Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Centru, judecător Gheorghe Stratulat

Dosarul nr. 2ac-298/24
2-22037007-02-2ac-19042024

D E C I Z I E

25 noiembrie 2025 mun. Chișinău

Colegiul Civil, Comercial și de Contencios administrativ
al Curții de Apel Centru

Instanța compusă din:
Președintele completului Ruxanda Pulbere
Judecători Roman Pascari și Constantin Roșca

Grefier Daniela Cucerenco

Examinând în ședința de judecată publică cererea de apel declarată de avocatul Rusu Victor în interesul „NEFIS" S.R.L.,

în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI împotriva „NEFIS" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la constatarea faptului și decăderea parțială din drepturile asupra mărcii,

împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 18 ianuarie 2024, prin care s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI împotriva „NEFIS" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la constatarea faptului și decăderea parțială din drepturile asupra mărcii,

a c o n s t a t a t:

Circumstanțele cauzei:

1. ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva „NEFIS" S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, solicitând constatarea faptului și decăderea parțială din drepturile asupra mărcii.
2. În motivarea acțiunii reclamanta a invocat că este o companie lider de produse alimentare din Turcia, care a fost înființată în anul 1961 sub numele ETI. Activitatea de producere a început în 1962, cu o capacitate zilnică de 3 tone, timp de mai mulți ani, fiind lansate pe piață mai multe produse, care sunt populare şi astăzi: Eti Tutku, Eti Tartini, Petit Beurre, Marie, Kremali, Sabre, Eti finger, Eti Burcak şi altele. În anul 1974, compania a început să exporte produse în străinătate, iar în prezent, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI este o corporație majoră de cofetărie a cărei capacitate de producere s-a extins la cinci fabrici moderne.

3. A susținut că, de-a lungul anilor, compania şi brandurile sale au fost premiate cu numeroase premii, printre care premiul TPM Award sau premiul TPM al Institutului japonez de exploatare a întreprinderilor industriale (MPM), pe care ETI l-a primit de 17 ori. În repetate rânduri, compania a ocupat primul loc în categoria „Producție de biscuiți şi ciocolate” în clasamentul „Companiile preferate din Turcia” al revistei Capital.
4. Compania produce mai mult de 200 de produse, care sunt exportate în multe țări (inclusiv în Republica Moldova) şi este reprezentată de următoarele grupe de produse: biscuiți (biscuiți cu umplutură şi bezea), crackers, prăjituri, brioșe și tarte cu fructe, ciocolată și produse din ciocolată, napolitane, pâine, cereale, etc.
5. A specificat că protecția obiectelor de proprietate intelectuală constituie un element cheie în dezvoltarea ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI., entitatea deținând un portofoliu extins de titluri de protecție asupra obiectelor de proprietate intelectuale (mărci, design), protejate în țările, care prezintă interes economic, inclusiv în R. Moldova.
6. În acest context, la 12 noiembrie 2009, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI, a depus cerere de înregistrare internațională a mărcii IR 1025647 cu prioritate din 18 septembrie 2009, iar în calitate de produse desemnate au fost indicate unele din clasa 30 - Toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem.
7. La 3 decembrie 2015, s-a efectuat extinderea teritorială în R. Moldova, însă, în rezultatul examinării cererii, la 19 decembrie 2016, Direcția Mărci și Design Industrial a Agenției de Stat pentru Proprietate Intelectuală a R. Moldova, a emis avizul provizoriu privind respingerea cererii de înregistrare a mărcii IR 1025647.
8. Potrivit avizului provizoriu, autoritatea s-a bazat pe norma art. 8 alin. (1), lit. b) a Legii nr.38/2008 privind protecția mărcii, potrivit căreia se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară, în calitate de marcă anterioară fiind opusă marca națională PufPuf, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30 - cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață de răcit, titular de drepturi fiind „NEFIS” S.R.L.
9. La 15 noiembrie 2021 s-a adresat cu o cerere prealabilă către „NEFIS” S.R.L. privitor la intenția decăderii sale asupra mărcii PufPuf, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, iar la 23 noiembrie 2021 pârâtul a informat reclamanta despre utilizarea mărcii PufPuf, în privința unui singur produs din totalitatea produselor protejate din clasa 30, și anume bastonașe dulci din crupe de porumb, în demonstrarea utilizării mărcii PufPuf pe bastonașe dulci din crupe de porumb, anexând trei facturi fiscale, un extras din Catalogul său, ce prezintă ambalajul bastonașelor PufPuf și două fotografii, ce prezintă cutii de bastonașe PufPuf expuse spre vânzare.
10. A considerat că răspunsului pârâtului și actele atașate nu demonstrează faptul că titularul de drepturi „NEFIS” S.R.L. a utilizat în R. Moldova marca națională PufPuf, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pentru toate produsele înregistrate din clasa 30-cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață de răcit.

11. În acest context, la 11 noiembrie 2021, reclamanta s-a adresat către Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) cu solicitarea de a fi informat dacă au fost certificate sau au fost recepționate cereri pentru certificarea produselor (cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață de răcit), cu marca PufPuf, pe numele „NEFIS" S.R.L. Conform răspunsului nr. 16-01/561 din 19 noiembrie 2021, CMAC, în perioada 19 februarie 2018 – 1 noiembrie 2021, Organismul de Certificare Produse nu a recepționat de la „NEFIS" S.R.L., cereri pentru certificarea produselor menționate în demersul reclamantului și nu a eliberat pe numele acestuia certificate de conformitate pentru produse cu marca comercială PufPuf.
12. Consecutiv, la 11 noiembrie 2021, s-a adresat către AGEPI cu solicitarea de a fi informat dacă au fost înregistrate contracte de licență, franchising, gaj sau au fost depuse cereri de înregistrare a unor asemenea contracte, referitoare la marca națională PufPuf, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, titular „NEFIS" S.R.L. Conform răspunsului nr. 2204 din 24 noiembrie 2021, AGEPI a informat că „în conformitate cu datele din Registrul național al contractelor de licență, Registrul național al contractelor de franchising și Registrul național al contractelor de gaj gestionate de AGEPI, în privința mărcii respective nu au fost înregistrate contracte de transmitere a drepturilor și nici depuse cereri de înregistrare ale acestora".
13. A susținut că, în baza datelor oficiale publice în R. Moldova, nu au existat careva motive întemeiate pentru neutilizarea de către pârât a mărcii naționale PufPuf, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pentru următoarele produse din clasa 30 - toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem. Or, art. 19 al Acordului TRIPS statuează că, în calitate de motive întemeiate pentru neutilizare, diferite obstacole la folosirea mărcii, precum restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă. Deci, astfel de obstacole administrative nu au fost identificate.
14. Prin urmare, în opinia reclamantei, se atestă existența temeiurilor și condițiilor legale în vederea decăderii parțiale din drepturile asupra mărcii naționale PufPuf, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pentru următoarele produse din clasa 30 - toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem.
15. Decăderea parțială a pârâtei din drepturile asupra mărcii naționale PufPuf nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul R. Moldova este dictată de interesul reclamantului de a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii naționale IR 1025647 pentru următoarele produse din clasa 30 - toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem.
16. Totodată, interesul reclamantei derivă și din faptul că, la momentul depunerii prezentei cereri, acesta este titularul drepturilor asupra unui portofoliu impunător de mărci PUF sau ETI PUF, înregistrate în 92 de țări.
17. În temeiul celor expuse, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI a solicitat stabilirea faptului cu valoare juridică și recunoașterea neutilizării mărcii „pufpuf", nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul R. Moldova, pe o perioadă mai mare de 5 ani în privința următoarelor produse din casa 30 „Toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem" și decăderea parțială din drepturile asupra mărcii „pufpuf", nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul R.

Moldova, pe o perioadă mai mare de 5 ani în privința următoarelor produse din casa 30 „Toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem”.

18. Prin referință, reprezentantul pârâtei „NEFIS” S.R.L., avocatul Rusu Victor, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată ca neîntemeiată.
19. În motivarea poziției a invocat că pârâta „NEFIS” S.R.L., este titulară pe teritoriul R. Moldova a mărcii naționale PufPuf, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, reînnoit la 11 iulie 2012. Marca respectivă este înregistrată pentru toate produsele din clasa 30, şi anume cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină şi preparate făcute din cereale, pâine, produse de patiserie şi cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri (condimente), mirodenii, gheață de răcit potrivit CIPS, şi beneficiază de protecție până la 27 septembrie 2022.
20. A reiterat că, potrivit art. 9 alin. (1) din Legea privind protecția mărcilor, înregistrarea mărcii conferă titularului dreptul exclusiv asupra acesteia. Titularul mărcii este în drept să interzică terților să utilizeze în activitatea lor comercială, fără consimțământul său: (...) Astfel, „NEFIS” S.R.L. deține dreptul de proprietate intelectuală, dobândit prin înregistrarea mărcii în Registrul Național al Mărcilor - certificat de înregistrare a mărcii PufPuf, înregistrată cu nr. R 102210.
21. A susținut că la 19 decembrie 2016, ETIGIDA SANAYIVE TICARET ANONIM SIRKETI a primit refuz din partea Agenției Naționale pentru Proprietate Intelectuală de a înregistra propria marcă care este similară cu cea a companiei ”NEFIS” S.R.L. şi pentru aceleași produse, astfel primind refuz şi din partea companiei ”NEFIS” S.R.L. cu privire la înregistrarea mărcii.
22. A afirmat că reclamanta nu a prezentat probe pertinente și admisibile ce ar demonstra faptul că ”NEFIS” S.R.L. nu utilizează marca respectivă mai mult de 5 ani. Mai mult, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI, a recunoscut faptul că „NEFIS” S.R.L. utilizează marca PufPuf, dar menționează că utilizează doar un singur produs din totalitatea produselor protejate din clasa 30, şi anume bastonașe dulci din crupe de porumb. În situația în care marca înregistrată de către entitatea reclamantă se referă la categoria bastonașe cu umplutură, consumatorul va fi în imposibilitatea de a diferenția bastonașele dulci din crupe de porumb și bastonașe cu umplutură de ciocolată.
23. A subliniat că, potrivit Legii nr.38/2008 privind protecția mărcilor, cât și Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20.03.1883 şi Directivei (EU) 2015/2436 a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 2015, utilizatorii de marcă nu sunt obligați să utilizeze toate produsele incluse într-o poziție sau clasă. Prin urmare, „NEFIS” S.R.L. nu s-a văzut obligat să utilizeze toate produsele din clasa 30 şi nu a considerat că anume din această cauză trebuie să fie decăzută din dreptul asupra mărcii nr. R 10210.
24. A accentuat că, potrivit Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), ediția a 11-a, versiunea 2022, produsele indicate de către reclamantă nu se regăsesc în clasa 30, prin urmare nu este clar care poziții din clasa 30 a Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor CIPS reclamantul a solicitat să fie anulate, deoarece „toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu şi gem”, ca denumire nu se regăsesc în clasificatorul (CIPS).

25. Astfel, a considerat că reclamanta eronat a formulat solicitarea în privința decăderii „NEFIS” S.R.L. din drepturile asupra mărcii PufPuf.
26. Prin referință, reprezentantul intervenientului accesoriu, Agenției de Stat pentru Protecția Intelectuală, a lăsat la discreția instanței soluția pe caz, menționând că decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani reprezintă o procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii.
27. Totodată, a considerat că cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele şi/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse şi servicii.

Poziția instanței de fond:

28. Prin hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 18 ianuarie 2024 s-a admis cererea de chemare în judecată înaintată de ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI împotriva „NEFIS” S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la constatarea faptului și decăderea parțială din drepturile asupra mărcii, s-a constatat neutilizarea mărcii „Pufpuf”, nr. 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul Republicii Moldova, pentru o perioadă mai mare de 5 ani, de către „NEFIS” S.R.L., în partea produselor din clasa 30, și anume: toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem și s-a decăzut parțial „NEFIS” S.R.L. din drepturile asupra mărcii „Pufpuf”, nr. 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul Republicii Moldova, din clasa 30, în partea produselor: toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem.
29. Pentru a hotărî astfel, instanța de fond a reținut că în acord cu art. 20 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.
30. În speță, utilizarea doar a unui produs din lista efectivă de produse, nu constituie o utilizare efectivă a tuturor produselor înregistrate din clasa 30.
31. Totodată, legislaţia în domeniul proprietăţii intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în aşa mod, impedimente altor subiecţi 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.
32. În această ordine de idei, instanța a constatat că 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.
33. 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. Utilizarea doar a unui singur produs din lista totală de produse înregistate din clasa 30, nu poate fi considerată utilizare efectivă totală pentru toate produsele, în sensul prevederilor articolelor 14 şi 20 ale Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecţia mărcilor.

Solicitarea apelantului:

34. Nefiind de acord cu hotărârea primei instanțe, avocatul Rusu Victor în interesul „NEFIS” S.R.L. a declarat apel împotriva hotărârii Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 18 ianuarie 2024, solicitând admiterea apelului, casarea hotărârii instanței de fond și pronunțarea unei noi hotărâri prin care cererea de chemare în judecată să fie respinsă integral, ca neîntemeiată.

Argumentele părților:

35. În motivarea apelului, avocatul Rusu Victor, acționând în interesele „NEFIS” S.R.L., a reiterat circumstanțele de fapt și de drept invocate în referința la cererea de chemare în judecată, susținând că instanța de fond nu le-a apreciat în mod corespunzător.
36. Prin referință asupra cererii de apel, reprezentantul intimatei ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI, avocatul Țîganaș Ion, a solicitat respingerea acesteia ca neîntemeiată, invocând că cererea de apel nu conține motive de fapt și de drept distincte pe care s-ar întemeia, fiind, în esență, o reproducere a referinței la cererea de chemare în judecată.
37. În ședința judiciară în instanța de apel reprezentantul apelantei „NEFIS” S.R.L., avocatul Rusu Victor a susținut apelul și a solicitat admiterea acestuia în sensul formulat.
38. În ședința judiciară în instanța de apel reprezentantul intimatei, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI, avocatul Țîganaș Ion a solicitat respingerea apelului, ca neîntemeiat și menținerea hotărârii primei instanțe.
39. Intervenientul accesoriu, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, deși legal citat, nu s-a prezentat în ședința de judecată, solicitând examinarea apelului în lipsa sa. În aceste condiții, instanța de apel, în temeiul art. 379 alin. (2) Cod de procedură civilă, a dispus examinarea apelului în lipsa acestuia.

Aprecierea instanței de apel:

40. Analizând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate, prin prisma argumentelor invocate de participanții la proces și a materialelor din dosar, Colegiul consideră apelul declarat drept întemeiat, ce urmează a fi admis, din considerentele ce succed.
41. În conformitate cu art. 373 Cod de procedură civilă *”instanţa de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referinţelor şi obiecţiilor înaintate, legalitatea şi temeinicia hotărîrii atacate în ceea ce priveşte constatarea circumstanţelor de fapt şi aplicarea legii în primă instanţă. În limitele apelului, instanţa de apel verifică circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărîrea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite, dar care au importanţă pentru soluţionarea cauzei, apreciază probele din dosar şi cele prezentate suplimentar în instanţă de apel de către participanţii la proces. În cazul în care motivarea apelului nu cuprinde argumente sau dovezi noi, instanţa de apel se pronunţă în fond, numai în temeiul celor invocate în primă instanţă. Instanţa de apel este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel. Apelantului nu i se poate crea în propria cale de atac o situaţie mai dificilă decît aceea din hotărîrea atacată cu apel, cu excepţia cazurilor cînd consimte şi cînd hotărîrea este atacată şi de alţi participanţi la proces”.*
42. Potrivit art. 385 alin. (1) lit. c) Cod de procedură civilă ”*instanța de apel, după ce judecă apelul, este în drept să admită apelul şi să caseze integral sau parţial hotărîrea primei instanţe, emiţînd o nouă hotărîre”.*
43. În baza art.386 alin.(1) lit. c) și d) Cod de procedură civilă *„hotărîrea primei instanţe se casează sau se modifică de instanţa de apel dacă: concluziile primei instanţe, expuse în*

hotărîre, sînt în contradicţie cu circumstanţele cauzei; normele de drept material sau normele de drept procedural au fost încălcate sau aplicate eronat".

44. În temeiul art. 387 lit. c) Cod de procedură civilă *„se consideră că normele de drept material sînt încălcate sau aplicate eronat în cazul în care instanța judecătorească a interpretat eronat legea".*
45. În conformitate cu prevederile art.118 alin. (1) Cod de procedură civilă "*fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor şi obiecțiilor sale*".
46. Conform art. 130 Cod de procedură civilă *"instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblu şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță 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 soluționarea cauzei*".
47. Astfel, prevederile legale enunţate în mod expres obligă instanţa de apel să verifice circumstanţele şi raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanţe, precum şi cele care nu au fost stabilite şi este obligată să se pronunţe asupra tuturor motivelor invocate în apel.
48. Colegiul civil reține că instanța de apel, potrivit regulilor unui proces echitabil, reținându-se rolul determinant al concluziilor sale, are obligația să examineze efectiv problemele esențiale care îi sunt supuse aprecierii şi să nu se limiteze la însușirea motivelor instanției inferioare. (Hirro Balani c. Spaniei, nr. 18064/91 din 09.12.1994 §27; Georgiadis c. Greciei nr.21522/93 din 29.05.1997 §43).
49. Așadar, probatoriul administrat în speță atestă că ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI este titularul mărcii internaționale nr. IR 1025647, înregistrată la 12 noiembrie 2009 pentru produsele din clasa 30 – toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem.
50. În această calitate, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI a solicitat extinderea teritorială posterioară asupra Republica Moldova şi acordarea protecției pentru o parte din produsele din clasa 30 - toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, cofetărie, torturi, biscuiți cu jeleu şi gem conform Clasificării Intonaționale a Produselor şi Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS), însă la 19 decembrie 2016, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Refuzul provizoriu total de protecție, potrivit căruia aceasta nu poate beneficia de protecție, deoarece la înregistrarea desemnării se opune marca națională PufPuf nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, titular „NEFIS" S.R.L., înregistrată pentru toate produsele din clasa 30, conform CIPS.
51. La 11 noiembrie 2021, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI a solicitat Centrului de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC) informații privind dacă au fost certificate sau dacă au fost depuse cereri de certificare pentru produse din clasa 30 (cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea, făină și preparate din cereale, pâine, produse de patiserie și cofetărie, înghețată, miere, sirop de melasă, drojdie, praf de copt, sare, muștar, oțet, sosuri/condimente, mirodenii, gheață de răcit), sub marca „PufPuf", pe numele „NEFIS" S.R.L. și la 19 noiembrie 2021, a fost informat că Organismul de Certificare Produse nu a recepționat cereri din partea „NEFIS" S.R.L. pentru certificarea

produselor menționate și nu a eliberat certificate de conformitate pentru produse cu marca „PufPuf”.

52. De asemenea, la 11 noiembrie 2021, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI s-a adresat Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală solicitând informații privind existența unor contracte de licență, franchising sau gaj, ori a unor cereri de înregistrare a acestora, referitoare la marca națională „PufPuf” nr. R 10210, titular „NEFIS” S.R.L. și prin răspunsul primit, s-a comunicat că, potrivit datelor din registrele naționale gestionate de AGEPI, nu au fost înregistrate contracte de transmitere a drepturilor asupra mărcii respective și nici nu au fost depuse cereri de înregistrare în acest sens.
53. Constatând că „NEFIS” S.R.L. nu utilizează marca națională „PufPuf” nr. R 10210 din 27 septembrie 2002 pentru toate produsele înregistrate din clasa 30 și apreciind că există o soluție care ar permite ambelor părți să-și desfășoare activitatea economică în condiții echitabile, la 15 noiembrie 2021 ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI a solicitat „NEFIS” S.R.L. renunțarea la marca menționată, cu rezervarea dreptului ca, în caz de dezacord, să se adreseze în instanță în vederea decăderii „NEFIS” S.R.L. din drepturile asupra acestei mărci.
54. Prin răspunsul din 23 noiembrie 2021, pârâtul „NEFIS” S.R.L. a informat reclamantul despre utilizarea activă și efectivă a mărcii „PufPuf” nr. R 10210 din 27 septembrie 2002 pentru produsul „bastonașe Puf Puf”, susținând că nu există temeiuri pentru decăderea din drepturile exclusive asupra acestei mărci.
55. Urmare a acestui refuz, ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ŞIRKETI s-a adresat în instanță cu prezenta acțiune, solicitând recunoașterea neutilizării de către „NEFIS” S.R.L. a mărcii „PufPuf”, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul R. Moldova, pe o perioadă mai mare de 5 ani în privința următoarelor produse din casa 30 „Toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem” și decăderea parțială a „NEFIS” S.R.L. din drepturile asupra mărcii „PufPuf”, nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, pe teritoriul R. Moldova, în privința următoarelor produse din casa 30 „Toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi, biscuiți cu jeleu și gem”.
56. Examinând cauza, prima instanță a admis acțiunea.
57. Verificând legalitatea și temeinicia hotărârii atacate prin prisma argumentelor invocate în apel și, raportându-le la suportul probatoriu administrat, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ al Curții de Apel Centru constată că soluția primei instanțe este corectă doar parțial.
58. În acest sens, Colegiul reține că potrivit art. 14 alin.(1) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/29.02.2008 *” 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”*.
59. Alin.(2) a aceluiași articol stabilește că *„este asimilată utilizării efective: a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului”*.
60. Totodată, conform art. 20 alin. (1) lit.a) și alin. (1^1) din Legea menționată *”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, (...). Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii."

61. În temeiul alin.(2) din același articol *" 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."*
62. Colegiul civil reține, cu titlu de principiu, că instituția decăderii din drepturile asupra mărcii pentru neutilizare, are ca finalitate asigurarea concordanței dintre protecția juridică conferită titularului și utilizarea efectivă a semnului distinctiv pe piață, prevenind astfel menținerea unor drepturi exclusive pur formale, lipsite de suport economic real.
63. În acest sens, utilizarea efectivă a mărcii nu poate fi una simbolică sau ocazională, ci trebuie să fie reală, serioasă și orientată spre menținerea sau crearea unei cote de piață pentru produsele sau serviciile pentru care marca este înregistrată, sarcina prezentării probelor în acest sens revenind titularului mărcii.
64. Utilizarea efectivă se consideră dovedită atunci când marca este folosită în cadrul unor acte comerciale reale și verificabile, precum comercializarea produselor sub semnul respectiv, promovarea sau distribuirea acestora, în condiții care, raportate la natura produselor și la piața relevantă, reflectă o exploatare economică autentică a mărcii.
65. Totodată, din interpretarea coroborată a art. 20 alin. (1) lit. a) și alin. (2) din Legea privind protecția mărcilor rezultă că decăderea din drepturile asupra mărcii poate interveni atât în mod total, cât și parțial, în funcție de întinderea neutilizării dovedite, legiuitorul instituind posibilitatea limitării efectelor acesteia doar la produsele sau serviciile pentru care nu s-a făcut dovada utilizării efective.
66. În speță, Colegiul reține că „NEFIS" S.R.L. este titularul mărcii naționale „PufPuf" nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, înregistrată pentru toate produsele din clasa 30 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor, respectiv: cafea, ceai, cacao, zahăr, orez, tapioca, sago, înlocuitori de cafea; făină și preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie și de cofetărie; înghețată; miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muștar; oțet, sosuri (condimente); mirodenii; gheață de răcit, ceea ce îi conferă titularului un drept exclusiv asupra unei game extinse de produse, sub condiția utilizării efective a mărcii pentru acestea.

67. Din materialele cauzei rezultă că pârâtul „NEFIS” S.R.L. utilizează marca „PufPuf” exclusiv pentru produsul „pufulețe de porumb”, fără a prezenta probe concludente și suficiente care să ateste utilizarea efectivă a mărcii pentru celelalte produse din clasa 30 pentru care aceasta este înregistrată.
68. În aceste condiții, Colegiul civil conchide că, în lipsa utilizării efective a mărcii pentru întreaga gamă de produse din clasa 30, prima instanță în mod corect a constatat existența temeiurilor de decădere parțială a „NEFIS” S.R.L. din drepturile asupra mărcii „PufPuf” nr. R 10210 din 27 septembrie 2002, or, simpla înregistrare a mărcii pentru o gamă largă de produse nu este suficientă pentru menținerea dreptului exclusiv asupra tuturor acestora, în lipsa unei exploatări economice reale.
69. Colegiul civil nu poate reține argumentele apelantului „NEFIS” S.R.L., or, deși, în temeiul art. 9 alin. (1) din Legea nr. 38/2008, înregistrarea mărcii conferă titularului un drept exclusiv asupra acesteia, acest drept nu are un caracter absolut și perpetuu, fiind supus condiției utilizării efective a mărcii pentru produsele sau serviciile pentru care a fost înregistrată.
70. În acest sens, dispozițiile art. 14 și art. 20 din Legea privind protecția mărcilor instituie mecanismul decăderii din drepturi, tocmai pentru a preveni menținerea unor drepturi exclusive în absența unei utilizări reale, serioase și continue a mărcii pe piață, sarcina probei revenind titularului mărcii.
71. Prin urmare, susținerea apelantului în sensul că titularul nu este obligat să utilizeze marca pentru toate produsele dintr-o clasă nu poate conduce, în mod automat, la menținerea dreptului asupra tuturor acestora, întrucât legea nu impune o utilizare exhaustivă, dar condiționează menținerea protecției de existența unei utilizări efective pentru produsele revendicate.
72. Or, utilizarea mărcii „PufPuf” exclusiv pentru produsul „pufulețe de porumb” nu este aptă să acopere întreaga gamă de produse din clasa 30, în special categorii distincte precum biscuiți, ciocolate, dulciuri sau produse de cofetărie, pentru care nu au fost prezentate probe de utilizare.
73. De asemenea, Colegiul nu poate reține nici argumentul apelantului privind riscul de confuzie între produsele comercializate de părți, întrucât prezentul litigiu nu vizează examinarea încălcării dreptului asupra mărcii sau existența unui risc de confuzie, ci verificarea îndeplinirii condiției legale a utilizării efective, ca temei pentru menținerea sau, după caz, restrângerea dreptului exclusiv.
74. Referitor la argumentul apelantului „NEFIS” S.R.L. că denumirile produselor indicate de reclamantă nu se regăsesc ca atare în Clasificarea Internațională a Produselor și Serviciilor (CIPS), Colegiul reține că, deși formularea utilizată de reclamantă nu reproduce în mod literal terminologia clasificării CIPS, produsele indicate – precum biscuiți, ciocolate, dulciuri, torturi sau produse conexe – sunt, prin natura lor, specifice clasei 30, astfel încât critica apelantului nu este de natură să infirme apartenența acestora la clasa menționată.
75. Totodată, Colegiul apreciază că argumentul apelantului este relevant sub aspectul delimitării produselor pentru care se solicită decăderea, în sensul necesității evitării unor suprapuneri sau repetări în descrierea acestora.
76. Prin urmare, fără a afecta concluzia de fond privind neutilizarea mărcii pentru produsele respective, Colegiul valorifică această critică în sensul înlăturării unor denumiri redundante din cadrul produselor vizate de decădere.

77. În acest context, Colegiul reține că reclamanta a indicat, în susținerea cererii, produse concrete din clasa 30, respectiv: „toate felurile de biscuiți, ciocolate, decorațiuni comestibile pentru torturi, dulciuri, torturi și biscuiți cu jeleu și gem”, delimitând astfel obiectul analizei.
78. Din probatoriul administrat rezultă că pârâtul utilizează marca „PufPuf” exclusiv pentru produsul „pufulețe de porumb”, fără a face dovada utilizării acesteia pentru produsele menționate.
79. Analizând modul de individualizare a produselor indicate, Colegiul constată că unele dintre denumiri reprezintă forme particulare ale unor produse deja cuprinse în categorii mai generale, astfel încât menținerea lor distinctă ar conduce la o dublare nejustificată a acelorași tipuri de produse în cadrul soluției.
80. În aceste condiții, Colegiul reține că denumirile „biscuiți cu jeleu și gem”, „torturi” și „decorațiuni comestibile pentru torturi” nu necesită o individualizare separată, întrucât nu modifică întinderea constatării privind neutilizarea mărcii pentru produsele din clasa 30 vizate de acțiune.
81. Prin urmare, modificarea hotărârii primei instanțe se impune doar sub aspectul descrierii produselor pentru care operează decăderea, prin înlăturarea acestor denumiri redundante, această intervenție neechivalând cu o restrângere a obiectului cererii, ci cu o delimitare juridică coerentă a acestuia.
82. În final, Colegiul civil ajunge la concluzia de a admite cererea de apel declarată de avocatul Rusu Victor în interesul „NEFIS” S.R.L. și de a modifica hotărârea instanței de fond numai în partea descrierii produselor pentru care operează decăderea.
83. În rest, hotărârea instanței de fond este legală și întemeiată și urmează a fi menținută.
84. În conformitate cu prevederile art.385 lit. b), art.390 Cod de procedură civilă, Colegiul Civil, Comercial și de Contencios administrativ al Curții de Apel Centru,

d e c i d e :

Se admite cererea de apel declarată de avocatul Rusu Victor în interesul „NEFIS” S.R.L.

Se modifică hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 18 ianuarie 2024, emisă în cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de ETI GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM ȘIRKETI împotriva „NEFIS” S.R.L., intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, cu privire la constatarea faptului și decăderea parțială din drepturile asupra mărcii în partea ce ține de descrierea produselor din clasa 30 pentru care s-a decăzut parțial „NEFIS” S.R.L. din drepturile asupra mărcii, în sensul excluderii denumirilor *” biscuiți cu jeleu și gem”*, ”*torturi”* și *”decorațiuni comestibile pentru torturi.”*

În rest, hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Centru din 18 ianuarie 2024 se menține fără modificări.

Decizia este definitivă, însă poate fi atacată cu recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de două luni din data comunicării deciziei integrale.

Președintele completului Ruxanda Pulbere

Judecători Roman Pascari

Constantin Roșca