectul acțiunii, de a majora sau reduce cuantumul pretențiilor din acțiune, precum și de a renunța la acțiune, de a ecunoaște acțiunea sau de a încheia tranzacție, de a înainta acțiune reconvențională sau de a cere executarea silită a hotărârii, încheierii sau deciziei judecătorești.

A indicat că, în calitate de participant la proces - intervenient accesoriu de partea pârâtului - Casa de Comerț "VITA" SRL are nu doar dreptul, prevăzut de normele procesuale, de a prezenta probe privind utilizarea efectivă a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova, dar și interesul legitim în acest sens, fapt pentru care a întreprins toate acțiunile necesare, și așa cum am indicat anterior, prin intermediul agenților săi comerciali, a identificat punctele comerciale care vând produsele în cauză, a solicitat și a prezentat confirmările respective în instanța de judecată. Ca urmare, aspectul prezentării probelor de către un participant la proces care are acest drept procedural și un interes legitim, nu poate fi considerat ca fiind temei pentru ca instanța de judecată să respingă probele prezentate ca nefiind verosimile.

A conchis că, instanța de judecată a aplicat o lege care nu urma să fie aplicată, și anume prevederile art.7 alin.(1) din Legea 38/2008, care se referă la motivele absolute de refuz în înregistrarea mărcilor, or, în speță, marca a fost deja înregistrată, fiind soluționată cererea de decădere. Prin urmare, constatările instanței de fond privind lipsa de distinctivitate sunt total lipsite de fundamentare,

astfel încât hotărârea adoptată urmează a fi casată integral.

La data de 19 iulie 2022, avocatul, Lefter Aurel în interesele Casa de Comerț ”Vita” SRL a depus cererea de alăturare la apel, solicitând admiterea cererii de alăturare la cererea de apel declarată de SRL „Orhei-Vit”, admiterea cererii de apel declarate de SRL „Orhei-Vit”, casarea integrală a hotărârii Judecătoriai Chișinău (sediul Centru) din 29 septembrie 2020, cu adoptarea unei noi hotărâri de respingere a acțiunii înaintate de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG.

În motivarea cererii de apel a invocat suplimentar aspectelor invocate de S.R.L. «Orhei-Vit» în susținerea cererii de apel următoarele.

Conform art.6 din Legea 38/2008, 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.

Așadar, calitatea de titular de drept a mărcii naționale GUST.O.S., S.R.L. «Orhei- se bucură de protecția drepturilor dobândite prin înregistrarea acesteia cu nr. R11358 în Registrul Național al Mărcilor.

În aceste circumstanțe, invocă că apelanta S.R.L. «Orhei-Vit» a prezentat probe pertinente și concludente, care atestă utilizarea efectivă a mărcii GUST.O.S. în perioada ultimilor 5 ani pînă la prezentarea cererii de decădere, inclusiv de alte persoane cu acordul S.R.L. «Orhei-Vit», pentru produse din clasele 29, 30, 32 CIPS, pentru care marca a fost înregistrată.

La materialele cauzei a fost anexat Contractul de licență nr.11/05-2015 din 11.05.2015, încheiat între S.R.L. «Orhei-Vit», în calitate de Licențiar, și Casa de Comerț «VITA» S.R.L., în calitate de Licențiat, ce vizează transmiterea dreptului de utilizare a mărcii GUST.O.S.

În baza acestui contract, Casa de Comerț «VITA» S.R.L., fiind distribuitor exclusiv și întreprindere afiliată S.R.L. «Orhei-Vit» a distribuit spre comercializare produse sucuri, pastă de tomate, etc.) sub marca GUST.O.S., aspect probat prin facturile fiscale anexate la dosar, etichetele produselor, pozele rafturilor magazinelor.

Concomitent, începînd cu anul 2014, Casa de Comerț «VITA» S.R.L. în colaborare cu SRL ”Nova Park” (Ucraina) a elaborat în comun un proiect de fabricare a produselor din condimente din Ucraina sub mărcile proprii ale Casa de Comerț «VITA» S.R.L. și S.R.L. «Orhei-Vit», inclusiv a mărcii nr. R 11358 GUST.O.S., fiind semnat Acordul de intenții privind semnarea contractului de vânzare-cumpărare din 24X31.2017, actul de coordonare a designului și imaginea ambalajului pentru fiecare produs separat din clasa 30 conform CIPS, cu marca comercială GUST.O.S.

De asemenea, a fost prezentat Contractul de licență nr.2-02/02 din 02.02.2018, semnat între S.R.L. «Orhei-Vit», în calitate de Licențiar, și S.A. «ALIMCOM», în calitate de Licențiat, privind acordarea unei licențe neexclusive de utilizare a mărcii GUST.O.S., nr.11358 din 11.10.2004, pentru clasele 29 și 30 CIPS.

Sa menționat că «ALIMCOM» S.A. este o întreprindere cu activitate de producere a produselor alimentare, inclusiv a sosurilor și condimentelor, iar pentru extinderea, diversificarea și creșterea volumului vânzărilor a inițiat cu S.R.L. «Orhei-Vit» un proiect comun privind utilizarea mărcii GUST.O.S. Ca urmare, Compania «ALIMCOM» S.A. a început să producă și să plaseze pe piață produse - maioneză de tip "Provansali", care re aplicată pe etichetă inclusiv marca GUST.O.S.

La fel, la materialele cauzei a fost anexată și copia actului din 12.02.2018, prin care S.R.L. «Orhei-Vit» a aprobat designul etichetei pentru maioneza "Provansali" cu zarea mărcii GUST.O.S.

Concomitent, a fost prezentată copia scrisorii din 11 iunie 2019, remisă de administratorul «ALIMCOM» S.A., prin care se atestă utilizarea mărcii GUST.O.S. primită în folosință conform Contractului de licență nr.2-02/02 din 02.02.2018, prin fabricarea și comercializarea produselor respective începând cu 21.02.2018.

De asemenea, au fost prezentate copiile scrisorilor «CATON-GRUP» S.R.L. din 35.03.2020, «Vica CAPATIN» l.l. din 23.06.2020, «RADA-UNIC» S.R.L. din 19.02.2020 și fotografiile ale facturilor magazinelor respective în care sunt indicate expres: locul comercializării, perioada și tipul produsului vândut cu denumirea/marca GUST.O.S. produsă de «ALIMCOM» S.A.

În asemenea circumstanțe devine evident că, S.R.L. «Orhei-Vit» a indicat exact momentul folosirii mărcii în interiorul perioadei de 5 ani care precedă cererea de decădere, iar întinderea folosirii se referă la prezența reală pe piață, fiind anexate imagini foto din magazinele unde a fost realizată producția.

Astfel, S.R.L. «Orhei-Vit» a dovedit folosința mărcii GUST.O.S. prin documente contabile, ambalaje, etichete, fotografii, probe care au fost respinse neîntemeiat și ilegal de prima instanță.

Așadar, asimilată folosirii efective a mărcii este și „folosirea mărcii de către un terț, cu consimțământul titularului acesteia”.

Conform art.25 alin.(1) din Legea 38/2008, drepturile asupra mărcii pot fi — transmise integral sau parțial prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin accesiune.

Astfel, conform normelor menționate supra, titularul mărcii S.R.L. «Orhei-Vit» are dreptul de a transmite dreptul exclusiv asupra mărcii și aceasta prezumă o folosire continuă, reală și eficientă a mărcii date.

În asemenea condiții este evident că nu sunt întrunite condițiile instituite de 20 alin. (1) lit.a) din Legea 38/2008 pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, astfel că hotărârea primei instanțe urmează să fie casată, iar cererea de chemare în judecată Kaufland Dienstleistung GmbH&Co.KG să fie respinsă ca neîntemeiată.

Ca urmare, norma legală sus-citată atestă expres imposibilitatea decăderii din drepturi a titularului mărcii în cazul în care de la expirarea termenului de 5 ani pînă la depunerea cererii de decădere din drepturi, marca a făcut obiectul unui contract de licență.

În condițiile expuse, instanța de fond eronat a aplicat prevederile legale care urmau să fie aplicate și în mod ilegal a decăzut titularul S.R.L. «Orhei-Vit» din drepturile de proprietate asupra mărcii, deși aceasta a făcut obiectul unui contract de licență, astfel încît titularul avea certitudinea fermă privind utilizarea acesteia de către Licențiat.

Consideră că o interpretare contrară a prevederilor legale este total neîntemeiată și abuzivă, încălcînd dreptul de proprietate a S.R.L. «Orhei-Vit» asupra mărcii GUST.O.S.

Aprecierea instanței de apel:

În conformitate cu prevederile art. 385 lit. c) Codul de procedură civilă, instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul și să caseze integral sau parțial hotărârea primei instanțe, emițînd o nouă hotărâre.

Potrivit art.373 alin. (1), (2) și (5) Codul de procedură civilă, instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță. În limitele apelului, instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea cauzei, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces. Instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Din normele de drept citate, Colegiul civil reține că sarcina instanței de apel derivă din dispozițiile art.373 alin.(1), (2) și (5) Codul de procedură civilă, în condițiile în care instanța de fond a soluționat fondul cauzei, cu expunerea argumentelor în vederea admiterii sau respingerii acțiunii în raport cu concluziile reținute de către aceasta.

Conform art. 6 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, 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 dobîndite 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. Modul de utilizare a drepturilor în coproprietate asupra mărcii se stabilește prin acordul încheiat între coproprietari.

În cadrul examinării cauzei în ordine de apel, Colegiul civil a stabilit că, reclamantul Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG a depus cererea de înregistrare a mărcii combinate "Gustoso" în Republica Moldova, nr.depozit 039238 din 21.07.2016, pentru produsele din clasele 29,30, (sunt enumerate) conform CIPS.

Din referința depusă de Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală Agenția, urmare examinării, s-a constatat că acesta nu poate beneficia de protecție, deoarece se opun altor mărci, printre care, -marca națională GUST.O.S., nr. R 11358 din 14.04.2004, titular "Orhei-Vit" SA, înregistrată pentru o parte de produse din clasele 29,30 conform CIPS. Astfel, conform art.8 alin.(1) lit.b) Legea nr.38/2008, la data de 30.05.2017, AGEPI a emis Aviz provizoriu de respingere a înregistrării mărcii solicitantului.

Ulterior, la 23.06.2017, solicitantul Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE a depus contestație împotriva Avizului provizoriu de respingere a înregistrării mărcii emis, în urma examinării căreia, la data de 11.08.2017, Direcția mărci și design industrial a emis Decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii combinate "Gustoso" pentru produsele din clasele 29,30 din motiv că desemnarea este similară inter alia, cu marca națională verbală GUST.O.S., nr. R 11358 din 14.04.2004, titular "Orhei-Vit" SA, înregistrată pentru o parte de produse din clasele 29,30 (art.8 (1) b) din Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor (f.d. 60).

Nefiind de acord cu decizia respectivă, la data de 11.10.2017, solicitantul Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, DE a depus contestație împotriva Deciziei de respingere a cererii de înregistrare a mărcii.

Se mai constată din actele cauzei că apelantul "Orhei-Vit" SRL (anterior - "Orhei-Vit" SA) este titularul mărcii naționale verbale GUST.O.S., nr. R 11358 din 14.04.2004, ce se confirmă prin Certificatul de înregistrare a mărcii, pentru clasele 29, 30, 32 conform Clasificatorului de la Nisa: 29 –fructe și legume conservate, uscate și fierte; jeleuri, dulceturi, pireuri, compoturi; 30 - sosuri (condimente), ketchup, mirodenii; 32 - băuturi și sucuri din fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor, băuturi nealcoolice.

Marca a fost înregistrată la 11 octombrie 2004 în Registrul Național al Mărcilor și a obținut protecție pe teritoriul Republicii Moldova pe termen de 10 ani.

Ulterior, la 02 aprilie 2014, în temeiul Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor marca GUST.O.S., cu număr de înregistrare 11358 a fost reînnoită pentru o perioadă de încă 10 ani, durata expirării reînnoirii fiind 14 aprilie 2024 (f.d. 68).

Reclamanta Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. prin cererea de chemare în judecată a solicitat decăderea companiei SRL "Orhei-Vit" din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele "sosuri (condimente), ketchup, mirodenii" din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Prin hotărârea Judecătorei Chișinău, sediul Centru din 29 septembrie 2020, s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. S-a decăzut compania SRL "Orhei-Vit" din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele "sosuri (condimente), ketchup, mirodenii" din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS). S-a încasat de la SRL "Orhei-Vit" în beneficiul statului suma de 100 (una sută) lei cu titlu de taxă de stat.

Contrapunând starea de fapt constatată în rezultatul examinării pricinii cu cadrul legal aplicabil Colegiul conchide, că instanța de fond a soluționat greșit pricina, admitând cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG., moment rezultat din aplicarea și interpretarea greșită a normelor de drept material aplicabile la caz, precum și aprecierea greșită a probelor prezentate în acest sens, situație care a generat constatarea incorectă a stării de fapt real existente.

În conformitate cu art. 1 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, prezenta lege reglementează raporturile juridice ce apar în procesul înregistrării, protecției juridice și utilizării mărcilor. Raporturile juridice menționate la alin.(1) sînt reglementate și de Constituția Republicii Moldova, Codul civil al Republicii Moldova, Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova, Codul vamal al Republicii Moldova, de tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte și de alte acte normative. În cazul în care tratatele internaționale din domeniu la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decît cele prevăzute de prezenta lege, se aplică normele tratatelor internaționale.

Conform art. 14 alin. (1) din Legea enunțată, 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 cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

În contextul art. 16 alin. (1) din Legea enunțată, privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii poate fi reînnoită de către titular sau oricare altă persoană împuternicită în mod expres de către acesta, cu condiția achitării taxei în quantumul și termenele stabilite.

Conform art. 7 din Legea 100/22.12.2017 privind actele normative, rezultă că forța juridică a actelor normative se stabilește în funcție de competența și statutul autorității publice emitente, precum și de categoria actului. Limitele de competență privind adoptarea, aprobarea sau emiterea actelor normative sînt stabilite de Constituția Republicii Moldova, de Legea nr.136/2017 cu privire la Guvern și de alte acte normative. Actul normativ cu forță juridică superioară poate modifica sau abroga un act normativ cu forță juridică inferioară al aceluiași emitent. În cazul modificării exprese a actului inferior, modificarea are aceeași forță juridică ca și actul modificat. Norma legală citată mai sus reglementează principiile generale în cazul unui conflict între două norme, confirmînd regula potrivit căreia în cazul în care între două acte normative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis, cu excepția situațiilor prevăzute la art.5 alin.(3) și (4).

Potrivit art. 500 alin.(4) Cod civil, dreptul de folosință include și libertatea persoanei de a nu folosi bunul. Poate fi instituită prin lege obligația de folosire dacă nefolosirea bunurilor ar contraveni intereselor publice. În acest caz, proprietarul poate fi obligat fie să folosească el însuși bunul ori să-l dea în folosință unor terți în schimbul unei contraprestații corespunzătoare. Aceste reglementări legale impun concluzia că Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, a înglobat în sine prevederile corelative ale codului civil, deoarece conform art. 7 din Legea 100/22.12.2017 privind actele normative, în cazul în care între două acte normative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis, cu excepția situațiilor prevăzute la art.5 alin.(3) și (4).

Conform art. 5 lit. c) pct. 1) al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale, dacă într-o țară, 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 de acțiune.

Rezultînd din prevederile legale citate Colegiul consideră că soluția instanței de fond privind admiterea pretențiilor Kaufland Dienstleistung GmbH & Co. KG. și decăderea din drepturile SRL ”Orhei-Vit” asupra mărcii naționale nr.R 11358 „GUST.O.S” pentru produsele ”sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS), este neîntemeiată.

Or, marca „GUST.O.S” înregistrată cu nr. 11358 în Registrul Național al Mărcilor pentru clasele de produse și/sau servicii 30 după SRL ”Orhei-Vit” este protejată prin decizia Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din 02.04 2014, prin care s-a dispus reînnoirea înregistrării mărcii cu nr. 11358 pentru clasa de produse sau servicii nr. 30, pe o perioadă de 10 ani, iar după care SRL ”Orhei-Vit” a făcut dovada cu probe concludente că a folosit această marcă.

Într-o altă ordine de idei, Colegiul menționează că, sancțiunea decăderii din dreptul asupra mărcii ar putea interveni numai atunci când, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Republicii Moldova o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele sau serviciile pentru care aceasta a fost înregistrată. Așadar, titularul nu poate fi decăzut din drepturile conferite de marca, dacă în perioada anterioară de 5 ani, până la prezentarea cererii de decădere, marca a fost folosită efectiv.

Astfel, în prezenta speță se atestă utilizarea mărcii GUST.O.S. în perioada ultimilor 5 ani, inclusiv de alte persoane cu acordul Apelantului SRL "Orhei-Vit", pentru produse din toate clasele CIPS, pentru care marca a fost înregistrată.

Astfel, conform art. 14 alin. (3) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

Or, la materialele cauzei au fost prezentate, contractul de licență nr. 11/05-2015 din 11 mai 2015, încheiat între SRL „Orhei-Vit”, în calitate de Licențiar, și Casa de Comerț "VITA" SRL, în calitate de Licențiat, ce vizează transmiterea dreptului de utilizare a mărcii GUST.O.S. cu număr de înregistrare 11358, pentru clasele 29, 30, 32 conform CIPS (fd. 151-152).

Respectiv, în baza contractului citat, Casa de Comerț "VITA" SRL, fiind distribuitor exclusiv și întreprindere afiliată a SRL „Orhei-Vit” a distribuit spre comercializare produse (sucuri, pastă de tomate, etc.) sub marca GUST.O.S., aspect probat prin facturile fiscale anexate la dosar, etichetele produselor (f.d.87-89), pozele rafturilor magazinelor (f.d. 90-91).

Mai mult, la caz au fost anexate probe care confirmă că începând cu anul 2014, Casa de Comerț "VITA" SRL în colaborare cu SRL "Nova Park" (Ucraina) a elaborat în comun un proiect de fabricare a produselor din condimente din Ucraina sub mărcile proprii ale Casei de Comerț "VITA" SRL și SRL "Orhei-Vit", inclusiv a mărcii nr. R11358 (GUST.O.S.), fiind semnat Acordul de intenții privind semnarea contractului de vânzare-cumpărare din 24.01.2017, actul de coordonare a designului și imaginea ambalajului pentru fiecare produs separat din clasa 30 conform CIPS, cu marca comercială GUST.O.S. (f.d. 160-166).

De asemenea, la materialele cauzei a fost anexată copia actului din 12.02.2018, prin care SRL "Orhei-Vit" a aprobat designului etichetei pentru maioneza "Provansali" cu utilizarea mărcii GUST.O.S. (f.d.86).

Concomitent, a fost prezentată copia scrisorii din 11 iunie 2019, remisă de administratorul "ALIMCOM" SA, prin care se atestă utilizarea mărcii GUST.O.S. primită în folosință conform Contractului de licență nr.2-02/02 din 02.02.2018, prin fabricarea și comercializarea produselor respective începând cu 21 februarie 2018 (f.d. 153).

Colegiul a reținut că, ulterior, în proces a fost atras în calitate de intervenient accesoriu Casa de Comerț "VITA" SRL, căreia, de asemenea i-a fost transmis dreptul de folosință a mărcii GUST.O.S., în baza Contractul de licență nr.11/05-2015 din 11 mai 2015 și care este întreprindere afiliată și unic distribuitor al produselor SRL „Orhei-Vit” pe teritoriul Republicii Moldova, circumstanță probată prin facturile fiscale anexate la materialele cauzei (f.d.69-82).

În acest sens, Colegiul consideră concluziile instanței de fond privind respingerea probelor prezentate, pe motiv că nu ar fi verosimile, ca neîntemeiate, în situația în care materialele cauzei denotă contrariul.

În conformitate cu art. 117 alin. (1) din Codul de procedură civilă, probe în cauze civile sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei.

Totodată, art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă prevede că fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Astfel, Colegiul consideră întemeiate argumentele cererii de apel și a cererii de alăturare, în ceea ce privește pretențiile deficiențe de întocmire a probelor respective, or, faptul că acestea nu conțin destinatarul exact, fiind indicat "de eliberat solicitantului", "pentru informare la solicitare", "pentru prezentare solicitantului", nu poate constitui temei pentru respingerea acestor probe ca nefiind verosimile.

Reieșind din probele prezentate Colegiul consideră că apelantul a indicat exact momentul folosirii mărcii în interiorul perioadei de 5 ani care precedă cererea de decădere, iar întinderea folosirii se referă la prezența reală pe piață, fiind anexate probe în acest sens, astfel S.R.L. «Orhei-Vit» a dovedit folosința mărcii GUST.O.S. prin documente contabile, ambalaje, etichete și fotografii.

Conform art. 5 litera (C) alin. 1) și 2) din Convenția de la Paris din 20.03.1883 pentru Protecția Proprietății Industriale, ratificată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328- XII din 11 martie 1993, dacă, într-o țară, folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulată decît după un termen echitabil și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de acțiune, iar „folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț de către proprietar, sub o formă care diferă, prin elemente care nu alterează caracterul distinctiv al mărcii în forma sub care a fost înregistrată nu va antrena invalidarea și nu va diminua protecția acordată mărcii.

Colegiul reține, ca întemeiate argumentele apelului precum și a cererii de alăturare la cererea de apel precum că marca GUST.O.S. a făcut obiectul utilizării efective de către titularul S.R.L. «Orhei-Vit», compania afiliată Casa de Comerț

«VITA» S.R.L. sau compania «ALIMCOM» S.A., pentru toate produsele înregistrate 29, 30, 32 conform CIPS.

Or, art.19 alin.(2) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală, ratificată prin Legea pentru aderarea Republicii Moldova la Organizația Mondială a Comerțului nr.218-XV din 01.06.2001 (Acordul TRIPS), prevede expres că atunci când folosința unei mărci de fabrică sau de comerț se va face de către o altă persoană sub controlul titularului, aceasta se va considera ca o folosință a mărcii în scopul menținerii înregistrării.

Raportînd această normă la circumstanțele speței deduse judecătii, instanța de apel menționează că asimilată folosirii efective a mărcii este și „folosirea mărcii de către un terț, cu consimțămîntul titularului acesteia.

Or, art.25 alin.(1) din Legea 38/2008, prevede expres că drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parțial prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin succesiune.

Respectiv, potrivit normelor menționate supra, titularul mărcii S.R.L. «Orhei-Vit» are dreptul de a transmite dreptul exclusiv asupra mărcii și aceasta prezumă o folosire continuă, reală și eficientă a mărcii date, ceea ce se constată în prezenta speță.

În asemenea circumstanțe, se reține că probele anexate la materialele cauzei sunt pertinente și suficiente pentru a proba faptul că S.R.L. «Orhei-Vit» folosește marca GUST.O.S. în sensul stabilit la Legea 38/2008 și normele internaționale în materie, pentru produsele din clasele 29, 30, 32 CIPS, inclusiv pe perioada ultimilor 5 ani, ori utilizarea GUST.O.S. a fost făcută prin prisma art.14 alin. (2) și (3) al Legii 38/2008, la producerea mărfurilor de către S.R.L. «Orhei-Vit» și, cu consimțămîntul titularului, de către alte persoane: Licențiatul compania afiliată Casa de Comerț «VITA» S.R.L. și Licențiatul «ALIMCOM» S.A.

Drept urmare, Colegiul consideră că nu sunt întrunite condițiile instituite de art.20 alin. (1) lit.a) din Legea 38/2008 pentru decăderea din drepturile asupra mărcii, astfel că hotărîrea primei instanțe urmează să fie casată, iar cererea de chemare în judecată Kaufland Dienstleistung GmbH&Co.KG urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

Suplimentar, Colegiul atrage atenția asupra faptului că Kaufland Dienstleistung&co.KG nu a prezentat probe privind posibilitatea obținerii consimțămîntului de la titularul de drepturi S.R.L. «Orhei-Vit» asupra mărcii opuse la înregistrare de oficiul național de proprietate intelectuală Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a RM în temeiul art.8 alin.1 lit.b) al Legii nr. 38/2018.

Reieșind din circumstanțele speței, Colegiul reține că instanța de fond prin admiterea cererii de chemare în judecată și decăderea S.R.L. «Orhei-Vit» din drepturile asupra mărcii GUST.O.S. pentru produsele „sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 (CIPS), constituie o încălcare a dreptului de

proprietate garantat de Articolul 1 din Primul Protocol al Convenției europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Ori, decăderea din drepturile în privința mărcii poate fi echivalată cu o expropriere, care nu poate avea loc decât cu acordarea unei despăgubiri.

În conformitate cu prevederile art. 98 alin.(2) Cod de procedură civilă, în caz de respingere a acțiunii, cheltuielile de judecare a cauzei suportate de instanță, precum și taxa de stat, se încasează la buget de la reclamant dacă acesta nu este scutit de plata cheltuielilor de judecată.

Prin urmare, Colegiul va dispune încasarea de la Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG, în beneficiul statului a sumei de 100 (una sută) lei cu titlu de taxă de stat.

Corespunzător, circumstanțele faptice ale cazului dedus judecării în ordine de apel, Colegiul concluzionează că, argumentele expuse de către apelanți în cererile de apel sunt întemeiate, Colegiul constatând cert că instanța de fond a soluționat încorect cauza prin admiterea pretențiilor din acțiune, în raport cu aspectele de fapt și de drept, admițând emiterea unei hotărâri neîntemeiate, fapt ce determină necesitatea casării acesteia cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererea de chemare în judecată urmează a fi respinsă integral.

În conformitate cu prevederile art.385 lit.c), 390 CPC, Colegiul Civil, comercial și de contencios administrativ

d e c i d e:

Se admite cererea de apel depusă de reprezentantul apelantului, SRL „Orhei-Vit”, Boris Efimov și cererea de alăturare la apel depusă de avocatul, Lefter Aurel în interesele Casa de Comerț ”Vita” SRL.

Se casează hotărârea Judecătoriai Chișinău (sediul Centru) din 29 septembrie 2020, în cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG către SRL ”Orhei-Vit”, intervenienți accesorii Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), SA ”Alimcom”, Casa de Comerț ”Vita” cu privire la decăderea companiei SRL ”OrheiVit” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele ”sosuri (condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) și se adoptă o nouă hotărâre, prin care:

Se respinge cererea de chemare în judecată depusă de Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG către SRL ”Orhei-Vit”, intervenienți accesorii Agenția de Stat Pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), SA ”Alimcom”, Casa de Comerț ”Vita” cu privire la decăderea companiei SRL ”OrheiVit” din drepturile asupra mărcii naționale nr.R 11358 GUST.O.S. pentru produsele ”sosuri

(condimente), ketchup, mirodenii” din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Se încasează de la Kaufland Dienstleistung GmbH & Co.KG, în beneficiul statului suma de 100 (una sută) lei cu titlu de taxă de stat.

Decizia este definitivă și executorie din momentul emiterii, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni de la comunicarea deciziei integrale, prin intermediul Curții Supreme de Justiție.

Președintele completului, judecătorul

Ala Malii

Judecătorii

Ruxanda Pulbere

Victoria Sîrbu