

Prima instanță: Curtea de Apel Chișinău (jud. E. Clim)

DECIZIE

22 aprilie 2015

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele completului

Judecătorii:

Svetlana Novac

Tatiana Vieru

Valentina Clevadî

Iurie Bejenaru

Oleg Sternioală

examinând recursul declarat de SA "SPM Group" împotriva hotărîrii din 12 decembrie 2014 a Curții de Apel Chișinău,

adoptată în pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de SA "Orhei Vit" împotriva SA "SPM Group", intervenienți accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ÎM "Glorinal Grup" SRL privind recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус" nr.12104 din 06.04.2005 titular SA "SPM Group" pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa și decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naționale "Bonus/Бонус" nr. 12104 din 06.04.2005 titular SA "SPM Group" pentru toate produsele din clasa 32

c o n s t a t ă :

La data de 18.03.2014 SA "Orhei Vit" a înaintat cerere de chemare în judecată împotriva SA "SPM Group", intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală (în continuare AGEPI) privind recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус", nr.12104 din 06.04.2005 titular SA "SPM Group" pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa (în continuare CIPSN) aplicată în domeniul mărcilor și decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naționale "Bonus/Бонус", nr.12104 din 06.04.2005 titular SA "SPM Group" pentru toate produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional al produselor și serviciilor de la Nisa.

În motivarea acțiunii s-a invocat că SA "Orhei Vit" este unul dintre cei mai mari producători autohtoni din domeniul industriei procesatoare al cărui gen de activitate este producerea sucurilor, conservelor din fructe și legume, precum și altor produse din fructe și legume, fiind unicul producător de hrană pentru copii. Concurența între

întreprinderile care practică același gen de activitate presupune nu doar menținerea și sporirea calității produsului, dar și extinderea constantă și diversificarea sortimentului de mărfuri, inclusiv prin lansarea unor produse sub mărci comerciale noi.

Astfel, indică reclamantul că pentru lărgirea gamei de produse tradiționale, SA "Orhei Vit" a decis constituirea unei mărci comerciale noi, și anume, marca "Bonus/Бонус". În conformitate cu art. 39 al Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori pot prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii.

Reclamantul a menționat că la data de 07.06.2012 a depus la Agenția de Stat pentru Protecția Intelectuală cerere de înregistrare a mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус" pentru clasele de produse 05, 29, 30, 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa aplicată în domeniul mărcilor, care a fost înregistrată sub numărul de depozit 031250, fiind publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială(BOPI) nr. 7/2012.

Susține reclamantul că după publicarea informației privind depozitul mărcii "Bonus/Бонус", nici o persoană terță nu și-a prezentat observațiile motivate și nu a formulat o poziție la înregistrarea mărcii respective, prin invocarea propriilor drepturi asupra acestuia. În urma examinării în fond a cererii de înregistrare a mărcii, AGEPI a constatat că în temeiul art.8, alin.(1), lit. b) al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008, înregistrarea depozitului nr.031250 se opune mărcii naționale "Bonus/Бонус", nr.12104 din 06.04.2005, titular fiind SA "SRM Group", care a fost înregistrată pentru toate produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa.

Declară reclamantul că în urma primirii notificării AGEPI privind respingerea înregistrării mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус", SA "Orhei Vit" a contestat-o pe motiv că marca opusă nu este folosită pentru produse similare, nefiind întrunite condițiile art.8, alin.(1), lit. b) al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008. Or, din datele deținute rezultă cu certitudine că marca menționată nu este utilizată pe teritoriul Republicii Moldova pentru categoria de produse din clasa 32 (bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor) pentru care reclamantul a solicitat înregistrarea mărcii.

Mai menționează reclamantul că în urma cercetării pieței s-a constatat că marca "Bonus/Бонус", nr.12104 din 06.04.2005, titular SA "SPM Group" în perioada de după înregistrare și până în prezent, adică mai mult de 8 ani nu a fost prezentată în Republica Moldova, pentru nici unul din tipurile de produse indicate în clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa, iar în scopul verificării veridicității constatărilor realizate și pentru a stabili faptul folosirii sau nefolosirii mărcii date la identificarea mărfurilor și serviciilor pe piața Republicii Moldova au fost înaintate mai multe interpelări către organele de stat competente. Astfel, conform răspunsului nr. 16-01/17 din 03.01.2014 prezentat de ÎS "Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare" și Centrul Național de Sănătate Publică, în perioada 01.12.2008-01.12.2013 instituțiile date nu au emis nici un certificat de conformitate pentru produsele: bere, apă minerală și gazoasă, alte băuturi nealcoolice,

băuturi și sucuri din fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor cu denumirea "Bonus/Бонус" producător SA "SPM Group".

De asemenea, prin scrisoarea nr. 062-3/3634 din 27.12.2013 Centrul Național de Sănătate Publică a informat că în perioada 01.12.2008-01.12.2013 nu a avizat sanitar produsele din clasa 32 cu denumirea de "Bonus/Бонус", producător SA "SPM Group".

Menționează reclamantul că pîrîtul nu deține pagină web pentru a informa consumatorul privind produsele sale, iar rezultatele oferite de motoarele de căutare la introducerea denumirii titularului, fac referință la alte genuri de activitate, care nu au nici o tangență cu producerea mărfurilor incluse în clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa.

Consideră reclamantul că probele anexate demonstrează cu certitudine condiția impusă de art.20, alin.(1), lit. a) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 și anume neutilizarea mai mult de 5 ani neîntrerupt de către SA "SPM Group" a mărcii naționale "Bonus/Бонус", nr. 12104 din 06.04.2005, ceea ce duce la decăderea titularului din drepturi asupra mărcii. Ori, în perioada de referință, pe teritoriul Republicii Moldova nu au existat careva circumstanțe independente de voința deținătorului de marcă, cum ar fi condiții de forță majoră, riscuri de afaceri (recesiune, insolvență, faliment), intervenții guvernamentale (restricții, interdicții, monopol) ce ar putea constitui o justificare pentru neutilizarea mărcii. Astfel, SA "SPM Group" nu a avut nici un motiv justificat, care ar fi putut determina imposibilitatea utilizării mărcii menționate pe o perioadă mai mare de 5 ani, din considerente independente de voința sa.

Relatează reclamantul că pentru a verifica existența excepției stabilite de norma legală în ipoteza posibilității utilizării mărcii "Bonus/Бонус", nr.12104 din 06.04.2005 de către terțele persoane, în temeiul unui raport juridic contractual, SA "Orhei Vit" a înaintat la AGEPI o solicitare privind verificarea existenței contractelor de cesiune, licență, franchising, gaj sau orice alt tip de contracte încheiate referitor la marca "Bonus/Бонус", titular SA "SPM Group". Prin răspunsul nr.100 din 27.01.2014 AGEPI a menționat că referitor la marca dată, nu au fost depuse spre înregistrare și nici nu sunt în înregistrate careva contracte privind cesionarea dreptului de dispoziție și/sau de folosință asupra mărcii vizate.

Consideră reclamantul că prin probele prezentate se confirmă faptul că neutilizarea efectivă, fără motive justificate, conform destinației, reale și publice, de către titularul SA "SPM Group" a mărcii "Bonus/Бонус", nr. 12104 din 06.04.2005 și că sunt întrunite toate condițiile cerute de lege pentru ca titularul mărcii respective să fie decăzut din drepturile sale. Mai mult ca atât, consideră reclamantul că conservarea unei mărci, nefolosirea acesteia pentru produsele solicitate, constituie un abuz de drept, devenind o marcă de blocaj.

Solicită reclamantul recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус" nr. 12104 din 06.04.2005, titular SA "SPM Group" pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 32 și decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naționale "Bonus/Бонус" nr. 12104 din 06.04.2005, titular SA "SPM Group" pentru toate produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa.

Prin încheierea din 02 iunie 2014 a Curții de Apel Chișinău a fost atras în proces în calitate de intervenient accesoriu SRL "Glorinal Group".

Prin hotărârea din 12 decembrie 2014 a Curții de Apel Chișinău s-a admis acțiunea înaintată de SA "Orhei Vit" și s-a recunoscut faptul neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani de către SA "SPM Grup" a mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус", nr. 12104 din 06.04.2005, titular SA „SPM GROUP” pentru produsele din clasa 32 și a fost decăzut parțial SA "SPM Group" din drepturile asupra mărcii naționale "Bonus/Бонус", nr.12104 din 06.04.2005, titular SA„SPM GROUP” pentru toate produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa.

La data de 22 ianuarie 2015 și la 24 februarie 2015 SA "SPM Group" a declarat recurs împotriva hotărârii instanței de apel.

În motivarea recursului s-a invocat că prima instanță a interpretat eronat și a aplicat arbitrar normele de drept material, precum și situația de fapt a circumstanțelor pricinii.

Întru argumentarea poziției sale, recurentul a menționat că între SA "SPM Group" și ÎM "Glorinal Group" SRL a fost încheiat contractul de licență neexclusivă, ce nu a fost revocat, anulat sau declarat nul, conform căruia, licențiatorul - SA "SPM Group", având calitatea de titular a drepturilor exclusive asupra mărcii "Bonus/Бонус", nr. 12104 din 06.04.2005, a acordat ÎM "Glorinal Group" SRL dreptul de folosire a mărcii menționate.

Indică recurentul că sucurile de marca "Bonus/Бонус" au fost comercializate pe teritoriul Republicii Moldova și intimatul neîntemeiat a ajuns la concluzia că marca "Bonus/Бонус" mai mult de 8 ani nu a fost prezent în Republica Moldova, iar instanța de judecată eronat a reținut drept probă argumentele invocate de către acesta la adoptarea soluției contestate.

Declară recurentul că însuși intimatul a prezentat drept probă copia contractului nr.54 din 18 iulie 2006, potrivit căruia, SA "SPM Group" a transmis dreptul de folosire a mărcii "Bonus/Бонус" - SA "Cema", care denotă faptul că marca "Bonus/Бонус" a fost utilizată pe teritoriul RM și la tipurile de produse indicate în clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa.

Totodată, recurentul susține că intimatul i-a propus SA "SPM Group" de a cesiona parțial dreptul asupra mărcii "Bonus/Бонус", prezentându-i proiecte de contracte în acest sens, la ce a primit refuz, iar ca urmare a fost inițiată acțiune în instanța de judecată.

Afirmă că prima instanță nu a ținut cont de prevederile art.19, alin. (2) din Acordului TRIPS, care prevede ca 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. La caz, fiind contractul de licență neexclusivă încheiat între SA "SPM Group" și ÎM "Glorinal Group" SRL.

Menționează recurentul că conform Acordului TRIPS drepturile de proprietate intelectuală sunt recunoscute ca drepturi private, astfel pretenția invocată de către intimat privind decăderea dreptului asupra mărcii de către recurent este în contradicție cu art.41, alin. (1) din Acordul TRIPS, care

stabilește că membrii vor asigura ca legislația lor să conțină proceduri destinate a asigura protecția drepturilor de proprietate intelectuală de genul celor care sunt enunțate în prezenta parte, de o manieră care să permită o acțiune eficientă contra oricărui act care ar aduce atingerea drepturilor de proprietate intelectuală acoperite prin prezentul Acord, inclusiv măsuri corective rapide destinate să prevină orice atingere și măsuri corective care să constituie un mijloc de descurajare contra oricărei atingeri ulterioare. Aceste proceduri vor fi aplicate într-un mod care să evite crearea de obstacole în comerțul legitim și să ofere protecție contra folosinței lor abuzive. Astfel, prima instanță eronat a ajuns la concluzia de a expropria SA "SPM Group" de marca comercială "Bonus/Бонус".

Mai mult ca atât, certificatul de înregistrare a mărcii "Bonus/Бонус" nr. 12104 din 06.04.2005 a expirat în luna aprilie anul 2014, fiind prelungit sub nr. R12104 pentru o perioadă de 10 ani. Astfel, recurentul reține că acțiunea SA "Orhei Vit" este înaintată în vederea anulării actului din 06.04.2005, care deja a expirat, iar în privința aplicării termenului de 5 ani de zile pentru decăderea dreptului titularului asupra mărcii este imposibil dat fiind faptul că din luna aprilie 2014 au trecut abia 5 luni.

Subliniază recurentul și faptul că în conformitate cu art.1 Protocolul al Convenției pentru apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, orice persoană fizică sau juridică are dreptul la respectarea bunurilor sale și nimeni nu poate fi lipsit de proprietatea sa decât pentru cauză de utilitate publică și în condițiile prevăzute de lege și de principiile generale ale dreptului internațional, astfel o lipsire a dreptului de proprietate poate fi justificată dacă aceasta se dovedește de a fi "inter alia" adică în interese public și în condițiile prevăzute de lege.

Analizând legalitatea actelor de dispoziție contestate, prin prisma argumentelor invocate și a materialelor din dosar, Colegiul va admite recursul și va casa hotărârea din data de 12.12.2014 a Curții de Apel Chișinău cu emiterea unei noi hotărâri prin care cererea SA "Orhei Vit" împotriva SA "SPM Group", intervenienți accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ÎM "Glorinal Grup" SRL privind recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус" nr. 12104 din 06.04.2005, titular SA "SPM Group" pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa și decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naționale "Bonus/Бонус" nr. 12104 din 06.04.2005, titular SA "SPM Group" pentru toate produsele din clasa 32 va fi respinsă din următoarele motive.

În conformitate cu art.445, alin.(1), lit.c)CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul și să caseze integral sau parțial decizia instanței de apel și hotărârea primei instanțe, pronunțând o nouă hotărâre.

Conform materialelor dosarului s-a stabilit că la data de 06.06.2012, SA "Orhei-vit" a depus cerere la AGEPI privind înregistrarea mărcii naționale verbale "Bonus/Бонус" pentru clasele de produse 05, 29, 30, 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa aplicat în domeniul mărcilor, care a fost înregistrată sub numărul de depozit 031250, (f.d.7)fiind publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială(BOPI) nr. 7/2012.(f.d.13)

S-a mai stabilit conform materialelor dosarului că anterior depunerii cererii privind înregistrarea mărcii, SA"Orhei-vit" a întreprins măsuri în vederea depistării existenței sau utilizării mărcii date "Bonus/Бонус" de către alți agenți economici și anume de către SPM Group. Conform răspunsului nr.062-3/3634 din data de 27.12.2013 a Centrului național de sănătate publică, în perioada 01.12.2008-01.12.2013 instituția dată nu a avizat sanitar produse: bere, ape minerale carbogazoase și băuturi nealcoolice, băuturi și sucuri din fructe, siropuri cu marca comercială "Bonus" producător SPM Group.(f.d.9) Răspuns similar a fost dat și de Centrul de metrologie aplicată și certificare la data de 03.01.2014.(f.d.10)

Totodată, conform răspunsului AGPI nr.100 din 27.01.2014 s-a indicat că marca verbală, individuală executată în caracterele standarde Bonus nr.12104 din 02.04.2004, titular SPM Group este înregistrată pentru produsele din clasele 32,33 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor.(f.d.11,12)

Colegiul reține că conform prevederilor legale și anume art.art.28-32 al Legii nr.38-XVI din data de 29.02.2008, *cererea de înregistrare a mărcii se depune la AGEPI de către orice persoană fizică sau juridică și trebuie să se refere la o singură marcă*, cu respectarea procedurii din capitolul nr.III, secțiunea 1 al Legii menționate *supra*.

De asemenea reține Colegiul prevederile art.39 al Legii nr.38-XVI din data de 29.02.2008 conform căruia în termen de 3 luni de la data publicării cererii de înregistrare a mărcii, orice persoană fizică sau juridică, precum și orice grup de fabricanți, producători, prestatori de servicii, comercianți sau consumatori poate prezenta în scris la AGEPI observații motivate privind necesitatea de a refuza înregistrarea mărcii, și anume în baza art.7.

Astfel, Colegiul reiterează că SA"Orhei-vit" a avut posibilitatea legală de a depune la AGEPI cerere privind înregistrării mărcii "Bonus" și toate drepturile intimatului la această fază au fost respectate de organele respective.

Totodată, Colegiul reține că AGEPI corect, în temeiul legal, și anume, stabilite la art.8 al Legii nr.38-XVI din data de 29.02.2008 a avut dreptul de a refuza în înregistrarea mărfii date, deoarece aceasta este utilizată deja de recurent.

Aici, Colegiul menționează că faptul utilizării de către recurent a mărcii date a fost demonstrat cu certitudine conform materialelor dosarului și din care rezultă netemeinicia cererii depuse de SA"Orhei Vit" din următoarele considerente.

În conformitate art.118 Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale.

Reclamantul în cererea de chemare în judecată își motivează poziția invocând încălcarea art.19 din acordul TRIPS și art. 14 al Legii nr.38-XVI din 19.02.2008 (în continuare Lege)privind protecția mărcilor.

Conform art.3, lit. a) a Legii, drepturile asupra mărcii sînt dobîndite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.

Conform art.4 a Legii, AGEPI, este oficiul național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor în condițiile prezentei legi.

Conform art.6 a Legii, 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.

În acest sens, SPM "GROUP" SA, dispune de certificatul de înregistrare a mărcii nr. № 12104 din 02.04.2004 cu toate consecințele juridice ce derivă din acest fapt, și anume prin prisma art.9 a Legii lui SPM "GROUP" SA îi aparține dreptul exclusiv asupra mărcii "BONUS/БОНУС".

Colegiul reține că intimatul face trimitere la art. 14 a Legii invocând faptul 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. Este asimilată utilizării efective: utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; 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.

Astfel, Colegiul reține că conform art.25 a Legii, drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau partial prin cesiune, prin contract de licență, precum și prin succesiune.

Conform materialelor dosarului, la data de 02.05.2012, SPM GROUP SA și Î.M. "GLORINAL-GROUP" SRL au încheiat contractul de licență exclusivă, conform căruia, licențiatorul - SPM "GROUP" SA avînd calitatea de titular a drepturilor exclusive asupra mărcii "BONUS/БОНУС", conferit prin certificatul nr. № 12104 din 02.04.2004, a acordat ÎM "GLORINAL-GROUP" SRL dreptul de folosire a mărcii "BONUS/БОНУС". (f.d.29-32)

Astfel, Colegiul reiterează că conform normelor menționate *supra* beneficiarul mărcii, în speță, SPM "GROUP" SA are dreptul de a cesiona dreptul exclusiv asupra mărcii și aceasta prezumă o folosire continuă, reală și eficientă a mărcii date.

Mai mult decît atît, conform materialelor dosarului - declarațiile vamale și facturile fiscale, ÎM "GLORINAL GROUP" SRL a importat sucuri BONUS(f.d.46-83), introducîndu-le în țară și achitînd taxele vamale pentru acestea.

Aceste circumstanțe combat afirmațiile intimatului referitor la neutilizarea mărcii "BONUS/БОНУС", ori utilizarea a fost făcută prin prima sart 14 al Legii nr.38-XVI, *cu consimțământul titularului, de către alte persoane și anume ÎM "GLORINAL GROUP" SRL.*

Această posibilitate este acordată și de Acordului TRIPS și anume art.19, care prevede că atunci cînd folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț se va face de către o alta persoană sub controlul titularului, aceasta se va considera ca o folosire a mărcii în scopul menținerii înregistrării, în acest sens, fiind contractul din 02.05.2013, după care marca "BONUS/БОНУС" a continuat să fie folosită pe teritoriul Republicii Moldova.

Mai mult decît atît, Colegiul reține că la materialele dosarului(f.d.206) a fost prezentat certificatul care confirmă faptul că lui SPM "GROUP" SA i-a fost prelungit certificatul de înregistrare a mărcii în litigiu cu nr.R12104 la data de 02.04.2014 pe o perioadă de 10 ani adică pînă la data de 02.04.2024. Acest fapt

denotă că SPM "GROUP" SA a utilizat marca "BONUS/BOHYC", și, în scopul utilizării în continuare, fie personal, fie de alte persoane a prelungit certificatul de înregistrare a mărcii. Ori, în cazul în care SPM "GROUP" SA, nu utiliza marca dată, așa cum invocă intimatul, aceasta nu avea interesul să prelungească certificatul privind valabilitatea acesteia.

Din aceste considerente, Colegiul reiterează că SPM "GROUP" SA este beneficiarul mărcii "BONUS/BOHYC" și acesta a utilizat-o pe teritoriu Republicii Moldova conform prevederilor legale, motiv din care intimatului corect i-a fost refuzată înregistrarea mărcii deja existente.

Totodată, Colegiul menționează faptul că conform Acordului TRIPS drepturile de proprietate intelectuală sunt recunoscute ca drepturi private și în acest sens odată cu decăderea parțială a SPM "GROUP" SA asupra mărcii "BONUS/BOHYC" ar fi o expropriere a acesteia și în contradicție cu art 41 al Acordului TRIPS, care stabilește că membrii vor asigura ca legislația lor să conțină proceduri destinate a asigura protecția drepturilor de proprietate intelectuală de genul celor care sînt enunțate în prezenta parte, de o maniera care să permită o acțiune eficientă contră oricărui act care ar aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală acoperite prin prezentul Acord, inclusiv masuri corective rapide destinate să prevină orice atingere și măsuri corective care să constituie un mijloc de descurajare contră oricărei atingeri ulterioare.

La fel, decăderea parțială a SPM "GROUP" SA asupra mărcii "BONUS/BOHYC" este contrară Convenției de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale //Tratate internaționale 6/160, 1998, care în art. 5 lit.c) stabilește că 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.

Legislația națională, prin prisma Legii nr.38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, nu prevede obligativitatea de a folosi marca, ci prevede 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 cînd există motive întemeiate pentru ne utilizare. Este asimilată utilizării efective utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului. Utilizarea, cu consimțămîntul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.

În acest sens titularul mărcii nu este obligat să utilizeze marca, ci doar în caz dacă titularul mărcii n-a utilizat efectiv în termen de 5 ani, poate să fie decăzut din dreptul asupra acesteia.

Astfel, prevederile legale enumerate supra coroborate cu art.5 lit.c) a Convenției de la Paris expres denotă imposibilitatea anulării mărcii "BONUS/BOHYC".

Mai mult ca atît, dat fiind faptul că dreptul proprietății intelectuale este recunoscut drept proprietate privată, se impune imposibilitatea anulării sau exproprierii unui drept real, în sensul legislației naționale și anume art.9 a Constituției Republicii Moldova care prevede că proprietatea este publică și privată. Ea se constituie din

bunuri materiale și intelectuale, iar art.33 a Constituției Republicii Moldova stabilește dreptul cetățenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale și morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creație intelectuală și care sînt apărute de lege. La fel, art.46 al Constituției Republicii Moldova prevede că nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă și prealabilă despăgubire.

Colegiul face referire și la prevederile art.8 Cod Civil, care stabilește că drepturile și obligațiile civile apar în temeiul legii, precum și în baza actelor persoanelor fizice și juridice care, deși nu sînt prevăzute de lege, dau naștere la drepturi și obligații civile, pornind de la principiile generale și de la sensul legislației civile. Drepturile și obligațiile civile apar în urma elaborării de lucrări științifice, creării de opere literare, de artă, în urma invențiilor și altor rezultate ale activității intelectuale. Art.301 Cod Civil stabilește că în cazul și în modul stabilit de lege, se recunoaște dreptul exclusiv al persoanei fizice și juridice asupra rezultatelor activității intelectuale și asupra atributelor de identificare a persoanelor juridice, de individualizare a producției, a lucrărilor executate sau serviciilor prestate (denumirea de firmă, emblema comercială, marca de deservire etc.). Rezultatele activității intelectuale și attributele de identificare și de individualizare, ce constituie obiecte ale dreptului exclusiv, pot fi utilizate de terți doar cu consimțămîntul persoanei îndreptățite.

Aici Colegiul menționează că SPM "GROUP" SA îi aparține dreptul exclusiv asupra mărcii "BONUS/БОНУС".

Conform art.315 Cod Civil, proprietarul are drept de posesiune, de folosință și de dispoziție asupra bunului. Dreptul de proprietate este perpetuu. Dreptul de proprietate poate fi limitat prin lege sau de drepturile unui terț.

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.

Conform art.316 Cod Civil, proprietatea este, în condițiile legii, inviolabilă. Dreptul de proprietate este garantat. Nimeni nu poate fi silit a ceda proprietatea sa, afară numai pentru cauză de utilitate publică pentru o dreaptă și prealabilă despăgubire. Exproprierea se efectuează în condițiile legii.

În acest sens, Colegiul reiterează că recurentul deține dreptul exclusiv asupra mărcii "BONUS/БОНУС", pe care a utilizate conform prevederilor normelor naționale și internaționale și temeuri de decădere din acest drept nu au fost înregistrate.

Având în vedere cele expuse mai sus, hotărîrea din data de 12.12.2014 a Curții de Apel Chișinău este ilegală, fiind adoptate cu aplicarea eronată a normelor de drept material, și urmează a fi casată.

În conformitate cu art. 432 alin.(2) lit.c), art. 445 alin.(1) lit.b) CPC, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios Administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție

d e c i d e:

Se admite recursul declarat de SA "SPM Group".

Se casează hotărîrea din data de 12.12.2014 a Curții de Apel Chișinău și se emite o hotărîre nouă prin care:

- cererea SA “Orhei Vit” împotriva SA “SPM Group”, intervenienți accesorii Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, ÎM “Glorinal Grup” SRL privind recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii naționale verbale “Bonus/Бонус” nr.12104 din 06.04.2005 titular SA “SPM Group” pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 32 din Clasificatorul internațional a produselor și serviciilor de la Nisa și decăderea parțială din drepturi asupra mărcii naționale “Bonus/Бонус” nr. 12104 din 06.04.2005 titular SA “SPM Group” pentru toate produsele din clasa 32 se respinge.

Decizia este irevocabilă.

Președinte de ședință

Svetlana Novac

Judecătorii

Tatiana Vieru

Valentina Clevadi

Iurie Bejenaru

Oleg Sternioală