Dosarul nr. 2c-3093/22
2-22183349-12-2c-14122022

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

16 decembrie 2025 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău /sediul Centru/
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei,
Judecătorul Diana Tricolici
Grefier Daniela Stratan

examinând în ședință de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SC „Provitus Grup” SRL împotriva „LuxuryCafe” SRL privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca internațională Julius Meinl, retragerea din circuitul comercial și interzicerea de a folosi semnele identice sau similare cu marca Julius Meinl, inclusiv în rețeaua internet, distrugerea din contul său produsele din magazin, precum din oricare alte spații unde depozitează produsele contrafăcute ce încalcă drepturile asupra mărcilor Julius Meinl, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată

C O N S T A T Ă :

Argumentele participanților la proces.

1. La 13 decembrie 2022, SC „Provitus Grup” SRL, reprezentată de avocatul Rață Alexandru, a depus cerere de chemare în judecată împotriva SRL „LuxuryCafe” privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca internațională Julius Meinl, retragerea din circuitul comercial și interzicerea de a folosi semnele identice sau similare cu marca Julius Meinl, inclusiv în rețeaua internet, distrugerea din contul său a produselor din magazin, precum și din oricare alte spații unde depozitează produsele contrafăcute ce încalcă drepturile asupra mărcilor Julius Meinl; repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată.
2. În motivarea cererii de chemare în judecată reprezentantul reclamantei a indicat că, titularul drepturilor asupra mărcilor Julius Meinl este compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH, înregistrată sub numărul din Registrul comerțului din Austria FN: 70668 z, Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena).

Partea reclamantă explică faptul că, în temeiul contractului de sublicență a mărcii comerciale din 27.04.2010 (în continuare — Contractul), pentru teritoriul Republicii Moldova licențiatul exclusiv a mărcilor din portofoliul Julius Meinl Austria Gmbh este compania SC „Provitus Grup” S.R.L. Principala marcă utilizată de către reclamant este marca internațională nr. 942 123 din 09.07.2017 înregistrată pentru produsele din clasele 29 (carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă; lapte,

brânzeturi, unt, iaurt și alte produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile) precum și 30 (cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora; orez, paste făinoase și tăiței; tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; ciocolată; înghețată, șerbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, plante aromatice conservate; oțet, sosuri și alte condimente; gheață (apă înghețată) înregistrate pe cale internațională de către OMPI conform Aranjamentului de la Madrid inclusiv cu desemnare pentru teritoriul Republicii Moldova. Conform contractului sus-menționat reclamantul poate utiliza și alte variații ale mărcii conform exemplelor altor mărci internaționale.

Reclamanta menționează că pentru ultimii 12 ani este unicul distribuitor oficial al companiei și mărcilor JULIUS MEÎNL AUSTRIA GmbH pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult ca atât, compania SC „Provitus Grup" este un distribuitor și comerciant activ al produselor Julius Meinl în Moldova, devenind în timp un lider în soluții de cafea și ceai pentru segmentul HORECA din Republica Moldova.

Astfel, reprezentanții companiei SC „Provitus Grup" S.R.L. precizează că, la data de 09.02.2022 au identificat comercializarea neautorizată a unor articole de cafea sub marca comercială JULIUS MEINL în incinta magazinului specializat „Luxury cafe" de pe strada Traian 5, of. 1, mun. Chișinău.

Mai mult ca atât, susține că, pârâtul întreprinde o întreagă campanie de publicitate și distribuție/comercializare activă, inclusiv în mediul online. Articole de cafea cu aplicarea ilegală a mărcilor Julius Meinl pot fi achiziționate cu ușurință de pe site-ul companiei pârâtului www.luxurycafe.md precum și sunt reclamate pe conturile de pe rețelele de socializare ce aparțin pârâtului https://www.facebook.com/luxurycafe.md (a se vedea Anexa nr. 2). Astfel, reclamantul relatează că, la aceeași dată a făcut o cumpărătură de control și a depistat livrarea peste câteva ore a unui pachet de cafea identic cu cel comercializat de către acesta, cu aceleași mărci și elemente grafice ca și la produsele originale, având aplicată marca  pe aceleași pachete stilizate clasic conform designului original Julius Meinl (a se vedea Anexa nr. 4.4 Manualul de brand).

Partea reclamantă evidențiază că, pârâtul nu deține nici un contract de distribuție și nu este titularul drepturilor asupra mărcilor Julius Meinl. Mărfurile sunt comercializate fără consimțământul titularului de drepturi, iar semnele aplicate pe aceste articole sunt identice și/sau similare cu mărcile reclamantului.

Reclamanta susține că, pârâta pune în pericol reputația mărcilor reclamantei prin ducerea în eroare a consumatorului privind originea și calitatea produselor. Astfel, fapta dată nu este doar un act ce aduce atingere mărcilor reclamantei, ci și dăunează imaginii și prestigiului brandului per total, mai mult ca atât pune în pericol și sănătatea consumatorului final.

Astfel, partea reclamantă reținând prevederile art. 3 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, susține că marca  nr. 942 123 din 09.07.2017 se bucură de protecție juridică în Republica Moldova pentru clasele 29 (carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt și alte produse lactate;

uleiuri și grăsimi comestibile) precum și 30 (cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora; orez, paste făinoase și tăiței; tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; ciocolată; înghețată, șerbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, plante aromatice conservate; oțet, sosuri și alte condimente; gheață (apă înghețată). Mai mult ca atât, atrage atenția instanței că pârâta comercializează articole de cafea (clasa 30) având aplicate mărcile Julius Meinl, atât în formă similară cu marca nr. 942 123 din 09.07.2017, cât și similară/identică cu restul mărcilor notorii care se bucură de renume pe teritoriul Republicii Moldova.

Prin urmare, reclamanta concluzionează că, reținând prevederile alin. (1) din art. 9 al Legii nr. 38/2008, este în drept să interzică utilizarea oricărui semn identic sau similar cu cel at mărcii al cărui titular este. Mai mult ca atât, conform lit. c) din același articol al legii menționate, reclamanta susține că, pârâta nu doar a utilizat ilegal marca reclamantei nr. 942 123 din 09.07.2017, dar a și utilizat alte semne ce sunt protejate în calitate de mărci internaționale pentru alte teritorii ale lumii și se bucură de renume în Republica Moldova, profitând astfel de renumele mărcii Julius Meinl.

Astfel, conform alin. (2) din art. 9 al Legii nr. 38/2008 reclamanta consideră că, este în drept să solicite interzicerea aplicării semnelor pe produse sau ambalaje, inclusiv și utilizarea în calitate de ambalaj. Mai mult ca atât, reclamanta consideră că este în drept să solicite interzicerea utilizării semnului în comerț și în rețeaua internet. Consideră oportună o astfel de solicitare, ori utilizarea ilegală a mărcilor Julius Meinl, în special nr. 942 123 din 09.07.2017 este un act ilegal, ce încalcă dreptul la proprietate privată a reclamantei, a drepturilor sale exclusive asupra mărcii sus-menționate și pune în pericol sănătatea consumatorilor.

3. SC „Provitus Grup” SRL își întemeiază pretențiile în baza art. 3, 9 , 27, 61 alin. (2) lit. b), 67, 69 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, art. 94 și solicită:
   - constatarea încălcării de către pârâtă a drepturilor ce decurg din marca internațională Julius Meinl, în special marca internațională nr. nr. 942 123 din 09.07.2017 și obligarea „LuxuryCafe” SRL să înceteze folosirea semnelor identice sau similare cu marca Julius Meinl, în special marca internațională nr. nr. 942 123 din 09.07.2017 în formă identică și/sau similară, inclusiv în rețeaua internet;
   - obligarea „LuxuryCafe” SRL să retragă definitiv produsele din circuitul comercial și să distrugă din contul său produsele din magazinul amplasat pe str. Traian, 5, din mun. Chișinău, precum și din oricare spații unde depozitează produsele contrafăcute ce încalcă drepturile asupra mărcilor Julius Meinl, în special marca internațională nr. nr. 942 123 din 09.07.2017;

- încasarea cheltuielilor de judecată în mărime de 10 000 lei și repararea prejudiciului moral în mărime de 100 000 lei.

4. În ședința de judecată reprezentantul reclamantului avocatul Muntean Sergiu a susținut cererea de chemare în judecată cu toate motivele de fapt și drept indicate, și a solicitat admiterea acțiunii civile. Reprezentantul reclamantului a atras atenția instanței de judecată că, în temeiul art. 6 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 a menționat expres că compania SC „Provitus Grup" SRL acționează în calitate de sub-licențiator. Astfel, consideră că, potrivit contractului dintre părți, precum și în temeiul legii reclamanta este totalmente în drept să își exercite toate drepturile de protecție a mărcii pe care o utilizează. Mai mult ca atât, a evidențiat prevederile art. 27 din legea sus-menționată care arată că, marca poate face obiectul licențelor exclusive sau neexclusive pentru toate sau pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată. Prin contract de licență, titularul mărcii înregistrate (licențiar) transmite dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licențiat), rezervându-și dreptul de proprietate asupra mărcii. Astfel, a concluzionat că, deși pârâtul admite că licențiarul este compania Excellent Brands Jmd LTD, acesta nu recunoaște dreptul titularului de a licenția și a dispune după bunul plac de dreptul de proprietate asupra mărcii. Notăează că acest drept este expres menționat în lege și nu este condiționat de formalități de înregistrare. Partea reclamantă a precizat că, este eronat argumentul conform căreia, deși pârâtul recunoaște drepturile licențiarului Excellent Brands JMI LTD, invocă incapacitatea sublicențiatului SC „Provitus Grup" SRL de a-și apăra drepturile dobândite legal. A evidențiat că, art. 27 din Legea 38/2008 prevede la alin. 6) că, fără a aduce atingere clauzelor contractului de licență, licențiatul poate iniția o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii doar cu consimțământul titularului acesteia. Astfel, atragem atenția că la materialele dosarului deja a fost anexat contractul de sublicență a mărcii comerciale din 27.04.2010, cu traducere autorizată. Respectiv, consideră că pentru teritoriul Republicii Moldova, SC „Provitus Grup" SRL este singura companie care are dreptul exclusiv de utiliza marca sus-menționată.

Referitor la opozabilitate, partea reclamantă a explicat că, lipsa înregistrării contractului la nivel național, nu afectează legalitatea acestuia și nici opozabilitatea sa, contractul rămânând a fi valabil dacă la nivel internațional aceste drepturi sunt înregistrate, or dreptul exclusiv asupra mărcii este înregistrat prin intermediul WIPO (Organizația Mondială a Proprietății Intelectuale) inclusiv pentru teritoriul Republicii Moldova, iar subsemnații fiind sublicențiați, în baza art. 27 din Legea nr. 38/2008 au dreptul de a iniția litigii pentru a-l proteja.

Reprezentantul reclamantului a evidențiat că, Republica Moldova aplică atât legislația națională în materie, cât și tratatele internaționale la care este parte, acestea din urmă prevalând în cazul unui conflict de norme, în conformitate cu principiul priorității dreptului internațional. În acest sens, este relevant Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor, adoptat la 14 aprilie 1891 și Tratatul privind dreptul mărcilor la care Republica Moldova a aderat.

Astfel, a menționat că, conform art. 4 pct. 1 al Aranjamentului: 1) Cu începere de la înregistrarea astfel făcută la biroul internațional în conformitate cu dispozițiile articolelor 3 și 3 ten protecția mărcii în fiecare dintre țările contractante interesate va fi aceeași ca în cazul când marca ar fi depusă direct în țara respectivă, încadrarea în clase a produselor sau serviciilor, prevăzută la articolul 3, nu leagă țările contractante în ceea ce privește aprecierea sferei de protecție a mărcii.

Potrivit art. 9 alin.3 din Legea nr. 38/2008, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terți începând cu data publicării în BOP1 sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, susține că poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvârșite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Astfel, marca capătă protecție și opozabilitate prin două căi, înregistrarea națională sau internațională. Mai mult ca atât, atrage atenția instanței că pârâta a fost informată de mai multe ori de reprezentanții reclamantului inclusiv prin somații/cerere prealabilă, însă de fiecare dată a refuzat să discute sau să stopeze încălcările admise.

Respectiv, a concluzionat că, este eronat să admiți faptul ca pârâta nu cunoștea și nu i-a fost adusă la cunoștință despre încălcarea unui drept asupra unei mărci pe care acesta nu o deținea din start, mărci înregistrate și protejate la nivel internațional.

A mai evidențiat partea reclamantă că, reprezentanta pârâtei cu rea-credință invocă că aceștia importă legal produsele pe care este amplasată marca exclusivă, deoarece, nimeni cu excepția reclamantei nu poate oferi acest drept pe teritoriul Republicii Moldova, or, în cazul când acesta a procurat de la un sublicențiat din alt stat, sublicențiatul are drepturi la marcă doar pe teritoriul acelui stat și doar pentru acel teritoriu le poate cesiona, astfel pârâta importând pe teritoriul Republicii Moldova marfa cu marca protejată încalcă flagrant dreptul exclusiv al reclamanților în mod conștient.

De asemenea, reprezentantul reclamantului a menționat că pârâta nu a explicat în niciun mod faptul că, pe ambalajul produselor care conțin mărcile identificate în cererea de chemare în judecată, în calitate de importator figurează SC „Provitus Grup" SRL și nu alt agent economic și nici „LuxuryCafe" SRL, faptul menționării pe ambalajul produselor care nu sunt procurate de către pârâtă de la reclamantă a datelor reclamantei în calitate de importator, denotă clar ilegalitatea acțiunilor pârâtei dar și temeinicia acțiunii civile depuse, fapt constatat inclusiv prin Actul de constatare din 09.06.2025.

5. În ședința de judecată pârâta „LuxuryCafe" SRL, reprezentată de administratorul acesteia Mihalache Vitalie și avocatul Popescu Rodica au solicitat respingerea acțiunii civile ca neîntemeiată. Pentru început, reprezentantul pârâtei a evidențiat că reținând prevederile art.

61 alin. (2) din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, reclamanta nu este în drept de a iniția prezenta acțiune civilă în instanța de judecată deoarece, titular al drepturilor exclusive potrivit datelor oficiale furnizate de Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) este Excellent Brands JMI Limited, Elveția și nicidecum reclamanta SC „Provitus Grup" SRL, care deține doar un drept de utilizare a mărcii respective în calitate de sublicențiat.

Reprezentanta pârâtei a menționat că, afirmația reclamantei precum că titularul drepturilor asupra mărcilor Julius Meinl este compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH nu este susținută de nici o probă concludentă, mai mult contravine datelor oficiale furnizate de AGEPI, și nu corespunde informațiilor publice din Baza de date ”Madrid Monitor” a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale (OMPI) pentru mărci internaționale conform cărora titular al drepturilor asupra mărcilor IR 942123, IR 1026726, IR 1327133 și IR 1328091 este Excellent Brands JMI Limited, Elveția.

Astfel, reprezentanta pârâtei a evidențiat că reținând prevederile art. 27 alin. (6) Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, reclamanta SC „Provitus Grup” SRL nu se încadrează în nici una din persoanele care au dreptul de a iniția acțiune privind încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii nr. 942123 din 09.07.2007 și a mărcilor Julius Meinl. În acest sens, s-a evidențiat că SC „Provitus Grup” SRL nu deține calitatea de titular al mărcii nr. 942123 din 09.07.2007 precum și a mărcilor Julius Meinl, fapt confirmat prin răspunsul AGEPI nr. 101 din 25012023, care este unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor, dar și reieșind din informația publică din Baza de date Madrid Monitor a OMPI.

De asemenea, partea pârâtă a evidențiat că efectele înregistrării internaționale în care este desemnată Republica Moldova sunt prevăzute la art. 80 al Legii nr. 38/2008, iar dreptul exclusiv asupra mărcii va produce efecte pentru terți, potrivit art. 9 alin. (3) din Legea nr. 38/2008, începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internațional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Astfel, pârâta menționează că, potrivit informațiilor oficiale din Baza de date ”Madrid Monitor” a OMPI pentru mărci internaționale titular al mărcii internaționale nr. 942123 din 09.07.2007 cu desemnarea posterioară a protecției juridice în Republica Moldova din 27.11.2008, și a mărcilor Julius Meinl, este compania Excellent Brands JMI Limited, Elveția și nicidecum reclamanta SC „Provitus Grup” SRL și nici compania austriacă Julius Meinl Austria GmbH, contrar celor invocate în cererea de chemare în judecată. Notează că, acest fapt este confirmat și prin răspunsul AGEPI nr. 101 din 25.01.2023, care este Oficiul Național în domeniul protecției proprietății intelectuale și unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor în condițiile legii, și care menționează că: ”Marca internațională nr. IR 942123 este înregistrată pe numele titularului Excelent Brands JMI Limited Oberneuhofstrabe 1, CH-6340 Baar, Elvetia pentru o parte din produsele din clasele 29 și 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor în scopul întregistrării mărcilor (CIPS)”.

Partea pârâtă a mai explicat că, contractul de sublicență din 27.04.2010, încheiat între sublicențiator Julius Meinl Austria (care deține la rândul său doar un drept de utilizare a mărcilor și nu este titularul acestora) de o parte, și sublicențiat SC „Provitus Grup” SRL pe de altă parte, și pe care se bazează cererea de chemare în judecată, este inopozabil terților, inclusiv „LuxuryCafe” SRL pe motiv că nu este înregistrat la AGEPI în Registrul National al contractelor de Licență, iar datele despre sublicența din 27.04.2010 nu au fost publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (OPI). Prin urmare, a evidențiat că, contractul de sublicență a mărcilor comerciale din 27.04.2010 și transmiterea dreptului de utilizare a acestora produc efecte juridice în

raport cu pârâta și terții doar după înregistrarea la AGEPI și doar după publicarea acestor date în BOPI.

În acest sens, a evidențiat pct. 7.3 din contractul de sublicență a mărcilor comerciale din 27.04.2010 care expres exclude drepturile sublicențiatului SC „Provitus Grup" SRL de a introduce o acțiune pentru încălcarea drepturilor la mărcile Julius Meinl, prerogativă exclusivă a titularul Excellent Brands JMI Limited, Elveția.

Punctul 7.3. din contract prevede: "proprietarul/mărcii comerciale (n.n. Excellent BrandsJM/Limited, Elveția), va decide la discreția sa absolută, să întreprindă sau nu măsuri, și ce măsuri să întreprindă, cu privire la oricare aspecte din clauza 7.2. Iar, clauza 7.2. din contract prevede :"proprietarul mărcii comerciale (n.n. Excelent Brands -IM/ Limited, Elveția) va deține controlul absolut asupra oricăror reclamatii, acțiuni și proceduri rezultate. În măsura permisă într-o anumită țară a teritoriului, oricare dintre drepturile sublicențiatului de a introduce o acțiune pentru încălcare conform clauzei 7.2 trebuie excluse în mod expres".

Astfel, pârâta menționează că, a demonstrat că SC „Provitus Grup" SRL deși este o persoană autorizată să utilizeze marca nr. 942123 din 09.07.2007 și mărcile Julius Meinl și anume sublicențiat, nu întrunește condițiile exprese stabilite de legiuitor la art. 27 alin. (6) din Legea nr. 38/2008, așa cum statuează expres art. 61 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 38/2008 sus-citat. Or, în cazul în care titularul mărcii înregistrate (licențiar) a transmis, prin contract de licență, dreptul de utilizare a acesteia oricărei alte persoane (licențiat), el își rezervă dreptul de proprietate asupra mărcii. În acest caz, licențiatul va putea iniția o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii, doar cu consimțământul titularului acesteia, fără a aduce atingere clauzelor contractului de licență. Pârâta a concluzionat că, titularul unei licențe exclusive poate iniția o astfel de procedură, în cazul în care, după somație, titularul mărcii nu a intentat el însuși o asemenea acțiune, în termenul prescris, fapt confirmat prin răspunsul AGEPI nr. 101 din 25.01.2023.

În continuare, reprezentanta pârâtului a explicat că, prin sintagma „alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi", menționată la art. 61 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 38/2008, se va avea în vedere, prin prisma art. 75 alin. (1), (2) și art. 62 alin. (4) din Codul de procedură civilă, avocatul, avocatul stagiar, angajatul împuternicit al persoanei juridice și coparticipantul.

Astfel, reiterează că, reieșind din circumstanțele de fapt și de drept invocate, inclusiv răspunsul AGEPI care este unica autoritate care acordă pe teritoriul Republicii Moldova protecție mărcilor, și informația publică din baza de date Madrid Monitor a OMPI, se constată că: SC „Provitus Grup" SRL nu deține calitatea de titular asupra mărcii intenaționale nr. 942123 din 09.07.2007 și a mărcilor Julius Meinl, ceea ce presupune lipsa legitimării procesuale active; pct. 7.3. al contractului de sublicență a mărcilor comerciale din 27.04.2010 - exclude drepturile sublicențiatului SC „Provitus Grup" SRL de a introduce o acțiune pentru încălcarea drepturilor la mărcile Julius Meinl. În acest sens, evidențiază că, contracte de licență/sublicență asupra mărcilor Julius Meinl nu au fost înregistrate și nici depuse cereri de înregistrare ale acestora la AGEPI, respectiv acesta nu produce efecte juridice pentru pârâta „LuxuryCafe" SRL și pentru terți - interdicție expresă din contractul de sublicență de a formula acțiuni în instanță în

nume propriu. De asemenea, a subliniat că, SC „Provitus Grup” SRL nu deține calitatea de reprezentant al titularului de drepturi Excellent Brands JMI Limited, Elveția, adică nu deține mandat, procură sau alt act juridic care să o autorizeze să acționeze în numele titularului.

La fel, reprezentantul pârâtului a explicat că, dreptul la marcă este epuizat odată cu prima vânzare, cafeaua comercializată de pârâtă este originală, aflată în circuit liber și este achiziționată legal de pe piața Uniunii Europene, însoțită de acte de conformitate și de origine, iar Serviciul Vamal confirmă lipsa oricăror restricții la importul acesteia. Pârâtul este un subdobânditor legal, care desfășoară activitate de retailer, fără a interveni în integritatea produselor sau în dreptul titularului mărcii. A mai evidențiat că, reclamanta nu a prezentat nicio probă pertinentă și concludentă ce ar permite instanței de judecată stabilirea unui act de contrafacere a mărcii nr. IR 942123 sau mărcilor Julius Meinl, aceste declarații fiind pur declarative care se combat prin următoarele. În acest sens, reprezentanta pârâtului a explicat că, „LuxuryCafe” SRL își desfășoară activitatea potrivit genurilor de activitate pentru care a fost înregistrată, comerțul cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente și infuzii, baruri, intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri, alte tipuri de comerț cu amănuntul în magazine specializate, etc., în strictă conformitate cu legislația în vigoare. Cafeaua originală marca Julius Meinl este procurată de la parteneri din Italia, România. Toate taxele pentru import sunt achitate la bugetul de stat, marfa deține certificat de conformitate a produsului, inclusiv certificat Euro 1. Mai mult ca atât, evidențiază că, însăși reclamanta a anexat pozele cu cafeaua Julius Meinl pe care este indicat atât producătorul, termenul de valabilitate, codurile de serie a produselor. Actul de constatare a faptelor executorului judecătoresc din 2025, la fel conține pozele cu cafeaua Julius Meinl, pe care este indicat atât producătorul, termenul de valabilitate, codurile de serie a produselor și nu probează un act de contrafacere. Or, contrafacerea presupune falsificarea produselor, adică fabricarea lor în scop de comercializare fără documente de însoțire, proveniență, calitate și conformitate care constituie sau includ un obiect de proprietate intelectuală protejat. Astfel, concluzionează că, restricții la importul și comercializarea cafelei respective nu există, fapt confirmat prin răspunsul Serviciului Vamal cu nr. 28/12-1868 din 06.02.2023, care menționează că cafeaua este originală.

Astfel, evidențiază că, distinct de faptul că SC „Provitus Grup” SRL nu are calitate de titular al mărcilor Julius Meinl, iar titularul mărcilor Excellent Brands JMI Limited, nu a revendicat nici un drept încălcat asupra mărcilor de către pârât, acesta din urmă nu are dreptul de a interzice terților liberul comerț cu produsele comercializate sub marca sa, după punerea acestora pe piața Uniunii Europene.

În consecință, partea pârâtă explică că, reclamanta nu este în drept să solicite de a fi retrase definitiv produsele din circuitul comercial și să distrugă din contul său produsele din magazinele și depozitele pe care le deține, precum și oricare alte spatii unde depozitează produse contrafăcute ce încalcă drepturile asupra mărcilor Julius Meinl. Consecutiv, consideră că partea reclamantă nu este îndreptățită să solicite nici prejudiciu moral.

Aprecierea instanței de judecată.

6. Audiind reprezentanții părților la proces, examinând materialele cauzei, instanța de judecată respinge cererea de chemare în judecată, din următoarele considerente.
7. În conformitate cu art. 121 din Codul de procedură civilă, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cazului.
8. Articolul 130 alin. (1) din Codul de procedură civilă, prevede că instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
9. Conform art. 3 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condiţiile prezentei legi; b) înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.
10. În ședința de judecată s-a constatat că, SC „Provitus Grup” SRL în temeiul art. 3, 9 , 27, 61 alin. (2) lit. b), 67, 69 alin. (1) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 a depus în instanța de judecată prezenta acțiune civilă, acționând în calitate de sublicențiator.
11. Marcă utilizată de către reclamant este marca internațională nr. 942 123 din 09.07.2017 înregistrată pentru produsele din clasele 29 (carne, pește, păsări și vânat; extracte din carne; fructe și legume conservate, congelate, uscate și fierte; jeleuri, dulcețuri, compoturi; ouă; lapte, brânzeturi, unt, iaurt și alte produse lactate; uleiuri și grăsimi comestibile) precum și 30 (cafea, ceai, cacao și înlocuitori ai acestora; orez, paste făinoase și tăiței; tapioca și sago; făină și preparate din cereale; pâine, produse de patiserie și cofetărie; ciocolată; înghețată, șerbeturi și alte înghețate comestibile; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare, condimente, mirodenii, plante aromatice conservate; oțet, sosuri și alte condimente; gheață (apă înghețată) înregistrată pe cale internațională de către OMPI conform Aranjamentului de la Madrid inclusiv cu desemnare pentru teritoriul Republicii Moldova. Conform contractului sus-menționat reclamantul poate utiliza și alte variații ale mărcii conform exemplelor altor mărci internaționale.
12. SC „Provitus Grup” SRL susține că potrivit contractului dintre părți, precum și în temeiul legii, este totalmente în drept să își exercite toate drepturile de protecție a mărcii pe care o utilizează. Mai mult ca atât, SC „Provitus Grup” SRL evidențiază prevederile art. 27 din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 care arată că, marca poate face obiectul licențelor exclusive sau neexclusive pentru toate sau pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată.

13. Pe de altă parte, partea pârâtă „LuxuryCafe” SRL obiectează și evidențiază că, partea reclamantă SC „Provitus Grup” SRL nu este în drept de a iniția o acțiune în de judecată privind încălcarea dreptului exclusiv asupra mărcii nr. 942123 din 09.07.2007 și a mărcilor Julius Meinl.
14. SC „Provitus Grup” SRL susține că, titularul drepturilor asupra mărcilor Julius Meinl este compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH, înregistrată sub numărul din Registrul comerțului din Austria FN: 70668 z, Handelsgericht Wien (Tribunalul Comercial din Viena).
15. Conform art. 9 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terţilor să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimţământul său:

a) un semn identic cu marca pentru produse şi/sau servicii identice cu cele pentru care marca este înregistrată;

b) un semn care, din cauza identităţii ori similitudinii cu marca înregistrată şi identităţii ori similitudinii produselor sau serviciilor acoperite de semn şi de marcă, generează riscul de confuzie în percepţia consumatorului; riscul de confuzie include şi riscul de asociere între semn şi marcă;

c) un semn identic ori similar cu marca pentru produse şi/sau servicii diferite de cele pentru care marca este înregistrată cînd aceasta din urmă a dobîndit un renume în Republica Moldova, iar persoana terţă, în urma folosirii semnului, fără motive justificate, profită de caracterul distinctiv ori de renumele mărcii sau le aduce atingere acestora.

(2) În aplicarea alin.(1), titularul mărcii poate cere să fie interzise următoarele acţiuni ale terţilor:

a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum şi utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale;

b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn;

c) importul sau exportul produselor sub acest semn;

d) utilizarea semnului pe documentele de afaceri şi în publicitate;

e) multiplicarea, stocarea sau comercializarea semnului în scopurile menţionate la lit.a)-d);

f) utilizarea semnului în reţeaua internet, inclusiv în calitate de nume de domen.

Aliniatul (3) prevede că, dreptul exclusiv asupra mărcii produce efecte pentru terţi începând cu data publicării în BOPI sau cu data înscrierii în Registrul internaţional a datelor referitoare la înregistrarea mărcii. Totodată, poate fi cerută o despăgubire rezonabilă, în limita prejudiciului cauzat, pentru acele fapte, săvârşite după publicarea cererii de înregistrare a mărcii, care vor fi interzise după publicarea înregistrării mărcii. Instanţa judecătorească sesizată să se ocupe de cazul respectiv nu poate să decidă în fond atâta timp, cât datele referitoare la înregistrarea mărcii nu au fost publicate.

16. În cadrul dezbaterilor judiciare s-a constatat că, potrivit informațiilor oficiale din Baza de date ”Madrid Monitor” a OMPI pentru mărci internaționale titular al mărcii internaționale nr. 942123 din 09.07.2007 cu desemnarea posterioară a protecției

juridice în Republica Moldova din 27.11.2008, și a mărcilor Julius Meinl, este compania Excellent Brands JMI Limited, Elveția.

17. Aceste circumstanțe rezultă și din răspunsul AGEPI nr. 101 din 25.01.2023, în care menționează că: „Marca internațională nr. IR 942123 este înregistrată pe numele titularului Excelent Brands JMI Limited Oberneuhofstrabe 1, CH-6340 Baar, Elvetia pentru o parte din produsele din clasele 29 și 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS)".
18. Prin urmare, se constată că titularul mărcii nr. IR 942123 este Excelent Brands JMI Limited Oberneuhofstrabe 1, CH-6340 Baar, Elvetia, dar nu compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH, după cum invocă partea reclamantă.
19. De altfel, în ședința de judecată reprezentantul reclamantului a confirmat că compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH este licențiatul titularului mărcii în discuție - Excellent Brands JMI Limited, Elveția.
20. Aceste circumstanțe rezultă și din contractul de sublicență a mărcii comerciale din 27 aprilie 2010, încheiat între compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH, în caliatate de *sublicențiator* și SC „Provitus Grup" SRL , în calitate de *sublicențiat*.
21. Potrivit contractului menționat în preabul este indicat în pct. 1.1 că, Julius Meinl Industrieholding GmbH este licențiat exclusiv al mărcilor comerciale prezentate în Anexa 1. Excellent Brands JMI Limited, Elveția este proprietarul acestor mărci comerciale.
22. Punctul 1.3. prevede că Julius Meinl Industrieholding GmbH a acordat lui JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH drepturi de licență pentru toate drepturile comerciale așa cum este prezentat în Anexa 1. Julius Meinl Industrieholding GmbH, denumită în prezentul *sublicențiator* intenționează să acorde SC „Provitus Grup" SRL, în calitate de *sublicențiat* dreptul de a utiliza toate mărcile comerciale conform precizării din Anexa 1 în legătură cu vânzările de produse definite în detaliu în clauza 2.2. în cadrul teritoriului conform clauzei 3.
23. Conform pct. 2.1. sublicențiatorul acordă sublicențiatului dreptul de a utiliza toate mărcile comerciale conform precizării din Anexa 1 în legătură cu vânzările de produse definite în detaliu în clauza 2.2. în cadrul teritoriului conform clauzei 3.
24. Clauza 2.2. din același contract prevede că sublicențiatul este îndreptățit să utilizeze mărcile comerciale în mod exclusiv în legătură cu vânzările de: cafea, ceai, ciocolată fierbinte și dulceață gemuri, precum și materiale PoS (materiale Punctului de Vânzare) și comercializarea produselor în domeniul alimentar; a mărcii comerciale "JULIUS MEINL", precum și a altor mărci comerciale, așa cum sunt prezentate în detaliu în Anexa 3 ș.a...
25. Conform clauzei 3.1 din contract, sublicențiatul este îndreptățit să utilizeze mărcile comerciale în Republica Moldova (denumită în prezentul Teritoriu) prin intermediul sublicențiatorului. Orice utilizare în afara acesteia este exclusă și necesită încheierea unui contract separat de sublicență a mărcii comerciale.
26. Potrivit Anexei nr. 6 încheiată la 13 martie 2020 la contractul de licență a mărcii comerciale semnat la 27 aprilie 2010 încheiată între compania austriacă JULIUS

MEINL AUSTRIA GmbH, în caliatate de *sublicențiator și* SC „Provitus Grup" SRL, în calitate de *sublicențiat,* contractul de licență a mărcii comerciale a fost prelungit, fiind în vigoare până la 31 decembrie 2022.

27. Se reține că, SC „Provitus Grup" SRL nu a depus la AGEPI cerere privind înregistrarea contractului de licență a mărcii comerciale, respectiv contractul nu este în Registrul Național al contractelor de Licență, și datele despre sublicența din 27.04.2010 nu au fost publicate în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (OPI).
28. Articolul 61 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008 prevede că, orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.

Aliniatul (2) din același articol prevede că, sunt în drept să iniţieze acţiune privind încălcarea unui drept exclusiv ori a unui interes legitim care decurge din dreptul exclusiv următoarele persoane: a) titularul mărcii; b) orice persoană autorizată să utilizeze marca înregistrată, în special licenţiaţii în condiţiile art.27 alin.(6); c) alte persoane fizice sau juridice care reprezintă titularul de drepturi.

29. Deci din prevederile legale mai sus menționate rezultă expres cine sunt subiecții ce pot intenta o acțiune în instanța de judecată în apărarea drepturilor şi intereselor legitime privind utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare.
30. Articolul 27 alin. (6) din aceeași Lege, prevede că fără a aduce atingere clauzelor contractului de licenţă, licenţiatul poate iniţia o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii doar cu consimţământul titularului acesteia. Titularul unei licenţe exclusive poate iniţia o astfel de procedură în cazul în care, după somaţie, titularul mărcii nu a intentat el însuşi o asemenea acţiune în termenul prescris.
31. Instanța de judecată constată că, potrivit clauzei 7.1. din rubrica „Drepturile asupra mărcii comerciale" din contractul din 27 aprilie 2010 de sublicență a mărcii comerciale, încheiat între compania austriacă JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH, în calitate de *sublicențiator* cu SC „Provitus Grup" SRL, în calitate de *sublicențiat*, s-a prevăzut că, în măsura în care sublicențiatorul trebuie să sprijine proprietarul mărcii comerciale în reînnoirea înregistrării mărcilor comerciale, sublicențiatorul va sprijini sublicențiatorul în măsura în care este necesar.
32. Clauza 7.2 din același contract prevede că, sublicențiatul va notifica imediat sublicențiatorul cu privire la oricare dintre următoarele încălcări de către terțe părți împotriva mărcilor comerciale de care a luat cunoștință sau de care ar putea lua cunoștință în viitor : (i) price utilizare neautorizată reală, suspectă sau amenințătoare a mărcilor comerciale; (ii) orice acuzație sau plângere făcută de către o terță parte conform căreia oricare dintre mărcile comerciale este nulă, că utilizarea mărcilor comerciale încalcă drepturile oricărui terț sau că utilizarea mărcilor comerciale poate provoca înșelăciune, dezinformare sau confuzie publicului; (iii) orice altă cale, formă de atac sau reclamație la care poate fi supusă oricare dintre mărcile comerciale. De asemenea în clauza 7.2 din contract s-a prevăzut că, sublicențiatul nu va face nicio admitere cu privire la aspectele respective către nicio altă persoană decât

sublicențiatorului și/sau proprietarului mărcii comerciale și, în fiecare caz, va furniza sublicențiatorului și/sau proprietarului mărcii comerciale toate informațiile în posesia sa.

33. Iar, clauza 7.3. din contract prevede că, proprietarul mărcii comerciale va decide, la discreția sa absolută să întreprindă sau nu măsuri și ce măsuri să întreprindă cu privire la oricare dintre aspectele din clauza 7.2. Proprietarul mărcii comerciale va deține controlul exclusiv asupra oricăror reclamații, acțiuni și proceduri rezultate. În măsura permisă într-o anumită țară a teritoriului, oricare dintre drepturile sublicențiatului de a introduce o acțiune pentru încălcarea conform clauzei 7.2. trebuie excluse în mod expres.
34. În concluzie, instanța de judecată stabilește că atât prevederile contractului de sublicență a mărcii comerciale din 27 aprilie 2010 și Anexei nr. 6 încheiată la 13 martie 2020 cât și prevederile legale nu acordă dreptul *sublicențiatului* SC „Provitus Grup" SRL de a iniția o acțiune civilă în instanța de judecată în apărarea drepturilor asupra mărcii Julius Meinl, deoarece nu are consimțământul titularului mărcii.
35. Or, după cum s-a constatat, SC „Provitus Grup" SRL nu a prezentat instanței o somație/notificare din care ar rezulta că a informat sublicențiatorul JULIUS MEINL AUSTRIA GmbH sau proprietarului mărcii comerciale cu privire la încălcarea de către „LuxuryCafe" SRL a drepturilor asupra mărcii Julius Meinl.
36. Respectiv, în lipsa notificării sublicențiatorului sau proprietarului mărcii despre aspectele din clauza 7.2. al contractului de sublicență a mărcii comerciale, *sublicențiatului* SC „Provitus Grup" SRL nu este în drept de a iniția o procedură de apărare a drepturilor asupra mărcii dacă nu are consimțământul titularului acesteia sau dacă după notificare titularul mărcii nu a intentat el însuşi o asemenea acţiune în termenul prescris.
37. Aceste raționamente rezultă din prevederile art. 27 alin. (6) din Legea privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008. De altfel, și clauza 7.3. din contractul de subliținţă a mărcii comerciale prevede dreptul exclusiv al proprietarului mărcii comerciale care va decide, la discreția sa absolută să întreprindă sau nu măsuri și ce măsuri să întreprindă cu privire la oricare dintre aspectele din clauza 7.2.
38. În aceeași ordine de idei art. 16 pct. 1 din Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), adoptat la data de 1 ianuarie 1994, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.06.2000, prevede că Titularul unei mărci de fabrică sau de comerț înregistrate va avea dreptul exclusiv de a împiedica orice terți acționând fără consimțământul său să utilizeze în cadrul operațiunilor comerciale semne identice sau similare pentru produse sau servicii identice sau similare celor pentru care marca de fabrică sau de comerț a fost înregistrată, în cazul în care o astfel de utilizare ar genera un risc de confuzie. În caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată. Drepturile descrise mai sus nu vor aduce prejudiciu nici unui drept anterior existent și nu vor afecta posibilitatea pe care o au Membrii de a institui drepturi accesibile pe baza folosirii.

39. Urmare celor constatate, instanța a ajuns la concluzia netemeiniciei acțiunii civile înaintate și din acest considerente se respinge cererea de chemare în judecată depusă de către SC „Provitus Grup” SRL împotriva „LuxuryCafe” SRL privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca internațională Julius Meinl, retragerea din circuitul comercial și interzicerea de a folosi semnele identice sau similare cu marca Julius Meinl, inclusiv în rețeaua internet, distrugerea din contul său produsele din magazin, precum din oricare alte spații unde depozitează produsele contrafăcute ce încalcă drepturile asupra mărcilor Julius Meinl, repararea prejudiciului moral.
40. Cu privire la compensarea cheltuielilor de judecată, instanța reține prevederile art. 94 alin. (1) din Codul de procedură civilă, potrivit cărora instanța judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părții care a avut câștig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acțiunea reclamantului a fost admisă parțial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporțional părții admise din pretenții, iar pârâtului – proporțional părții respinse din pretențiile reclamantului.
41. În conformitate cu art. 96 alin. (1) din Codul de procedură civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii care a avut câştig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile. Aliniatul (1^1) din același articol prevde că, cheltuielile menţionate la alin.(1) se compensează părţii care a avut câştig de cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.
42. Astfel, reținând prevederile art. 94 alin.(1) din Codul de procedură civilă, având în vedere că cererea de chemare în judecată a fost respinsă, cererea reclamantei privind compensarea cheltuielilor de judecată, se respinge ca neîntemeiată.
43. Iar, în temeiul acelorași prevederi legale, la cererea „LuxuryCafe” SRL ce a fost reprezentată în proces de avocatul Popescu Rodica, și având în vedere că partea reclamantă a pierdut procesul, instanța de judecată încasează de la SC „Provitus Grup” SRL în beneficiul „LuxuryCafe” SRL cheltuielile de asistență juridică în mărime de 20 000 lei (douăzeci mii lei), ca fiind reale, necesare și rezonabile ca mărime.
44. În conformitate cu prevederile Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale, Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), adoptat la data de 1 ianuarie 1994, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.06.2000, art. 94, art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de SC „Provitus Grup” SRL împotriva „LuxuryCafe” SRL privind constatarea faptului încălcării drepturilor ce decurg din marca internațională Julius Meinl, retragerea din circuitul comercial și interzicerea de a folosi semnele identice sau similare cu marca Julius Meinl, inclusiv în rețeaua internet, distrugerea din contul său produsele din

magazin, precum din oricare alte spații unde depozitează produsele contrafăcute ce încalcă drepturile asupra mărcilor Julius Meinl, repararea prejudiciului moral și compensarea cheltuielilor de judecată.

Se încasează de la SC „Provitus Grup” SRL în beneficiul „LuxuryCafe” SRL cheltuielile de asistență juridică în mărime de 20 000 lei (douăzeci mii lei).

Hotărârea cu drept de apel la Curtea de Apel Centru, în termen de 30 zile din momentul pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul Centru/.

Președintele ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici