

Dosarul nr. 2rac-12/2022
2-19199887-01-2rac-14012022

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru (jud. E. Galușceac)
Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (jud. V. Sîrbu, V. Buhnaci, D. Dulghieru)

DECIZIE

15 iunie 2022

mun. Chișinău

Colegiul Civil Comercial și de Contencios Administrativ
lărgit al Curții Supreme de Justiție

În componență:

Președintele ședinței, judecătorul
judecători

Svetlana Filincova
Maria Ghervas
Dumitru Mardari
Mariana Pitic
Victor Burduh

examinând recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Nefis”,
în cauza civilă, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de
Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” împotriva Societății cu
Răspundere Limitată „Nefis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală privind decăderea din drepturile asupra mărcii,
împotriva deciziei din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău,

c o n s t a ț ă :

La 13 decembrie 2019, SRL „Bucuria Dulce” a depus cerere de chemare în
judecată împotriva SRL „Nefis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru
Proprietatea Intelectuală privind decăderea din drepturile asupra mărcii naționale
combinat „Albinuța” nr. R11905 din 2002.10.28 pentru produsele din clasa 30
conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În motivarea acțiunii SRL „Bucuria Dulce” a indicat că, a depus la Agenția de
Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare pe cale națională a
mărcii individuale combinate „Albinuța Mea”, pentru produse și servicii din
clasele 30 și 35 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor.

În urma examinării cererii depuse, sub aspectul îndeplinirii condițiilor minime
de constituire a depozitului național reglementar, a fost acordat nr. depozit 043403
din 19 noiembrie 2018, fiind publicat și în BOPI nr. 1/2019. În urma publicării, nu
a fost depusă nici o contestație de către terțe persoane.

Reclamantul susține că, ulterior examinării de fond a mărcii cu nr. depozit
043403 din 19 noiembrie 2018, la data de 31 octombrie 2019, a fost emisă de către
Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală decizia nr. 12089 și dispusă

înregistrarea parțială a desemnării „Albinuța Mea”, doar pentru serviciile din clasa 35, iar pentru produsele din clasa 30 s-a respins înregistrarea, deoarece desemnării solicitate i se opune marca națională combinată „Albinuța”, nr. R11905 din 2002.10.28, titular SRL „Nefis”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30. Astfel, în argumentarea poziției sale, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a invocat art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008.

Reclamantul a menționat că, SRL „Nefis” din momentul înregistrării mărcii „Albinuța” (anul 2005), până în prezent, adică mai bine de 14 ani, nu utilizează efectiv în activitatea sa de antreprenariat marca „Albinuța” pentru clasa 30.

În același context, a menționat că legiuitorul a stabilit că potrivit art. 20 alin. (1¹) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii, revine titularului mărcii. Respectiv, urmează ca titularul mărcii nr. R11905 din 2002.10.28, SRL „Nefis” să prezinte instanței de judecată probe pertinente, care ar confirma că pe parcursul ultimilor cinci ani marca menționată a fost obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele din clasa 30.

Reclamantul a invocat că 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 legătura 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 considerată 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, susține reclamantul că este important să se observe că expresia „utilizării efective” folosită în contextul normei art. 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 art. 14 alin. (2) lit. a) din Legea sus citată și utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

În aceeași ordine de idei, art. 20 alin. (1¹) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii.

Luând în considerație că funcția de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, conservarea unei mărci și nefolosirea acesteia pentru produsele solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii.

Prin hotărârea din 22 februarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru, a fost admisă acțiunea.

S-a decăzut SRL „Nefis” din drepturile asupra mărcii naționale combinate ALBINUȚA nr. R11905 din 2002.10.28 pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

S-a încasat de la SRL „Nefis” în beneficiul statului în suma de 100 lei cu titlu de taxa de stat.

Nefiind de acord cu soluția primei instanței, la 02 martie 2021, prin

intermediul oficiului poștal, SRL „Nefis” a declarat apel nemotivat, iar la 13 martie 2021 prin intermediul oficiului poștal, a prezentat motivarea apelului solicitând casare integrală a hotărârii din 22 februarie 2021 a Judecătorei Chișinău, sediul Centru, cu emiterea unei hotărâri noi de respingere a acțiunii (f.d.131-132).

Prin decizia din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, s-a respins apelul declarat de SRL „Nefis” și s-a menținut hotărârea din 22 februarie 2021 a Judecătorei Chișinău, sediul Centru.

La 22 decembrie 2021, SRL „Nefis” a declarat recurs împotriva deciziei din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, solicitând casarea hotărârilor instanțelor de judecată cu emiterea unei decizii noi de respingere a acțiunii integral.

În motivarea recursului SRL „Nefis” și-a manifestat dezacordul cu atât hotărârea instanței de fond, cât și decizia instanței de apel, menționând că sunt neîntemeiate și emise cu încălcarea normelor de drept procesual și material.

Recurentul a invocat că, SRL „Nefis” este titulară pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii naționale „Albinuța” nr. R11905 din 14.02.2005, înregistrată pentru produsele din clasa 30, potrivit CIPS și beneficiază de protecția până la 28.10.2022. Astfel, marca „Albinuța” nr. R11905 a fost și este în continuare utilizată efectiv, se lucrează la pregătirea rețetelor pentru bomboanele jeleu care urmează a fi marcate cu desenul „Albinuța”. Probele bomboanelor au fost trimise spre certificare către ÎS „Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare”, laboratorul de încercări produse agroalimentare la data de 24 ianuarie 2017. În cadrul Raportului de încercări nr. 0291-C din 30 ianuarie 2017 s-a studiat componența chimică a bomboanelor, dar și piața produselor din gama jeleu. Ulterior la 17 iulie 2017 a avut loc și instalarea utilajului „Linia de bomboane Jeleuri 2017”, importat din Turcia.

Recurentul a indicat că, din cauza anumitor dificultăți cu care SRL „Nefis” s-a confruntat în acea perioadă, producerea și comercializarea bomboanelor jeleu preconizate a fi marcate cu semnul „Albinuța” au fost temporar oprite. În asemenea circumstanțe, consideră că nu există temeiuri justificative de a dispune de caderea SRL „Nefis” din drepturile exclusive asupra mărcii „Albinuța”, care se bucură de protecție juridică.

La 14 ianuarie 2022, Curtea Supremă de Justiție a expediat în adresa intimatului SRL „Bucuria Dulce”, iar la 11 februarie 2022, în adresa Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală copia cererii de recurs depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Nefis”, cu înștiințarea despre posibilitatea depunerii referinței, fapt ce se confirmă prin scrisoarea de însoțire anexată la materialele dosarului (f.d. 186, 194).

Prin referința depusă la 10 februarie 2022, SRL „Bucuria Dulce” a solicitat respingerea recursului depus de SRL „Nefis” cu menținerea în vigoare a actelor judecătorești contestate, întrucât criticile recurentului nu constituie temei de casare a deciziei recurate (f.d.189-190).

La 22 februarie 2022, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință prin care a confirmat faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii naționale „Albinuța” nr. R11905 din 2002.10.28 pentru produsele de clasa 30 conform (CIPS), pe numele titularului SRL „Nefis”, iar referitor la admiterea sau respingerea cererii de recurs depuse de SRL „Nefis” a lăsat la discreția instanței judecătorești (f.d.195-197).

În conformitate cu art. 434 din Codul de procedură civilă, recursul se declară

în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă legea nu prevede altfel. Termenul de 2 luni este termen de decădere și nu poate fi restabilit.

Colegiul constată că recursul depus de SRL „Nefis” la 22 decembrie 2021, împotriva deciziei instanței de apel din 29 septembrie 2021 este depus în termenul prevăzut de art. 434 alin. (1) din Codul de procedură civilă, întrucât date despre comunicarea deciziei integrale la materialele cauzei lipsesc.

În conformitate cu art. 441 din Codul de procedură civilă, în cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului.

Prin încheierea din 11 mai 2022 a Curții Supreme de Justiție a fost considerat admisibil recursul declarat de către SRL „Nefis”, împotriva deciziei din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, și a fost transmis Colegiului civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție pentru a fi examinat în fond, pentru data de 01 iunie 2022 (f.d.206).

În corespundere cu art. 444 din Codul de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces. Completul din 5 judecători decide asupra oportunității invitării tuturor participanților sau a reprezentanților acestora pentru a se pronunța cu privire la problemele de legalitate invocate în cererea de recurs.

Astfel, Colegiul lărgit a decis inoportună invitarea acestora, întrucât argumentele expuse în cererea de recurs și referințe au fost formulate cu suficientă precizie pentru a permite instanței verificarea legalității hotărârii atacate. Totodată, toate punctele de drept care puteau exista în această cauză pot fi cercetate și soluționate în mod adecvat pe baza înscrisurilor prezente la dosar. În esență, recurentul și intimații au avut posibilitatea să își prezinte poziția în scris și să răspundă la concluziile părții adverse. Mai mult, nici un participant nu a solicitat audierea publică a cauzei sale (a se vedea, *mutatis mutandis*, *Auza Vilho Eskelinen și alții v. Finlanda*, 19 aprilie 2007, parag. 72 – 75, *Eriksson v. Suedia*, 12 aprilie 2012, parag. 66, 72, *Pönkä v. Estonia*, 8 noiembrie 2016, parag. 33 – 34).

Examinând recursul declarat de către SRL „Nefis”, Colegiul civil comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție îl consideră neîntemeiat și care urmează a fi respins, cu menținerea deciziei din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, din considerentele ce succed.

În temeiul art. 432 alin. (1) din Codul de procedură civilă, părțile și alți participanți la proces sînt în drept să declare recurs în cazul în care se invocă încălcarea esențială sau aplicarea eronată a normelor de drept material sau a normelor de drept procedural.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. a) din Codul de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și, după caz, hotărîrea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

După cum rezultă din materialele cauzei SRL „Bucuria Dulce” a depus spre înregistrare la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cererea de înregistrare a mărcii combinate „Albinuța mea” nr. depozit 043403 din 19 noiembrie 2018, pentru produsele 30 și 35 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii (CIPS).

După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI)

nr.1/2019, opoziții împotriva înregistrării mărcii nu au fost depuse.

Tot din materialele cauzei rezultă că prin decizia Direcției mărci și design industrial de pe lângă AGEPI de înregistrare a mărcii nr. 12089 din 31 octombrie 2019, menținută prin hotărârea Comisiei de Contestatii Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală din 09 iulie 2020, a fost acceptată parțial înregistrarea mărcii „Albinuța Mea”, conținând datele conform codurilor INID, indicate pe verso, deoarece desemnarea solicitată este similară cu marca națională combinată „ALBINUȚA” nr. R 11905 din 2002.10.28, titular SRL „Nefis”, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30 și s-a acceptat înregistrarea mărcii pentru totalitatea serviciilor solicitate din clasa 35 conform Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii (f.d.7-8, 50-56).

Este cert și faptul că SRL „Nefis”, a devenit titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii naționale „ALBINUȚA” nr. R 11905 din 14 februarie 2005, înregistrată pentru produsele din clasa 30, potrivit CIPS și beneficiază de protecție până la data de 28 octombrie 2022 (f.d.23).

Înaintând prezenta acțiune împotriva SRL „Nefis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, reclamantul SRL „Bucuria Dulce” a solicitat decăderea din drepturile asupra mărcii naționale combinate „Albinuța” nr. R11905 din 2002.10.28 pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Fiind investită cu judecarea cauzei în fond, Judecătoria Chișinău, sediul Centru prin hotărârea pronunțată la 22 februarie 2021 a concluzionat în privința temeiniciei acțiunii, dispunând decăderea SRL „Nefis” din drepturile asupra mărcii naționale combinate ALBINUȚA nr. R11905 din 2002.10.28 pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS). La fel, s-a încasat de la SRL „Nefis” în beneficiul statului în suma de 100 lei cu titlu de taxa de stat.

Judecând apelul declarat de SRL „Nefis”, instanța de apel a considerat întemeiată hotărârea primei instanțe, ca fiind emisă în rezultatul aplicării și interpretării corecte a normelor de drept material, cu aprecierea justă a circumstanțelor cauzei, fapt care a determinat respingerea apelului declarat și menținerea hotărârii din 22 februarie 2021 a Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Instanța de recurs relevă că soluția dată de instanțele ierarhic inferioare 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 contextul pretenției deduse judecării, Colegiul lărgit reține că art. 2 din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008 definește noțiunea de marcă 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. 14 din Legea citată supra, 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:

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.

Iar, potrivit prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (1¹), (3) 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 pînă 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 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 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.

Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătorei în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

În sensul prevederilor legale enunțate, Colegiul lărgit 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 marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau a unei reluări de utilizare reală.

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.

Drepturile asupra mărcii potrivit art. 25 alin. (1) și (3) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29 februarie 2008, pot fi transmise integral sau parțial prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin succesiune. Gajul mărcilor se înregistrează în Registrul garanțiilor reale mobiliare conform prevederilor Legii cu privire la gaj. Alte drepturi asupra mărcilor se înregistrează în Registrul național al cererilor de înregistrare a mărcilor sau Registrul național al mărcilor și devin opozabile față de terți din momentul înregistrării, iar datele

despre aceste drepturi se publică în BOPI.

Prin contract de cesiune a drepturilor asupra mărcii conform art. 26 alin. (1) din Legea menționată, titularul unei mărci (cedent) transmite drepturile sale asupra mărcii unei alte persoane (cesionar). Drepturile asupra mărcii pot fi transmise prin cesiune oricând pe durata protecției mărcii.

Iar, reieșind din reglementările art. 26 alin. (5) din aceeași Lege, AGEPI va refuza înregistrarea contractului de cesiune în cazul când este evident că, în urma cesiunii, marca va genera riscul inducerii în eroare a consumatorului, în special în ceea ce privește natura, calitatea sau originea geografică a produselor și/sau a serviciilor pentru care este înregistrată, cu excepția cazului când cesionarul acceptă să limiteze înregistrarea mărcii la produsele și/sau serviciile în privința cărora nu va exista riscul inducerii în eroare.

Sub acest aspect, prezintă relevanță că în temeiul contractului de cesiune a drepturilor asupra mărcii nr. 221 din 29 august 2017, încheiat între SRL „Nefis”, în calitate de cedent și Kilicoglu Bora, în calitate de cesionar, SRL „Nefis” a cedat, iar Kilicoglu Bora a primit în totalitate toate drepturile de a folosi marca „Albinuța” înregistrată la AGEPI sub nr. 11905 din 14 februarie 2005 (f.d.69).

Potrivit pct. 3.2.4 din contractul de cesiune a drepturilor asupra mărcii nr. 221 din 29 august 2017, în termen de două luni din momentul încheierii prezentului contract, cedentul este obligat să întreprindă măsurile necesare pentru înregistrarea contractului la AGEPI, inclusiv depunerea cererii de înregistrare și a anexelor.

La acest capitol, Colegiul lărgit consideră întemeiată concluzia instanței de fond, menținută de instanța de apel precum că SRL „Nefis” nu a respectat atât prevederile pct. 3.2.4 din contractul de cesiune, cât și prevederile normelor de drept enunțate, care stipulează expres că în cazul încheierii unui contract de cesiune a drepturilor asupra mărcii survine obligația obligatorie de a înregistra contractul respectiv în Registrul național al mărcilor și devin opozabile față de terți din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI, circumstanță ignorată de recurent.

Cu atât mai mult că contrar prevederilor art. art. 121 - 122 din Codul de procedură civilă, instanța de recurs reține că SRL „Nefis” nu a prezentat probe admisibile și pertinente ce ar dovedi că din data înregistrării mărcii „Albinuța” la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală sub nr. 11905 din 14 februarie 2005, până în prezent marca menționată a fost utilizată efectiv pentru produsele vizate în cererea de chemare în judecată, drept urmare, Colegiul lărgit apreciază ca fiind întemeiat raționamentul instanței de apel că, la caz, sunt întrunite condițiile art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, privind decăderea SRL „Nefis” din drepturile asupra mărcii naționale combinate „Albinuța” nr. R11905 din 2002.10.28 pentru produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Independent de acest aspect, Colegiul lărgit constată că instanțele ierarhic inferioare justificat au respins argumentele SRL „Nefis” invocate în susținerea poziției sale, precum că marca „Albinuța” nr. 11905, a fost și este în continuare utilizată efectiv, se lucrează la pregătirea rețetelor pentru bomboane jeleu care urmează a fi marcate cu desenul „Albinuța”, fiind studiată piața și componența chimică a bomboanelor, dar și piața produselor din gama jeleu, cât și la 17.07.2017 a avut loc instalarea utilajului, prezentând în acest sens Raportul de încercări nr. 0291-C din 30.01.2017, dat fiind faptul că utilizarea trebuie să fie publică, adică

trebuie să fie externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia, iar utilizarea în sferă privată sau utilizarea strict internă, în cadrul unei întreprinderi sau unui grup de întreprinderi, nu constituie o utilizare efectivă.

De altfel, în susținerea opiniei enunțate, instanța de apel justificat a punctat că, nu este suficient ca cel care folosește un nume pentru un produs/serviciu să îl înregistreze ca marcă, el trebuind să depună diligențe permanente în perioada de protecție a mărcii, în special prin folosirea permanentă a acesteia. Faptul că primește un certificat de marcă nu îi va garanta exclusivitatea pentru o perioadă de 10 ani dacă nu se va comporta ca un bun „proprietar” de drepturi de proprietate industrială.

La acest capitol, Colegiul lărgit învederează că potrivit jurisprudenței Curții Europene, protecția drepturilor de proprietate intelectuală, inclusiv protecția mărcilor, intră în câmpul de aplicare al articolului 1 din Protocolul nr. 1 la Convenție (a se vedea cauza *Anheuser-Busch Inc. v. Portugalia* [MC], 11 ianuarie 2007, § 72)

Totuși, dreptul de proprietate nu este unul absolut. El poate fi supus unor limitări, fiind susceptibil de ingerințe ale statului cu privire la exercitarea atributelor sale. Instituirea anumitor limite este impusă de necesitatea asigurării unui echilibru între interesele individuale și interesul general.

În acest context, în decizia de inadmisibilitate a sesizării nr. 197g/2018 privind excepția de neconstituționalitate a articolelor 14 alin. (1) și 20 alin. (1) lit. (a) din Legea privind protecția mărcilor (decăderea din drepturile asupra mărcii, în cazul neutilizării acesteia de către titularul ei), din 10 octombrie 2018, Curtea Constituțională a notat că admite că obligația utilizării mărcii sub amenințarea decăderii din drepturi poate fi pusă în balanță cu un interes general. Curtea observă aplicabilitatea acestei teze în jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Spre exemplu, ea este formulată clar în concluziile Avocatului General Dámaso Ruiz-Jarabo Colomer prezentate în *Armin Häupl v. Lidl Stiftung & Co. KG*, pe 26 octombrie 2006, în cauza C-246/05, unde s-a menționat că acest mecanism juridic [obligația de utilizare] urmărește același obiectiv în toate sistemele juridice: adaptarea numărului mărcilor înregistrate la numărul celor care sunt folosite și care îndeplinesc funcția lor economică pe piață, apropiind realitatea registrelor de realitatea schimburilor comerciale, pentru că oficiile pentru mărci nu sunt simple depozite ale unor mărci păstrate în rezervă, în așteptarea vreunui voinic care să se aventureze să le utilizeze. Dimpotrivă, acestea trebuie să constituie reflectarea fidelă a realității, a indicațiilor pe care întreprinderile le utilizează în comerț pentru a diferenția produsele și serviciile lor. În oficiile pentru proprietate industrială nu trebuie să fie înregistrate decât mărcile care participă la activitatea comercială (§ 50). Pentru a reduce numărul total al mărcilor înregistrate și protejate și, prin urmare, numărul conflictelor care apar între ele, este important să se ceară ca mărcile înregistrate să fie efectiv utilizate, sub amenințarea decăderii din drepturi (§ 52).

De asemenea, Curtea Constituțională a menționat că posibilitatea decăderii din drepturile asupra mărcii, în cazul neutilizării acesteia de către titularul ei, este prevăzută și de instrumentele internaționale la care Republica Moldova este parte (i.e. articolul 5 din Convenția de la Paris pentru protecția proprietății industriale și articolul 19 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală

legate de comerț). Potrivit acestor acte internaționale, înregistrarea unei mărci poate fi anulată dacă aceasta nu a fost utilizată pe parcursul unei perioade relativ mari de timp și numai dacă cel interesat nu justifică motivele lipsei sale de acțiune.

Analizând prevederile legale contestate, Curtea Constituțională a observat că titularul unei mărci poate fi decăzut din drepturi doar dacă nu a utilizat-o, fără motive justificate, pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani. Sub acest aspect, Curtea Constituțională a observat că în rândul statelor europene există un consens în privința stabilirii unui termen de neutilizare a mărcii, care poate să conducă la anularea înregistrării mărcii sau la decăderea din drepturi a titularului (cu privire la importanța existenței unui consens în argumentarea juridică de drept constituțional european, a se vedea, ca autoritate recentă, cauzele *Inseher v. Germania* [MC], 4 decembrie 2018, § 86 și *Naït-Liman v. Elveția* [MC], 15 martie 2018, § 175).

Din conținutul normelor citate supra reiese că neutilizarea mărcii de către titularul acesteia o perioadă de peste 5 ani, în condițiile în care nu se întrunesc nici una din excepțiile prevăzute de Lege, constituie temei pentru decăderea deținătorului dreptului asupra mărcii din aceste drepturi, inclusiv parțial, sarcina probării faptului utilizării efective a mărcilor revenind titularului mărcii, la caz a recurentului SRL „Nefis”.

Mai mult, în lipsa unor probe ce ar dovedi utilizarea efectivă de către RSL „Nefis” a mărcii sus menționate pentru o perioadă de 5 ani pentru produsele specificate în acțiunea intimatului, utilizare ce implică folosirea reală, publică, neechivocă în scopul identificării produselor respective, și, concomitent, existența la dosar a înscrisurilor ce confirmă neutilizarea de către recurent a mărcii în sensul respectiv, Colegiul lărgit ajunge la concluzia că recurentul într-adevăr nu a utilizat marca menționată, al cărui titular este, pentru produsele vizate o perioadă mai mare de 5 ani, motiv din care instanțele ierarhic inferioare corect au admis acțiunea ca fondată, fiind întrunite temeiurile legale pentru decăderea din drepturile asupra mărcii.

În acest context, Colegiul lărgit apreciază critic argumentele invocate în recurs precum că concluziile instanței sunt în contradicție cu circumstanțele cauzei 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.

Cu atât mai mult că contrar prevederilor art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, 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, urmează a fi respinse ca declarative criticile recurentului precum SRL „Nefis” s-a confruntat cu anumite dificultăți în acea perioadă, irelevante prezentului caz, motiv din care producerea și comercializarea bomboanelor jeleu preconizate a fi marcate cu semnul „ALBINUȚA” au fost temporar oprite, or la caz recurentul nu a prezentat probe incontestabile și pertinente în confirmarea celor invocate.

Astfel, din considerentele menționate și având în vedere faptul că decizia instanței de apel este întemeiată și legală, fiind adoptată cu aplicarea corectă a legii materiale care guvernează raportul juridic litigios, iar în cadrul judecării cauzei 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 decizia din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău.

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

d e c i d e :

Se respinge recursul declarat de Societatea cu Răspundere Limitată „Nefis”.

Se menține decizia din 29 septembrie 2021 a Curții de Apel Chișinău, în cauza civilă, intentată la cererea de chemare în judecată depusă de Societatea cu Răspundere Limitată „Bucuria Dulce” împotriva Societății cu Răspundere Limitată „Nefis”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din drepturile asupra mărcii.

Decizia este irevocabilă.

Președintele ședinței,
judecătorul

Svetlana Filincova

judecători

Maria Ghervas

Dumitru Mardari

Mariana Pitic

Victor Burduh