Dosarul nr. . 2c-1300/2021
2-2106860-12-2c-07052021-1

H O T Ă R Î R E
în numele Legii

24 aprilie 2026 mun. Chişinău

Judecătoria Chişinău (sediul centru)
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei, judecătorul Octavian Dvornic
Grefier Caraman Adriana, Matfei Eugenia, Odajiu Daniela

a examinat în sediul instanţei de judecată, în şedinţa de judecată publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Î.M „Vinăria Bostavan" SRL împotriva „Castel Mimi" SRL, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului neutilizării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii CUZA VODĂ nr. R11341 pentru marcarea tuturor produselor incluse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), decăderea din drepturile asupra mărcii naționale CUZA VODĂ nr. R11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 privind toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), încasarea cheltuielilor de asistență juridică,

a constatat

Argumentele participanților la proces

La 6 mai 2021 Î.M „Vinăria Bostavan" SRL a depus o cerere de chemare în judecată către „Castel Mimi" SRL solicitând constatarea faptului neutilizării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii CUZA VODĂ nr. R11341 pentru marcarea tuturor produselor incluse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului, în perioada începând cu 06.07.2015 (retroactiv, începând curgerii termenului de 5 ani pornind de la ziua precedentă datei depunerii mărcii reclamantei adica 06 .07.2020) și data depunerii acțiunii , decăderea din drepturile asupra mărcii naționale CUZA VODĂ nr. R11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 privind toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului, precum și încasarea cheltuielilor de judecată.

În susținerea acțiunii a menționat faptul că la 07.07.2020 reclamantul a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI în cele ce urmează) cerere de înregistrare pe cale națională a mărcii conform depozitului nr. 046319 C DOMENIILE CUZA (combinată) pentru clasa CIPS 33 a Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii, anexa, extras din registrul electronic cu privire cererea de înregistrare națională depozit nr. 046319 C DOMENIILE CUZA (combinată).

Reclamanta a cerut protecție pentru marca sa, în limita tuturor produselor cuprinse în respectiva clasă - băuturi alcoolice, cu excepția berii; preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.

La 30.09.2020, cererea de înregistrare a mărcii depusă pe numele reclamantei, conform depozit nr. 046319 - C DOMENIILE CUZA (combinată) a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 9/2020

În data de 05.01.2021, AGEPI a notificat reclamanta despre faptul că pârâta, care prevalându-se de înregistrarea anterioară a mărcii sale naționale verbale CUZA VODĂ nr. R 11341, a formulat opoziție față de cererea reclamantei, solicitând respingerea integrală a acesteia.

Ulterior în data de 22.02.2021, AGEPI a notificat reclamanta despre faptul că pârâta a completat opoziția sa. Prin completare, însă pârâta, a confirmat explicit și demonstrat faptul, că folosește marca națională verbală CUZA VODĂ, nr. R11341 doar pentru individualizarea divinului (de 3, 5 și 7 ani), produse care de asemenea sunt cuprinse în clasa CIPS 33. Cu alte cuvinte, pârâta deține exclusivitate asupra mărcii sale pentru toate categoriile de produse cuprinse în clasa CIPS 33 (oricare băuturi alcoolice cu excepția berii) pe când o exploatează exclusiv la marcarea divinului, opunându-se față de cererea reclamantului care desemnează și alte produse cuprinse în clasa CIPS 33 decât divinul.

Reclamantul, reținând obiecțiile pârâtei față de înregistrarea mărcii reclamantei cât și faptul că pârâta nu a utilizat marca deținută și invocată în susținerea opoziției sale, pentru toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33, a înaintat prezenta acțiune în decădere.

În cererea se mai menționează faptul că acțiunea reclamantei are în vedere anterioritatea națională nr. R 11341 CUZA VODĂ (verbală) care a fost înregistrată în Moldova, începând cu data de 08.10.2004 și care se bucură de protecție pentru toate produsele clasei CIPS 33.

Cererea de înregistrare națională a semnului conform depozit nr. 046319 C DOMENIILE CUZA (combinată), a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală, nr. 9/2020.

Ținând cont de regulile prevăzute în Legea Mărcilor, pârâta chiar dacă nu a exploatat marca sa pentru toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33, a formulat opoziție față de cererea reclamantei solicitând respingerea integrală a acesteia.

Dat fiind faptul că pârâta este titularul anteriorității naționale nr. R 11341 - CUZA VODĂ (verbală), protejată în Republica Moldova, pentru clasa CIPS 33 integral, considerând că pe parcursul ultimilor 5 ani de zile (termene precizate mai jos) această marcă nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova în limita celorlalte produse decât divinul, depune prezenta acțiune în decădere.

În cererea de chemare în judecată se mai menționează faptul că pârâta nu a folosit și nu folosește propria marcă pentru alte categorii de produse decât divinul, ea cunoaște despre intenția reclamantei de a obține înregistrarea mării depozit nr. 046319 C DOMENIILE CUZA (combinată) și pentru alte categorii de produse decât cele exploatate de pârâtă.

De asemenea reclamanta mai subliniază și faptul că pârâtul a urmărit publicarea cererii reclamantei în Buletinul Oficial de Proprietate intelectuală nr .9/2020, însă din nou, chiar și în circumstanța întrebuințării limitate a semnului său, doar pentru divin, a manifestat protest față de această cerere a noastră pentru toate produsele desemnate de clasa CIPS 33.

Cât privește temeiul decăderii pârâtei din drepturile asupra mărcii naționale CUZA VODĂ (verbală) nr. R 11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 (delimitat pentru toate produsele cu excepția divinului) învederează potrivit art. 14 din Legea Mărcilor ”Dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele [...] 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 ...Acest principiu al obligației de folosință a mărcii este inclus și în art. 19 alin. (1) din Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală[3] conform căruia „Daca folosirea unei mărci de fabrica sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o

perioada neîntreruptă de nefolosire de *cel* puțin trei ani, cu excepția cazului in care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existenta unor obstacole la o astfel de folosire."

În corespundere cu dispozițiile prevăzute în art. 20 alin. (1) lit. (a) din Legea Mărcilor „Titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, [...], dacă: a) în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele [...] pentru care a fost înregistrată;". Potrivit art. 20 alin. (2) din Legea Mărcilor „în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele [...] pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele [...] respective." Prin urmare, reclamanta cere Judecății, pe seama acestor norme materiale, să constate faptul neutilizării mărcii CUZA VODĂ nr. R11341, invocată de pârâtă în opoziția sa contra cererii reclamantei C DOMENIILE CUZA (combinată) în limita tuturor produselor cuprinse în clasa CIPS 33, cu excepția divinului, pentru perioada cuprinsă din 06.07.2015 (retroactiv, o zi înaintea începerii curgerii termenului de 5 ani pornind de la data depunerii mărcii reclamantei 07,07.2020) și data depunerii prezentei acțiuni.

La fel în cerere se mai indică faptul în strădуința să confirme neutilizarea mărcii pârâtei pentru alte produse decât divinul, în 07.07.2020 au fost formulate mai multe interpelări, solicitându-le destinatarilor date despre existența anterioară a faptelor de plasare pe piață / comercializare a produselor vizate marcate cu semnul CUZA VODĂ, cât și asupra solicitării/omiterii certificatelor de conformitate a băuturilor alcoolice .Spre exemplu, conform răspunsurilor oferite de gestionării lanțurilor de comerț „Market Bonus" (IMENSITATE S.R.L.), „METRO" (Î.C.S. METRO CASH & CARRY MOLDOVA S.R.L.), „GREEN HILLS" (Î.C.S. VISTARCOM S.R.L.) se confirmă că acestea fie nu au plasat nici un produs marcat cu semnul CUZA VODĂ fie că au comercializat doar divin. În același context și organisme de certificare, precum Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare sau l.P. Laboratorul Central de Testare a Băuturilor Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate, din cadrul Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor, au confirmat că nu li s-a solicitat și nu au emis certificate de conformitate pentru băuturi alcoolice marcate cu semnul CUZA VODĂ cu excepția divinului .

Precizează că pârâtul a dobândit drepturi asupra mărcii sale anterioare nr. R11341 - CUZA VODĂ (verbală) pentru clasa CIPS 33 în data de 02.06.2015 prin procedura transferului acesteia,

Reclamanta solicită să constatați neutilizarea mărcii CUZA VODĂ pentru perioada cuprinsă începând cu 06.07.2015 (retroactiv, începerea curgerii termenului de 5 ani pornind de la ziua precedentă datei depunerii mărcii reclamantei adică 06.07.2020) și data depunerii prezentei acțiuni. Din ziua dobândirii drepturilor de către pârâtă - 02.06.2015, atât până la constituirea depozitului mărcii reclamantei pe de o parte, cât și până la data depunerii prezentei acțiuni pe de altă parte, s-au scurs 5 ani de zile, însă perioada relevantă prezentei va fi calculată pornind de la ziua precedentă (06.07.2020) datei constituirii depozitului național reglementar a mărcii reclamantului (07.07.2020) minus 5 ani de zile în mod retroactiv, perioadă indicată în art. 14 din Legea Mărcilor, timp în care pârâta nu a utilizat pe teritoriul Moldovei, în nici o formă marca sa nr. R 11341 CUZA VODĂ (verbală) pentru alte produse decât divinul. De altfel, însuși probele anexate aici atestă că pe piața locală nu sunt cunoscute careva alte băuturi alcoolice din clasa CIPS 33 decât divinul, marcate de către pârâtă în sensul art. 14 din Legea Mărcilor, cu semnul său CUZA VODĂ.

Prin încheierea protocolară a judecătorie Chișinău sediul centru din 30 iunie 2021 a fost atras în calitate de intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală.

Argumentele participanților în cadrul ședinței de judecată

În ședința de judecată reprezentatul reclamantului a susținut integral acțiunea și a solicitat admiterea acesteia în varianta formulată.

Reprezentatul pârâtului ”Castel Mimi” SRL, avocat Popa Igor în ședința de judecată și în referința depusă acțiunea nu a recunoscut și a solicitat respingerea acesteia ca fiind neîntemeiată.

În referința de pusă a menționat faptul că, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală deja a emis Decizia nr. 5262 din 20.04.2021 prin care a fost înregistrată marca reclamantului C DOMENIILE CUZA, astfel din înlăturat scopul acțiunii .

Mai mult, în cadrul procedurilor la AGEPI, însăși reclamantul a invocat că afirmă cu certitudine că marca pârâtului ”CUZA VODĂ” și marca reclamantului ”C DOMENIILE CUZA” sunt total diferite.

Astfel promovarea unor convingeri contradictorii demonstrează atât faptul că acțiunea este neîntemeiată, cât și faptul că reclamatul acționează cur ea credință în ambele autorități.

La fel menționează faptul că în perioada de referință pârâtul a utilizat marca sa CUZA VODĂ” nr. R11341 pentru toate produsele incluse în clasa 33, această marcă formând obiectul contractului de cesiune comercială a produselor de marcă comercială CUZA VODĂ din 29.10.2018.

Se mai subliniază și faptul că în perioada de referință și pârâtul nemijlocit a produs vin sub marca CUZA VODĂ pe care-l oferă la evenimente organizate de Castel MIMI în scopul promovării produselor sale.

Intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală în ședința de judecată nu s-a prezentat, procedura de citare a fost efectuată. În referința depusă a lăsat la discreția instanței admiterea sau respingerea cererii de chemare în judecată.

Aprecierea instanței de judecată

Audiind participanții la proces prezenți în ședința de judecată, studiind materialele dosarului, instanţa de judecată consideră necesar de a admite cererea de chemare în judecată, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 118 alin. (1) şi (3) Cod de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanţele pe care le invocă drept temei al pretenţiilor şi obiecţiilor sale dacă legea nu dispune altfel. Circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a pricinii sunt determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate.

În conformitate cu art. 130 alin. (1), (2) şi (3) Cod de procedură civilă, 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. Nici un fel de probe nu au pentru instanţa judecătorească o forţă probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se apreciază de instanţă privitor la pertinenţa, admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă şi suficienţa pentru soluţionarea pricinii.

În conformitate cu art. 131 alin. (1) Cod de procedură civilă, explicaţiile date de părţi şi intervenienţi asupra circumstanţelor care le sunt cunoscute şi care au importanţă în proces urmează a fi verificate şi evaluate deopotrivă cu celelalte probe.

În conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată.

În şedinţa de judecată s-a constatat cu certitudine că, la 07 iulie 2020, ÎM „Vinăria Bostavan" SRL a depus la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova cerere de înregistrare a mărcii conform depozitului nr. 046319 C DOMENIILE CUZA (combinată) pentru clasa CIPS 33 a Clasificatorului Internațional de Produse și Servicii.

La 30 septembrie 2020, în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală nr. 9/2020, conform depozit nr. 046319 a fost publicată cererea de înregistrare a mărcii depusă pe numele ÎM „Vinăria Bostavan" SRL, C DOMENIILE CUZA – băuturi alcoolice cu excepția berii, preparate alcoolice pentru fabricarea băuturilor.(f.d 11-12)

Prin notificarea de opoziție cu nr. 96 din 05.01.2021, AGEPI a notificat ÎM „Vinăria Bostavan" SRL despre faptul că împotriva înregistrării mărcii a fost depusă opoziția nr. 6884 din 31.12.2021 de către „Castel MIMI" SRL.(f.d 12, vol I)

Prin Opoziția formulată „Castel MIMI" SRL solicită respingerea cererii de înregistrare a mărcii Domeniile Cuza depusă de „Vinăria Bostavan" SRL nr. depozit 046319 data 07.07.2020, menționând că marca verbală CUZA VODĂ a fost înregistrată cu nr. R 11341 la 08.10.2004, astfel produsele opozantului intră în categoria produselor din clasa 33 a CIPS și sunt identice cu produsele pentru care se solicită înregistrarea mării "DOMENIILE CUZA" de către solicitantul „Vinăria Bostavan" SRL.

Ulterior, la 22.02.2021, AGEPI a notificat „Vinăria Bostavan "SRL despre faptul recepționării materialelor suplimentare în susținerea opoziției depusă împotriva mărcii cu număr depozitar 046319 din 7 iulie 2020.(f.d 28)

În cererea de completare la opoziție „CASTEL MIMI "SRL a menționat că marca opozantului "CUZA VODĂ" înregistrată la AGEPI cu nr. R11341 din 08.10.2004 a fost cesionată opozantului, fapt confirmat prin Adeverința nr.3956 sun marca "CUZA VODĂ", opozantul comercializează devin de 3, 5 și 7 ani.

Reclamantul, având în vedere obiecțiile formulate de pârâtă împotriva înregistrării mărcii sale, precum și faptul că pârâta nu a utilizat marca pe care o deține și pe care a invocat-o în susținerea opoziției, pentru toate produsele incluse în clasa CIPS 33, a înaintat prezenta acțiune în decădere.

În speță cu referire la solicitarea privind constatarea faptului neutilizării pe teritoriul Republicii Moldova de către „Castel Mimi" SRL a mărcii CUZA VODĂ nr. R11341 pentru marcarea tuturor produselor incluse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), în perioada începând cu 06.07.2015 și data depunerii acțiunii, 06.05.2021, instanța notează următoarele circumstanțe.

La materialele cauzei de către partea reclamantă fiind anexate înscrisuri ce atestă faptul că produse alcoolice, sub denumirea comercială "CUZA VODĂ" în perioada de la 16 iunie 2015 și până la 16 iunie 2020 nu au fost comercializate prin intermediul unităților comerciale „Metro Cash& Carry"(f.d. 41 vol I)

Prin răspunsul oferit ÎCS „Vistarcom" SRL a menționat că în perioada indicată fiind un cumpărător de bună credință a comercializat prin intermediu intermediul unităților comerciale, produsul divin cu denumirea comercială "CUZA VODĂ" în baza contractelor de livrare.

Prin răspunsul oferit ÎCS „Imensitate" SRL se atestă comercializarea doar produselor divin cu denumirea comercială "CUZA VODĂ" și „Castel Mimi Cuza Vodă".

Prin scrisoarea din 15 iulie 2020, Organismul de certificare Produse în cadrul ÎS Centru de Metrologie Aplicată și Certificare" a informat că în perioada 16 iunie 2015- 16 iunie 2020 nu a

recepționat cereri și nu a emis certificate de conformitate pentru băuturi alcoolice și cu conținutul de alcool nu mai mare de 38 % cu denumirea comercială ”CUZA VODĂ”

La fel, instanța reține că prin scrisoarea din 17 iulie 2020, Agenția Națională pentru siguranța alimentelor a informat că în perioada 16 iunie 2015- 16 iunie 2020, Instituția Publică „Laboratorul Central de testare a băuturilor alcoolice/nealcoolice și a produselor conservate” a eliberat certificate de conformitate pentru produsul divin ”CUZA VODĂ” (vîrsta 3ani, 5 ani, 7ani) ce au un conținut de alcool etilic de 40,0%vol. Alte categorii de produse alcoolice cu denumirea comercială (marca) ”CUZA VODĂ” nu au fost certificate de către laborator.(f.d 47)

La caz, instanța reține prevederile art. 14 al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, care statuează că, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/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 condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Prin urmare din conținutul legii se testă faptul că decăderea unei mărci pentru neutilizare survine dacă titularul nu o utilizează efectiv timp de 5 ani consecutivi pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Instanța reține că, pe parcursul examinării cauzei, au fost administrate probe care atestă faptul că, în perioada 16 iulie 2015–16 iunie 2020, societatea „Castel Mimi” S.R.L. nu a utilizat, pe teritoriul Republicii Moldova, marca ”CUZA VODĂ” nr. R11341 pentru marcarea tuturor produselor incluse în clasa CIPS 33, cu excepția divinului (rachiu de vin învechit).

Totodată, la dosar nu au fost prezentate probe care să infirme această concluzie sau să demonstreze utilizarea efectivă a mărcii pentru celelalte produse din clasa respectivă.

În mod corespunzător, instanța apreciază că copiile facturilor prezentate nu probează utilizarea efectivă a mărcii de către pârât, or acestea nu conțin informații care să permită stabilirea mărcii sub care au fost comercializate produsele și nici a cantității produselor comercializate, motiv pentru care nu pot fi reținute ca dovezi concludente ale utilizării mărcii în litigiu.

De asemenea, instanța reține că facturile fiscale prezentate de pârât datează din anul 2021, fiind emise în intervalul de trei luni anterior introducerii acțiunii în decădere. În aceste circumstanțe, respectivele înscrisuri nu pot constitui probe pertinente și concludente ale utilizării efective a mărcii ”CUZA VODĂ” pe parcursul perioadei de referință supuse analizei instanței, și anume între 6 iulie 2015 și 6 mai 2021, data depunerii cererii de chemare în judecată.

Instanța mai observă că, la momentul emiterii facturilor respective, pârâtul cunoștea deja existența divergențelor dintre părți și posibilitatea reală a promovării unei acțiuni în decădere a mărcii. Prin urmare, aceste acte, emise cu puțin timp înainte de introducerea acțiunii, nu sunt de natură să demonstreze o utilizare efectivă, serioasă și continuă a mărcii pe întreaga perioadă relevantă.

Având în vedere că pârâta este titulara mărcii naționale anterioare nr. R 11341 ”CUZA VODĂ” (verbală), protejată în Republica Moldova pentru întreaga clasă CIPS 33, și ținând cont de faptul că, în ultimii 5 ani anterior introducerii prezentei acțiuni, marca respectivă nu a făcut obiectul unei utilizări efective pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din această clasă, altele decât divinul, instanța constată incidența prevederilor art. 14 din Legea nr. 38/2008 privind protecția mărcilor și reține existența temeiurilor pentru decăderea pârâtei din drepturile conferite de marcă în privința produselor pentru care aceasta nu a fost utilizată efectiv.

Astfel instanța constată că „Castel Mimi” S.R.L. nu a utilizat efectiv, pe teritoriul Republicii Moldova, marca „CUZA VODĂ” nr. R11341 pentru produsele din clasa CIPS 33, altele decât divinul (rachiu de vin învechit), pe o perioadă neîntreruptă cuprinsă între 06.07.2015 și 06.05.2021, data introducerii acțiunii.

Această concluzie se întemeiază pe faptul că la materialele cauzei nu au fost prezentate probe pertinente, concludente și suficiente care să ateste utilizarea efectivă a mărcii pentru celelalte produse din clasa respectivă.

Suplimentar instanța apreciază critic și înscrisurile prezentat de către partea pârâtă sub denumirea de ”darea de seamă”, prin care confirm existența în stoc intern în secția vinificare a vinului roșu sec, în perioada anului 2019, sub denumirea ”vin CuzaVodă”.(f.d 106-107,Vol I)

Or, înscrisul respectiv nu constituie o probă a utilizării mărcii CUZA VODĂ pentru produsul vin, deoarece produsul menționat nu este identificat prin semnul respectiv. Totodată, la dosar nu au fost prezentate dovezi care să ateste că acesta a fost îmbuteliat, etichetat și comercializat pe teritoriul Republicii Moldova sub marca CUZA VODĂ, astfel încât nu se poate reține utilizarea efectivă a mărcii pentru această categorie de produse.

Referitor la solicitarea privind decăderea titularului ”Castel Mimi” SRL, pe teritoriul Republicii Moldova, din drepturile asupra mărcii naționale CUZA VODĂ nr. R11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 privind toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), instanța notează următoarele circumstanțe.

Conform art. 20 Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, Titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeaşi instanţă, dacă:

a) în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/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 reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licenţă 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 reconvenţionale, 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 reconvenţională ar putea fi depusă; perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani;

b) prin activitatea sau prin inactivitatea titularului, marca a devenit denumire uzuală în comerţul cu un produs şi/sau cu un serviciu pentru care a fost înregistrată;

c) în urma utilizării mărcii de către titularul acesteia sau cu consimţămîntul lui, marca poate induce în eroare consumatorul, în special în ceea ce priveşte natura, calitatea sau proveniența geografică a produselor şi/sau a serviciilor pentru care a fost înregistrată;

d) a fost retrasă permisiunea de folosire a denumirii oficiale sau istorice a statului în marca de produs şi/sau serviciu, în conformitate cu legislaţia.

(1^1) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

(2) În cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele şi/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele şi/sau serviciile respective.

(3) Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămînerii definitive a hotărîrii judecătoriei în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI.

Conform art. 25 alin. (1) și (3) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, drepturile asupra mărcii pot fi transmise integral sau parţial prin cesiune, prin contract de licenţă, precum şi prin succesiune.

Astfel, instanța de judecată reține că pârâta „Castel Mimi" SRL este titularul pe teritoriul R. Moldova a mărcii naționale "CUZA VODĂ" nr.R11341 din 11.02.2004, înregistrată pentru produsele din clasa 33, băuturi alcoolice (cu excepția berii), potrivit CIPS, și beneficiază de protecție până la data de 11.02.2024.(f.d 19-22, vol.I)

Iar, potrivit Contractului de cesiune comercială (franchising) a produselor de marca comercială CUZA VODĂ din 29 octombrie 2018, încheiat între SRL „Castel MIMI", în calitate de franchizer, și „Spirits and distilled Trade" SRL în calitate de franchizeer, SRL „Castel MIMI", a transmis cu titlu exclusiv dreptul de a utiliza marca CUZA VODĂ (înregistrată cu nr. R11341 pentru clasa 33- băuturi alcoolice, cu excepția berii) pentru toate produsele pentru care este înregistrată marca, inclusiv dreptul exclusiv la fabricarea produselor sub această marcă, exportul produselor sub această marcă, utilizarea mărcii pe documentele de afaceri și publicitate și oricare alte modalități de folosire a mărcii care nu sunt interzise de lege.(f.d 104 vol I)

Prin urmare, instanța apreciază critic contractul de cesiunea comercială (franchising) a produselor de marca comercială CUZA VODĂ din 29 octombrie 2018, or pe deoparte pârâtul invocă faptul că a cesionat către firma „Spirits and distilled Trade" SRL dreptul de a utiliza marca CUZA VODĂ, iar pe de altă parte prezintă în cadrul ședinței de judecată copia facturilor fiscale prin care comercializează băuturi alcoolice cu marca CUZA VODĂ.

Astfel, instanța reține că nu au fost prezentate înscrisuri din care să rezulte temeiul juridic în baza căruia pârâtul a continuat să comercializeze produse sub aceeași marcă, în condițiile în care acesta a anexat la dosar contractul de cesiune prin care susține că a transmis dreptul de utilizare a mărcii către o altă societate, precum și prin contractul nominalizat s-a obligat să se abțină de la activitatea proprie analogică pe teritoriul republicii Moldova sub marca CUZA VODĂ.

La fel instanța notează că potrivit pct. 6.2 al contractului de cesiunea comercială din 29 octombrie 2018, părțile au prevăzut că contractul nominalizat se încheie pe o perioadă de cinci ani, începând cu 29 decembrie 2018.

Prin urmare, instanța reține că deși valabilitatea acestui contractului de cesiune comercială (franchising) a produselor de marca comercială CUZA VODĂ din 29 octombrie 2018 expiră la 29 octombrie 2023, pârâtul prezintă înscrisuri din perioada anului 2021 prin care ar confirma că comercializează produse alcoolice sub marca CUZA VODĂ.

Prin urmare instanța apreciază critic înscrisurile prezentate de către partea pârâtă ori acestea după conținut sunt contradictorii, or simpla existență a unui înscris ce prevede comercializarea produselor alcoolice de către CASTEL MIMI în perioada anului 2021 nu este suficientă pentru a demonstra folosirea produselor alcoolice sub denumirea mărcii CUZA VODĂ.

Or, instanța constată existența unor neconcordanțe semnificative între prevederile contractului de cesiune și materialele dosarului, probă care contrazic susținerile pârâtului

referitoare la folosirea mărcii CUZA VODĂ pentru băuturile alcoolice produse de către „CASTEL MIMI” SRL.

Această împrejurare diminuează forța probantă a înscrisului și generează dubii serioase cu privire la caracterul real și efectiv al transmiterii drepturilor de a utiliza marca CUZA VODĂ.

Astfel, instanța de judecată reține că cu adevărat potrivit art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, cu certitudine rezultă că nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturile dacă, în perioada de la expirarea termenului indicat până la depunerea cererii de decădere din drepturile sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începeri sau unei reluări de utilizare reală.

Însă, potrivit art. 25 alin. (1) și (3) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, în coroborare cu prevederile art. 26 alin. (5) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, cu certitudine rezultă 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 şi devin opozabile faţă de terţi din momentul înregistrării, iar datele despre aceste drepturi se publică în BOPI.

Astfel, instanța de judecată consideră că faptul încheieri între SRL „CASTEL MIMI” și „Spirits and Distilled Trade” SRL a Contractului de cesiune comercială a produselor de marca comercială CUZA VODĂ din 29 octombrie 2018, nu constituie temei de respingere a acțiunii, or de către pârât nu au fost prezentate probe pertinente și concludente care cu certitudine ar confirma înregistrarea acestuia contract la AGEPI pentru a produce efecte juridice.

Totodată instanța reține că pe parcursul examinării cauzei s-a menționat faptul că contractul de cesiune a fost înregistrat abia la 17 iulie 2022, adică după depunerea acțiunii privind decăderea din dreptul mărcii.

Suplimentar, instanța constată că partea pârâtă a menționat, pe parcursul examinării cauzei, că utilizează semnul ”CUZA VODĂ” pentru divinuri, însă nu a prezentat înscrisuri ori alte mijloace de probă care să demonstreze folosirea mărcii pentru alte produse alcoolice, motiv pentru care asemenea susțineri nu pot fi reținute ca fiind dovedite.

De asemenea, instanța de judecată reține că potrivit art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, rezultă că titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei, dacă în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Astfel urmează a fi respins argumentul pârâtului precum că marca CUZA VODĂ nr.R11341 pentru toate produse incluse în clasa CIPS 33, a fost și este în continuare utilizată efectiv, iar utilizarea vinului sub această marcă ca materie primă pentru producerea divinului că marca CUZA VODĂ, nu constituie o utilizare efectivă.

Or, legislaţia naţională şi internaţională în domeniul proprietăţii intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în aşa mod, impedimente altor agenţi economici şi a nu folosi înregistrările în scop de blocaj.

În acest din urmă caz, este condamnabil că solicitantul înregistrării deturnează dreptul rezultat din înregistrare de la scopul său, folosindu-l altfel decât ca mijloc ce serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Se reține că funcţia de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor şi/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, iar conservarea unei mărci şi nefolosirea

acesteia pentru produsele solicitate, constituie abuz de drept şi o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecţie este subordonată condiţiei folosirii.

Întrucât marca, are funcţia de a stabili o legătură între produse şi servicii şi persoana responsabilă de comercializare a acestora, dovada utilizării trebuie să pună în evidenţă o legătură clară între utilizarea mărcii şi produsele şi serviciile relevante. Simpla aplicare sau indicare pe ambalaj şi actele de însoţire a denumirii companiei nu poate fi considerată utilizare efectivă în sensul prevederilor art. 14 şi art. 20 ale Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor. Iar, de către pârât nu au fost prezentate alte probe care cu certitudine ar confirma că din data înregistrării mărcii „CUZA VODĂ" înregistrată la AGEPI sub nr. R11341 din 11.02.2004, până în prezent marca menționata a fost utilizată efectiv, din care motive instanța de judecată conchide că în speță sunt întrunite condițiile, prin prisma art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, privind decăderea „Castel Mimi" SRL din drepturile asupra mărcii naționale combinate CUZA VODĂ nr. R11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 privind toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit).

Reieşind din cele sus menţionate, instanţa de judecată conchide că sunt neîntemeiate argumentele invocate de pârât în vederea susținerii poziției de respingere a acţiunii, or în cadrul Hotărârii CEDO Van de Hurk vs. Țările de Jos din 19.04.1994, Înalta Curte a statuat că motivarea hotărârii nu atestă obligația instanţei de a da fiecărui argument un răspuns detaliat. Concomitent, în cadrul Hotărârii CEDO Balani vs. Spania din 09 decembrie 1994 par. 27, întinderea acestei obligații derivând din natura hotărârii şi este determinată de circumstanțele cauzei, instanţa urmând să analizeze toate argumentele importante ale cauzei.

Se atestă că, alte argumente pertinente și importante pentru obiectul prezentei cauze din partea pârâtului, nu au fost invocate, or conform art. 20 alin. (11) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Conform art. 94 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să plătească, la cerere, părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile de judecată. Dacă acţiunea reclamantului a fost admisă parţial, acestuia i se compensează cheltuielile de judecată proporţional părţii admise din pretenţii, iar pîrîtului – proporţional părţii respinse din pretenţiile reclamantului.

Conform art. 96 Cod de procedură civilă, Instanţa judecătorească obligă partea care a pierdut procesul să compenseze părţii care a avut cîştig de cauză cheltuielile ei de asistenţă juridică, în măsura în care acestea au fost reale, necesare şi rezonabile. (1^1) Cheltuielile menţionate la alin.(1) se compensează părţii care a avut cîştig de cauză dacă aceasta a fost reprezentată în judecată de un avocat.

Reieșind din norma citată supra și raportată la speță, instanța remarcă că, pe parcursul examinării litigiului reclamantul a fost asistat și reprezentat în instanța de judecată de către avocatul Iorga Iulian ce acționează în temeiul mandatului nr. 1528997 din 5 mai 2021. (f.d 2)

Potrivit ordinului de plată nr. 1706 din 10 august 2011, reclamanta Î.M „Vinăria Bostavan" SRL a achitat Cabinetului Avocatului Iorga Iulian onorariu de asistență juridică în suma de 37092,83 (f.d. 162, vol, I).

La caz, instanța reținând dovada achitării onorariului avocatului, complexitatea cauzei, noutățile şi dificultatea întrebărilor juridice ridicate de speţă, aportul avocatului la soluţionarea cauzei, timpul şi munca depusă de avocat, rezultatul obţinut, instanţa, admite cererea reprezentantului reclamantului și va încasa din contul pârâtului „Castel Mimi" SRL în beneficiul

Î.M „Vinăria Bostavan” SRL, suma de 37092,83 lei cu titlu de cheltuieli de asistenţă juridică, care este una reală, necesară şi rezonabilă.

În conformitate cu prevederile art. art. 238-241 CPC al RM, instanţa de judecată,

h o t ă r ă ş t e:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de Î.M „Vinăria Bostavan” SRL împotriva „Castel Mimi” SRL, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind constatarea faptului neutilizării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii CUZA VODĂ nr. R11341 pentru marcarea tuturor produselor incluse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), decăderea din drepturile asupra mărcii naționale CUZA VODĂ nr. R11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 privind toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), încasarea cheltuielilor de asistență juridică.

Se constată faptul neutilizării pe teritoriul Republicii Moldova de către „Castel Mimi” SRL a mărcii CUZA VODĂ nr. R11341 pentru marcarea tuturor produselor incluse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit), în perioada începînd cu 06.07.2015 și data depunerii acțiunii, 06.05.2021.

Se decade titulara „Castel Mimi” SRL, pe teritoriul Republicii Moldova, din drepturile asupra mărcii naționale CUZA VODĂ nr. R11341 în partea ce ține de protecția acordată în clasa CIPS 33 privind toate produsele cuprinse în clasa CIPS 33 cu excepția divinului (rachiu de vin învechit).

Se încasează de la „Castel Mimi” SRL în beneficiul Î.M „Vinăria Bostavan” SRL cheltuielile de asistență juridică în mărime de 37092,83 (treizeci și șapte mii nouăzeci și doi, 83) lei.

Hotărîrea este cu drept de atac în ordine de apel la Curtea de Apel Centru în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul centru).

Preşedintele şedinţei
judecătorul Octavian Dvornic