

## HOTĂRÎRE

în numele Legii

12 iunie 2018

mun. Chișinău

Judecătoria mun. Chișinău ( sediul Rîșcani)

Instanța compusă din:

președintele ședinței, judecătorul

Cornelia Vârlan

grefier

Gheorghina Tipa

A examinat în ședința de judecată publică pricina civilă la acțiunea inițiată de SA Orhei -Vit către Giacobazzi Grandi Vini S.r.l. și Cantine Giacobazzi S.r.l. reprezentat de către Bugnion S.p.A. , cu participarea intervenientului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ( AGEPI ), privind decăderea din drepturile asupra mărcii

reclamantul a depus acțiunea dată la 01 decembrie 2016 și completată ulterior

Procedura de citare efectuată .

A constatat

### Argumentele participanților la proces

1. La 30 noiembrie 2016 reclamantul SA Orhei -Vit a înaintat acțiune versus Giacobazzi Grandi Vini S.r.l. și Cantine Giacobazzi S.r.l. reprezentat de către Bugnion S.p.A. , cu participarea intervenientului Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală ( AGEPI ) , privind decăderea din drepturile asupra mărcii a titularului GIACOBAZZI GRANDI VINI S.r.l. pentru marca comerciala internaționala Nr. 565113 «LA DOLCE VITA», înregistrată pentru produsele din clasa 32 “Bere; ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe și sucuri de fructe; siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor“ și clasa 33 “Băuturi alcoolice (cu excepția berii)” pe teritoriul Republicii Moldova dat fiind epuizarea drepturilor, din motiv de neutilizare efectivă și reală a mărcii pentru o perioadă de mai mult de 5 ani consecutivi.
2. În motivarea acțiunii a indicat că SA Orhei -Vit a demarat proiectul pentru producere a unor produse marcate cu denumirea “DOLCE VITA” referitoare la gama de produse tradiționale ale reclamantului, care în conformitate cu Clasificarea internațională a produselor și serviciilor de la Nisa, aplicată în domeniul mărcilor, se califică în clasele 29, 32, și 33.
3. Reclamantul a depus la 11.12.2015 cerere de înregistrare a mărcii “DOLCE VITA”, pentru clasele de produse 29, 32, și 33. Cererea de înregistrare a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr 1/2016. Pe perioada publicării, nici o persoană terță nu s-a opus acestei înregistrări. În virtutea exercitării drepturilor prevăzute prin Legea 38/2008 privind protecția mărcilor. La etapa examinării în fond a semnelui expertiza AGEPI a opus înregistrării marca internaționala 565113 LA DOLCE VITA, titular GIACOBAZZI GRANDI VINI S.r.l. pe motive

relative stabilite în art. 8 (1), lit.b) Legii 38/2008 privind protecția mărcilor, crearea riscului de confuzie pentru consumator.

4. În Avizul provizoriu din 01.08.2016 recepționat de către Reclamant, AGEPI eronat a indicat datele deținătorului mărcii LA DOLCE VITA ca fiind CANTINE 'GIACOBAZZI S.r.l., de facto conform modificărilor din 27 decembrie 2010 operate în registrul internațional și mărcilor, deținătorului mărcii LA DOLCE VITA este GIACOBAZZI GRANDI VINI S.r.l. Via San Bartolomeo, 8. I-23873 Missaglia (LC) Italy
5. Reclamantul nu este de acord cu invocarea riscului de confuzie pentru consumator din simplul motiv, că consumatorul nu are în față marca opusă folosită pentru produse identice, ea nefiind efectiv și real utilizată pe teritoriul R. Moldova pentru categoria de produse solicitate pentru înregistrare de către reclamant și anume "bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor" și "băuturi alcoolice (cu excepția berii)".
6. Conform informațiilor accesibile Reclamantului, cât și celor primite de la organele competente, pe piața din R. Moldova nu sunt notificate cazuri de utilizare efectivă a mărcii LA DOLCE VITA, înregistrare internațională pentru produsele bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor" și "băuturi alcoolice (cu excepția berii)", încât să poată fi îndeplinită funcția acesteia, astfel cum este reglementată prin dispozițiile art. 2 al Legii nr. 38/2008, de „semn care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice".
7. Din răspunsul, Nr ieșire 228/11-18181 din 24.11.2016, de la Serviciul vamal al Republicii Moldova, se constată că nu au fost înregistrate importuri de produse alimentare cu marca „LA DOLCE VITA” pe parcursul a ultimii 5 ani. De asemenea, în răspunsul de la Centrul National de Sanatate Publica Nr. 06n-3/2847 din 12.11.2016 se confirmă, că Centrul național de Sanatate Publică în perioada ultimilor 5 ani nu a eliberat certificate pentru produsele "bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor" și "băuturi alcoolice (cu excepția berii)" cu denumirea „LA DOLCE VITA".
8. Legislația internațională și națională în domeniu impun obligația utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea în așa mod impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj. În așa mod, art. 5 (c) al Convenției de la Paris, art. 15, 19 ale Acordului TRIPS consacră Obligația de folosință a mărcii, prevăzând (art. 19 TRIPS), 1. Dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani.
9. Lipsa cărui răspuns din partea deținătorului de marcă nu prezintă altceva decât recunoașterea faptului neutilizării mărcii.
10. Reclamantul consideră că păstrarea unei mărci nefolosite pentru produsele solicitate constituie un abuz de drept, o ocupație nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii. Prin nefolosire, marca deținută de pârâțul GIACOBAZZI GRANDI VINI S.r.l. a fost deturnată de la scopul său inițial, devenind o marcă de blocaj.
11. Solicită recunoașterea faptului neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii internaționale nr. 565113 LA DOLCE VITA pe teritoriul Republicii Moldova, precum și decăderea din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii nr. 565113 LA DOLCE VITA, titular pârâțul GIACOBAZZI GRANDI VINI S.r.l.
12. Ulterior pe parcursul examinării cauzei reclamantul a depus o cerere de completare a acțiunii astfel îndreptând cerințe și către copârâțul Cantine Giacobazzi S.r.l..
13. În ședința de judecată reprezentanții reclamantului au susținut integral acțiunea și au solicitat admiterea acesteia în varianta concretizată .
14. Pârâții GIACOBAZZI GRANDI VINI S.r.l. și Cantine Giacobazzi S.r.l. în ședința de judecată nu s-a prezentat procedura de citare a fost efectuată .( f.d . 36-38)

15. *Reprezentatul pârâtului* Bugnion S.p.a în ședința de judecată nu s-a prezentat procedura de citare a fost efectuată .
16. *În ședința de judecată reprezentatul intervenientului accesoriu* AGEPI - Cemortan Irina a lăsat decizia la discreția instanței .

### Aprecierea instanței

17. Ascultând explicațiile participanților la proces, analizând probele prezentate, stabilind circumstanțele de fapt și de drept și dându-le apreciere în raport cu probele acumulate, instanța de judecată a considerat acțiunea întemeiată și posibil de admis din următoarele considerente.
18. Potrivit art. 205 alin.(4) CPC Dacă instanței judecătorești nu i s-a comunicat motivul neprezentării în ședința de judecată a participantului la proces citat legal sau dacă instanța consideră neîntemeiat motivul neprezentării, pricina se examinează în absența acestuia.
19. Astfel , instanța a examinat cauza în lipsa pîrîtului care a fost citat legal despre data ședinței.(36-38,41)
20. În conformitate cu art. 240 al. (3) CPC, (3) instanța judecătorească adoptă hotărârea în limitele pretențiilor înaintate de reclamant.
21. Acest text de lege, presupune limitarea la obiectul acțiunii depuse de reclamant și la temeiurile invocate de acesta. atât în fapt cât și în drept, în motivarea obiectului acțiunii constituit din aceste pretenții.
22. Potrivit art.118 alin.(1) Cod de Procedură Civilă al R. Moldova, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
23. În ședința de judecată s-a constatat că , la 11.12.2015 cerere de înregistrare a mărcii "DOLCE VITA", pentru clasele de produse 29, 32, și 33.
24. Cererea de înregistrare a fost publicată în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială nr 1/2016. Pe perioada publicării, nici o persoană terță nu s-a opus acestei înregistrări, în virtutea exercitării drepturilor prevăzute prin Legea 38/2008 privind protecția mărcilor. La etapa examinării în fond a semnelui expertiza AGEPI a opus înregistrării marca internaționala 565113 LA DOLCE VITA, titular GIACOBACCI GRANDI VINI S.r.l. pe motive relative stabilite în art. 8 (1), lit.b) Legii 38/2008 privind protecția mărcilor, crearea riscului de confuzie pentru consumator.
25. În Avizul provizoriu din 01.08.2016 recepționat de către Reclamant, AGEPI eronat a indicat datele deținătorului mărcii LA DOLCE VITA ca fiind CANTINE GIACOBACCI S.r.l., de facto conform modificărilor din 27 decembrie 2010 operate în registrul internațional al mărcilor, deținătorului mărcii LA DOLCE VITA este GIACOBACCI GRANDI VINI S.r.l.Via San Bartolomeo, 8, I-23873 Missaglia (LC) Italy.
26. Potrivit materialelor cauzei , pe piața din R. Moldova nu sunt notificate cazuri de utilizare efectivă a mărcii LA DOLCE VITA, înregistrare internațională pentru produsele bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor" și "băuturi alcoolice (cu excepția berii)", încât să poată fi îndeplinită funcția acesteia. astfel cum este reglementata prin dispozițiile art. 2 al Legii nr. 38/2008, de „semn care servește la individualizarea și deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice".
27. Potrivit art.9 alin. (2) Codul civil" Neexercitarea de către persoanele fizice sau juridice a drepturilor civile ce le aparțin nu duce la stingerea acestora, cu excepția cazurilor prevăzute de lege."
28. Astfel , conform art. 20 alin ( 1) a Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, prevede ca o condiție de decădere din drepturi lipsa probelor de utilizare a mărcii, care ar satisface cerințele alineatului 1 (a). În același timp, activitatea de producere, import, export și comercializare a produselor alimentare, cum ar fi cele care constituie obiectul înregistrării contestate, este reglementată printr-o serie de acte normative speciale, instituții specializate de stat abilitate care monitorizează piața respectivă, deci în lipsa acțiunii titularului, unele informații despre produsele

cu marca LA DOLCE VITA, se fac accesibile.

29. Potrivit răspunsului de la Serviciul vamal al Republicii Moldova nr 228/11-18181 din 24.11.2016, se constată că nu au fost înregistrate importuri de produse alimentare cu marca „LA DOLCE VITA” pe parcursul a ultimii 5 ani.
30. De asemenea, Centrul Național de Sanatate Publică prin informația nr. 06n-3/2847 din 12.11.2016 confirmă, ca Centrul național de Sanatate Publică în perioada ultimilor 5 ani nu a eliberat certificate pentru produsele ” bere, ape minerale și gazoase și alte băuturi nealcoolice, băuturi din fructe și sucuri de fructe, siropuri și alte preparate pentru fabricarea băuturilor” și “băuturi alcoolice (cu excepția berii)” cu denumirea „LA DOLCE VITA”.
31. Legislația internațională și națională în domeniu impun obligația utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea în așa mod impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj.
32. În așa mod, art 5 (e) al Convenției de la Paris, art.art. 15, 19 ale Acordului TRIPS consacră Obligația de folosință a mărcii, prevăzând (art. 19 TRIPS),, 1. Dacă folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani.
33. Articolul 14 alin.(1) a Legii nr. 38/2008 stipulează, că dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.
34. Conform al. (2) al aceluiași articol, este asimilată utilizării efective: utilizarea mărcii sub formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.(3) Utilizarea, cu consimțământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.
35. Potrivit art.5 lit. a)Legii privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, drepturile asupra mărcii sunt dobândite și protejate pe teritoriul Republicii Moldova prin înregistrare în condițiile prezentei legi.
36. Potrivit art. 6 Legii nr. 38 titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii. Drepturile asupra mărcii pot fi dobândite individual sau în coproprietate în indiviziune.
37. După cum rezultă din materialele cauzei marca cu nr. 565113 LA DOLCE VITA nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani
38. Astfel, mărcile care se opun înregistrării au fost înregistrate pe data de 11.10.2000 , care în momentul de față și în perioada ultimilor 5 ani nu au fost folosite pe teritoriul republicii Moldova, în așa fel lezează dreptul reclamantului de a înregistra marca.
39. Prin urmare termenul de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia. Ie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului.
40. Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.
41. Totodată, instanța ține cont de faptul, că în conformitate cu art. 20 alin .(2) al Legii nr. 38/2008 în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este declarat decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective”.

42. Reieșind din faptul că pe teritoriul Republicii este înregistrată a marca nr. 565113 LA DOLCE VITA , înregistrată pentru produsele/serviciile din clasele 33, instanța va dispune decăderea lui nr. 565113 LA DOLCE VITA titularul Cantine Ciacobazzi S.r.l. Via ProvincialeOvest , 57, I-41015 Nonantola ( MO ) , Italia din drepturi asupra mărcii internaționale nr. nr. 565113 pe teritoriul Republicii Moldova din motivul că marca nu a făcut obiectul utilizării efective în Republica Moldova pentru cl.33 în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani .
43. Conform art.94 CPC, instanța de judecată obligă partea care a pierdut procesul să plătească părții care a avut câștig de cauză toate cheltuielile de judecată.
44. În acest sens instanța reține că partea care are câștig de cauză nu a solicitat încasarea cheltuielilor de judecată.
45. În conformitate cu art. art. 238-242 CPC, art. art. 5,7, 8,9, 14, 20 Legea nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor , art. 10,11 CC instanța de judecată,

### **h o t ă r ă ș t e :**

Acțiunea inițiată se admite .

Se recunoaște faptul neutilizării efective, reale și continue pentru o perioadă ce depășește 5 ani a mărcii internaționale nr. 565113 LA DOLCE VITA pe teritoriul Republicii Moldova.

Se decade din drepturi în Republica Moldova asupra mărcii nr. 565113 LA DOLCE VITA titularul Cantine Ciacobazzi S.r.l. Via ProvincialeOvest , 57, I-41015 Nonantola ( MO ) , Italia .

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul judecătoriei mun. Chișinău ( sediul Râșcani ) .

Președintele ședinței,

judecătorul

C. Vârlan



