Dosarul nr. 2-26835/22
22177102-12-2-05122022-1

HOTĂRÂRE
În numele Legii

22 februarie 2024 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău /sediul Centru/
Instanţa compusă din:
Preşedintele şedinţei,
Judecătorul Diana Tricolici
Grefier Vadim Bulachii, Diana Cristea

examinând în ședință de judecată publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „STRATEG UCRAINA" S.R.L. și Sivak Oleksandr Veaceslav către „MediaMAGNAT Grup" S.R.L. privind constatarea faptului că marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj și anularea înregistrării mărcii verbale

C O N S T A T Ă :

Argumentele participanților la proces.

1. La data de „STRATEG UCRAINA" S.R.L. și Sivak Oleksandr Veaceslav au depus în instanța de judecată cerere de chemare în judecată către „MediaMAGNAT Grup" S.R.L. privind constatarea faptului că marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj și anularea înregistrării mărcii verbale.
2. În motivarea cererii de chemare în judecată reclamantul Sivak Oleksandr Veaceslav, cetățean al Ucrainei, în calitatea sa de fondator al companiei coreclamante „STRATEG UCRAINA" S.R.L. înregistrată corespunzător în Ucraina a indicat că este un producător de jucării pentru copii, care comercializează produsele sale în diverse țări din regiune, inclusiv în Ucraina, Republica Moldova și în țările Uniunii Europene.

Explică că, compania reclamantă elaborează și produce sub marca STRATEG diverse jucării pentru copii, iar activitatea acestuia poate fi vizualizată pe adresa electronică a companiei www.strateg.ua. Numele de domeniu www.strateg.ua a fost înregistrat de către reclamantul Sivak Oleksandr la organul abilitat din Ucraina în anul 2015.

Menționează că, CTPATET YKPAIHA T.O.B., fondatorul căreia este reclamantul Sivak Oleksandr, este o companie înființată sub respectiva denumire de firmă pe data de 02.07.2019 și înregistrată în conformitate cu Legea Ucrainei, numărul de înregistrare 43087451. Activitatea de bază a companiei, conform registrului de înregistrare a companiilor, este producerea de jucării pentru copii, elaborarea de design, comercializarea îmbrăcămintei și a jucăriilor.

Susține că în țările, unde coreclamanții comercializează produse cu marca STRATEG, a fost înregistrată marca STRATEG care are o formă combinată, conținând și anumite elemente figurative. Notează că, prima înregistrare a mărcii, care conține elementul verbal STRATEG, a fost efectuată în Ucraina și anume pe data de 11.03.2013 autoritatea publică din Ucraina împuternicită cu funcția de înregistrare a mărcilor, UKRPATENT, a înregistrat marca STRATEG combinată cu nr. 167497 pentru produsele din clasele 16 și 28 al Clasificatorului de la Nisa. Notează că pe data de 10.11.2020 reclamantul a depus la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală) o cerere de înregistrare a mărcii figurative STRATEG pentru produsele din clasele 16, 25 și 28 din Clasificatorul de la Nisa, iar pe data de 02.03.2021 marca indicată a fost înregistrată de EUIPO cu nr. 018335633 de EUIPO pentru toate produsele solicitate în cererea de înregistrare a mărcii combinate.

Având în vedere faptul, că piața de jucării disponibilă pe teritoriul Republicii Moldova este în plină dezvoltare, reclamantul Sivak Oleksandr prin intermediul mandatarului autorizat CHIROȘCA Dorian, a depus pe data de 08 noiembrie 2022 o cerere de înregistrare a desemnării figurative STRATEG pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 28 Clasificatorul de la Nisa.

Evidențiază că cererea de înregistrare a desemnării figurative a fost dictată și de activitatea frauduloasă (rea-credință) a companiei pârâte, care a înregistrat un semn similar cu desemnarea reclamantului pentru aceleași produse din clasa 28 clasificatorul de la Nisa, Astfel, compania Media MAGNAT Group SRL, pe data de 06.10.2021, a depus la AGEPI o cerere de înregistrare a mărcii STRATEG pentru produsele enumerate în clasa 28 Clasificatorul de Nisa (jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun), iar pe data de 19.05.2022 marca a fost înregistrată de AGEPI cu nr. 36705.

A constatat că, desemnarea verbală STRATEG înregistrată pe numele companiei pârâte, reprezintă o parte componentă a mărcii reclamantului și în astfel de circumstanțe consideră că mărcile disputate sunt identice, cu excepția semnului figurativ al reclamantului. Remarcă că, marca înregistrată de reclamant în Ucraina și în Uniunea Europeană, a fost elaborată de reclamant, iar data de înregistrare este cu mult anterioară, datei de înregistrare a mărcii pârâtului.

Explică că, în baza prevederile art. 61, 12 al Legii privind protecția mărcii și art. 6 al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății intelectuale ratificată de RM prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, și înscrisurile anexate poate fi constatat că marca pârâtului cu nr. 36705 (STRATEG) a fost înregistrată de compania pârâtă cu rea-credință și cu scop de blocaj.

Reclamantul Sivak Oleksandr prin intermediul companiei reclamante CTPATET YKPAIHA T.O.B elaborează și comercializează jocuri pentru copii folosind marca STRATEG, iar în baza contractelor de distribuție jocurile sunt comercializate și în alte țări din regiune, inclusiv pe teritoriul RM. Susține că, deoarece jocurile elaborate de reclamanți se bucură de popularitate printre copii, distribuția acestora pe teritoriul RM a fost efectuată de compania pârâtă prin intermediul contractelor semnate de ambele părți, începând cu anul 2020. Astfel, pe data de 01 martie 2020 și pe data de 05 aprilie 2021

compania CTPATET YKPAIIIA T.O.B. și compania pârâtă SC Media MAGNAT Group SRL au semnat contracte privind distribuția mărfurilor acoperite de marca STRATEG.

În conformitate cu contractele semnate, compania pârâtă a efectuat mai multe importuri în teritoriul RM de produse cu marca STRATEG, care au fost introduse pe teritoriul RM în baza declarației vamale din data de 26.03.2020, din data de 05.02.2021, din 03.09.2021 și alte declarații vamale.

În circumstanțele descrie, reclamanta concluzionează că compania pârâtă, are calitatea de agent, deoarece a semnat mai multe contracte de distribuție în cadrul cărora a procurat și comercializat produse cu marca STRATEG de la compania reclamantă. În acest context, calitatea de agent al pârâtului în prezenta acțiune, rezultă și din norma art. 3 al Legii privind protecția mărcii, care precizează că ”agent sau reprezentant al titularului mărcii — persoană fizică sau juridică care se află cu titularul mărcii în orice tip de relații întemeiate pe un acord de cooperare comercială scris sau verbal, de natură să creeze o relație de încredere care să îi impună solicitantului mărcii, în mod expres sau implicit, o obligație generală de încredere și de loialitate în raport cu interesele titularului."

În concluzie, evidențiază că compania pârâtă, având calitatea de agent al companiei reclamante și fără a avea acordul companiei reclamante a înregistrat cu rea credință marca STRATEG cu nr. 36705 pentru produsele din clasa 28 Clasificatorul de la Nisa. Respectiv, consideră că urmează a fi declarată nulă înregistrarea mărcii pârâtei și în consecință să fie radiată marca STRATEG cu nr. 36705 pentru produsele din clasa 28 Clasificatorul de la Nisa, în corespundere cu art. 22 alin.(l) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor.

Consideră că sunt întrunite și alte circumstanțe pentru anularea mărcii pârâtului și anume în temeiul art. 21 alin.(l) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor. Precizează că, semnificația termenului de rea-credință, este explicat în același articol din Legea nr.38/2008, care prevede că, „marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea credință în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul știa sau putea ști că pe piața Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă cu bună credință de către altă persoană pentru produse și/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori ..., iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia”.

Explică că, în contextul în care, norma citată supra, include o condiție suplimentară pentru ca reaua credință să fie aplicabilă și anume cu referire la existența unui risc de confuzie între semne, notează că, art. 16 al Acordul TRIPS (Acord privind aspectele de proprietate intelectuală legate de comerț), ratificat de RM prin Legea nr. 218-XV din 01 iunie 2001 prevede că ” în caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existența riscului de confuzie va fi prezumată". În speță, semnul verbal STRATEG înregistrat de pârât, este STRATEG utilizat identic în semnul combinat care aparține reclamantului.

Evidențiază că este incontestabil faptul că compania pârâtă, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii cunoștea despre faptul că marca STRATEG este utilizată pe teritoriul RM de către reclamanți, or în anexa nr. 7 compania CTPATET YKPAIIIA

T.O.B., și compania SC Media MAGNAT Group SRL au semnat contacte privind distribuția mărfurilor acoperite de marca STRATEG. Actul de utilizare a mărcii STRATEG se manifestă prin faptul, că titularul mărcii este în drept să interzică utilizarea unei mărci efectuată prin acțiunile prevăzute de art. 9 alin. (2) al Legii privind protecția mărcii și anume: a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje, precum și utilizarea lui în calitate de ambalaj, în cazul mărcilor tridimensionale; b) oferirea produselor spre comercializare sau comercializarea ori stocarea lor în aceste scopuri sau, după caz, oferirea ori prestarea serviciilor sub acest semn; c) importul sau exportul produselor sub acest semn.

Mai mult ca atât, consideră că unicul scop pe care-l urmărește compania pârâtă este scopul de blocaj al importurilor companiei reclamante, or ambele companii au înaintat mai multe reclamații vis-a-vis de neachitarea la timp a mărfii exportate, precum și alte pretenții. În acest context, consideră aplicabile și prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) al Legii privind protecția mărcii.

Menționează că un aspect relevant în probarea înregistrării mărcii pârâtului cu scop de blocaj, se confirmă prin faptul că pe data de 08 noiembrie 2022, reclamantul a depus o cerere de înregistrare a mărcii STRATEG ce conține desemnarea verbală STRATEG, pentru aceleași produse din clasa 28 Clasificatorul de la Nisa, respectiv concluzionează că este sigur faptul că marca reclamantului va fi respinsă de la înregistrare pe motivul că va fi opusă marca pârâtului, prin urmare blocând în așa fel înregistrarea mărcii reclamante.

Astfel, consideră că înregistrarea de către pârât a mărcii STRATEG nr. 36705 a fost efectuată cu rea credință, adică cu scop de blocaj.

3. Reclamanții își întemeiază pretențiile în baza prevederilor art. 8 alin.(3), (4) lit. b), art.21 alin.(l) lit. b), art. 22 alin.(l) lit. b) și c), art. 83 alin.(3) lit. d) a Legii 38/2008 privind protecția mărcilor, art. 2 al Convenției de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, art. 2, 6 septies și art. 8 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, art. 16 al Acordul TRIPS (Acord privind aspectele de proprietate intelectuală legate de comerț) precum și art. 166 și art. 167 Code procedură civilă.
4. „STRATEG UCRAINA" S.R.L. și Sivak Oleksandr Veaceslav solicită a constata faptul că marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, pe numele solicitantului SC Media MAGNAT Group SRL a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj; a declara nulă marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, pe numele solicitantului SC Media MAGNAT Group SRL și a dispune anularea înregistrării mărcii verbale STRATEG nr. 36705 pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, înregistrată pe numele solicitantului SC Media MAGNAT Group SRL.
5. În ședința de judecată reprezentantul reclamanților avocatul Dorian Chiroșca a susținut integral cererea de chemare în judecată cu toate motivele de fapt și de drept invocate în susținerea acțiunii, explicând în detaliu contra argumentele vis-a-vis de explicațiile părții pârâte și a solicitat admiterea acțiunii. În cadrul dezbaterilor

judiciare a explicat că urmează a fi apreciate critic alegațiile pârâtului expuse, unde compania pârâtă afirmă că aceasta a început să distribuie pe teritoriul Republicii Moldova produse acoperite de marca STRATEG din anul 2019, în temeiul contractului de livrare a produselor nr. 20/05 din 20 mai 2019, încheiat de pârâtă în calitate de cumpărător, cu întreprinderea Individuală „Mir Leo", cu sediul: 65033 regiunea Odesa, or. Odesa, str. Jeleabova, casa 4.

La fel consideră nefondate explicațiile părții pârâte care a indicat că pe data de 27 februarie 2020, deci cu o zi până la expirarea termenului contractului nr. 20/05 din 20 mai 2019, pârâta a recepționat la adresa sa e-mail info@mafnat.md de la Evgeniy Litivinov, TM Strateg, e-mailul evgeny.litvinov@strateg.ua un mesaj cu subiectul Strateg - reînoirea contractului pentru anul 2020, precum și alte mesaje din care ar reiese, că un oarecare Evgeniy Litivinov ar permite înregistrarea mărcii STRATEG pe teritoriul RM pe numele companiei pârâte. În acest sens a explicat că, atât fondatorul companiei reclamante Sivak Oleksandr Veaceslav, cât și conducerea companiei reclamante СТРАТЕГ УКРАІНА Т.О.В nu au autorizat persoana fizică, un oarecare Evgeniy Litivinov să negocieze sau să permită înregistrarea mărcii STRATEG pe teritoriul RM. Evidențiază că declarațiile semnate de reclamanți, demonstrează că partea reclamantă nu au autorizat pe nimeni din cadrul companiei să negocieze sau să permită pârâtului să înregistreze marca STRATEG pe teritoriul RM, ceea ce confirmă contrariul afirmațiilor companiei pârâte, prin urmare nu există nicio justificare a faptelor sale și anume înregistrarea mărcii verbale STRATEG nr. 36705 pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, pe numele solicitantului SRL „MediaMAGNAT".

De asemenea a menționat că urmează a fi respinse alegațiile pârâtului care explică bunele intenții pentru care a procedat la înregistrarea mărcii STRATEG făcând trimitere la situații similare anterioare, când anterior pârâta a pierdut drepturile asupra mărcii combinate PILSAN nr. 19757 și altele, or în speță constată că o astfel de activitate nu este conformă cu bunele practici în domeniul comerțului și este doar decizia titularului de drepturi asupra mărcilor înregistrate să decidă înregistrarea mărcilor într-o altă jurisdicție.

Astfel, explică că, trimiterea la normele Art. 6 ^{septies} al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, prin care s-ar permite înregistrarea unei mărci străine având drept temei o justificare, nu este aplicabilă în speță, deoarece justificarea poate fi admisă, doar dacă ar exista un indiciu, că titularul dreptului la marcă a permis agentului său să înregistreze marca într-o altă jurisdicție, or la caz nu există careva înscrisuri că înregistrarea mărcii de către pârât a avut o justificare agreată de reclamanți.

În același context, susține că urmează a fi respinse și alegațiile pârâtului potrivit cărora pârâta a urmărit încă un obiectiv legitim, și anume prevenirea/contracararea eventualelor contrafaceri a produselor marcate STRATEG, or aceste argumente nu reprezintă o justificare a faptelor sale.

Avocatul reclamanților reținând prevederile legale, precum și fiind în fața circumstanțelor de fapt și de drept descrise, susține că constată compania pârâtă, are calitatea de agent, deoarece a semnat mai multe contracte de distribuție în cadrul cărora a

procurat și comercializat produse cu marca STRATEG de la compania reclamantă. În acest context, calitate de agent al pârâtului în prezenta acțiune, rezultă și din norma art. 3 al Legii privind protecția mărcii, care precizează că ”*agent sau reprezentant al titularului mărcii* - persoană fizică sau juridică care se află cu titularul mărcii în orice tip de relații întemeiate pe un acord de cooperare comercială scris sau verbal, de natură să creeze o relație de încredere care să îi impună solicitantului mărcii, în mod expres sau implicit, o obligație generală de încredere și de loialitate în raport cu interesele titularului.”

În concluzie, subliniază că compania pârâtă, având calitatea de agent al companiei reclamante și fără a avea acordul companiei reclamante a înregistrat cu rea credință marca STRATEG cu nr. 36705 pentru produsele din clasa 28 Clasificatorul de la Nisa. Respectiv, consideră că circumstanțelor de fapt și de drept impune declararea nulă a mărcii înregistrată de partea pârâtă și în consecință să fie radiată marca STRATEG cu nr. 36705 pentru produsele din clasa 28 Clasificatorul de la Nisa, în corespundere cu art. 22 alin.(l) lit. c) din Legea privind protecția mărcilor.

Consideră că sunt întrunite și alte circumstanțe pentru anularea mărcii pârâtului în temeiul art. 21 alin.(l) lit. b) din Legea privind protecția mărcilor. În contextul în care, norma citată supra, include o condiție suplimentară pentru ca reaua credință să fie aplicabilă și anume s-a referit la existența unui risc de confuzie între semne, unde a explicat că, art. 16 al Acordul TRIPS (Acord privind aspectele de proprietate intelectuală legate de comerț), ratificat de RM prin Legea RM nr. 218-XV din 01 iunie 2001 prevede că, *”În caz de folosință a unui semn identic pentru produse sau servicii identice, existenta riscului de confuzie va fi prezumată”.* Astfel, susține că, semnul verbal STRATEG înregistrat de pârât, este utilizat identic în semnul combinat STRATEG care aparține reclamantului. Respectiv a susținut că este incontestabil faptul că compania pârâtă, la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii cunoștea despre faptul că marca STRATEG este utilizată pe teritoriul RM de către reclamanți, or în anexa nr. 7 compania СТРАТЕГ УКРА1НА Т.О.В., și compania SC Media MAGNAT Group SRL au semnat contracte privind distribuția mărfurilor acoperite de marca STRATEG. Actul de utilizare a mărcii STRATEG se manifestă prin faptul, că titularul mărcii este în drept să interzică utilizarea unei mărci efectuată prin acțiunile prevăzute de art. 9 alin. (2) al Legii privind protecția mărcii. Mai mult ca atât, consideră că unicul scop pe care-l urmărește compania pârâtă este scopul de blocaj al importurilor companiei reclamante, or ambele companii au înaintat mai multe reclamații vis-a-vis de neachitarea la timp a mărfii exportate, precum și alte pretenții.

6. În ședința de judecată reprezentantul părții pârâte, avocatul Ariadna Suveică nu a recunoscut acțiunea, solicitând respingerea acesteia ca neîntemeiată prin prisma argumentelor expuse în referința depusă și argumentele susținute în cadrul dezbaterilor judiciare. În acest sens, avocatul părții pârâte a explicat că afirmația reclamanților că pârâta ar fi realizat activitate frauduloasă, prin depunerea cu rea-credință spre înregistrare, la 06.10.2021, a unui semn similar cu desemnarea reclamanților pentru aceleași produse din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, este contrară realității. Explică că, în realitate, contrar celor relatate de reclamanți în cererea de chemare în judecată, pârâta a început să distribuie pe teritoriul Republicii

Moldova produse marcate STRATEG încă în anul 2019 în temeiul contractului de livrare a produselor nr. 20/05 din 20 mai 2019, încheiat de pârâtă în calitate de cumpărător, cu întreprinderea Individuală „Mir Leo", în calitate de furnizor, cu sediul: 65033 regiunea Odessa, or. Odessa, str. Jeleabova, casa 4, (care practic coincide cu sediul reclamantei). Notează că, în pct. 2.4. din contractul indicat, se menționează: *Cumpărătorul este unicul cumpărător al mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiția că va cumpăra producție de la furnizor în sumă de nu mai puțin de 60 000 (șaizeci mii) dolari SUA în termen de până la 28 februarie 2020.* Conform pct. 9.1., contractul a fost încheiat pe un termen de până la 28 februarie 2020. La 27 februarie 2020, deci cu o zi până la expirarea termenului contractului nr. 20/05 din 20 mai 2019, pârâta a recepționat la adresa sa e-mail info@mafnat.md de la Evgeniy Litivinov, TM Strateg, e-mailul evgeny.litvinov@strateg.ua un mesaj cu subiectul Strateg - Reînoirea contractului pentru anul 2020, având următorul conținut: *„Stimate, Alexei! Bună ziua. În legătură cu faptul că contractul nr. 20/50 din 20 mai 2019 acționează până la 28 februarie 2020 este necesar să reînoim contractul de livrare a produselor. În anexă este noul contract de furnizare a producției - Contractul nr. 01/03/20. În noul contract toate condițiile de lucru corespund contractului nr. 20/05, cu excepția datelor de identificare. Vă rog să luați cunoștință de documente și să ne transmiteți copia scanată de pe contractul de furnizare a produselor semnat."* Astfel, a susținu că pârâta în anul 2020 a încheiat contract de livrare a produselor marcate STRATEG cu reclamanta, iar problemele referitoare la executarea contractelor încheiate cu STRATEG UCRAINA T.O.V., se coordonau de pârâtă, în persoana cofondatorul și direcotrul Comercial al pârâtei, dl Dorian Sârbu, prin transmitere și primire de mesaje de la e-mailul dorian.sirbu@magnat.md și aplicațiile de mesagerie Viber, WhattsApp, de la nr. telefon al acestuia, cu Managerul de Comerț Exterior al companiei STRATEG UCRAINA T.O.V., dl Evghenii Litvinov de la e-mailul evgeny.litvinov@strateg.ua și aplicațiile de mesagerie Viber și WhattsApp de la nr. +*****. Acest fapt se atestă din mesajele expediate de dl E. Litvinov de la adresa evgeny.litvinov@strateg.ua la adresa de e-mail a cofondatorului pârâtei, dorian.sirbu@magnat.md, care pot fi vizualizate în capturile de ecran.

Menționează că, încă la 30 octombrie 2020, dl Dorian Sîrbu - cofondator și Directorul Comercial al pârâtei - a întrebat în scris, în mesajul expediat prin aplicația Viber Managerului de Comerț Exterior al companiei STRATEG UCRAINA T.O.V., dl Evghenii Litvinov, dacă reclamanta planifică să înregistreze marca STRATEG în Republica Moldova. La această întrebare, dl Evghenii Litivinov a răspuns: *„Din câte mi s-a comunicat, drept de înregistrare a mărcii respective are reprezentantul local, adică DVS".* În continuare, reprezentantul pârâtei a expediat reprezentantului reclamantei mesajul cu următorul conținut: *„Da, noi putem să o înregistrăm, dar având în vedere că suntem parteneri, nu am dorit să facem asta fără acordul DVS și fără să Vă informăm în prealabil",* iar dl E. Litivinov i-a răspuns: *„Noi Vă susținem pe DVS drept unicul nostru reprezentant și nu vedem altă soluție în problema înregistrării mărcii noastre pe teritoriul Republicii Moldova".*După primirea acestui răspuns, reprezentantul pârâtei i-a scris reprezentantului reclamanților: *„Dacă nu sunteți împotrivă, noi vom demara acest*

proces, deoarece în ultimul timp brandurile noastre, care nu au fost înregistrate, aproape în totalitate au fost ilegal atacate de persoane terțe... ” Nu dorim să se întâmple asta și cu al vostru. De aceea, întotdeauna este mai bine să te asiguri”, iar reprezentantul reclamanților a răspuns: *„Mulțumim pentru grijă. Noi doar susținem propunerea DVS”.* Acest schimb de mesaje poate fi vizualizat în capturile de ecran.

În acest context, explică că anterior pârâta a pierdut drepturile asupra mărcii combinate PILSAN nr. 19757 înregistrată la 01.03.2010, din cauza că nu a solicitat la timp reînregistrarea, iar la 26.02.2020 o marcă similară PILSAN a fost depusă spre înregistrare de persoana terță *****. Pârâta a pierdut și drepturile asupra mărcii INTEX nr. 28879 înregistrată la 28.11.2016 de persoana terță Intex Marketing Ltd., Insulele Virgine (Britanice), căreia pârâta a fost nevoită să-i plătească 4 000 de euro pentru cesiunea totală a mărcii respective. În cazul mărcii BURAK TOYS nr. de depozit 045654, depusă de spre înregistrare la 26.02.2020 de persoana terță *****, cererea de înregistrare a fost respinsă în baza opoziției depuse de pârâtă la 27.07.2020, iar ulterior, la 21.08.2020 și de partenerul de afaceri al pârâtei SC BURAK TOYS INTERNATIONAL SRL, România. Aceste circumstanțe se atestă de datele din baza de date a AGEPI, publicată pe site-ul http://www.db.agepi.md.

Menționează că, în speță pârâta, în calitate de unic distribuitor oficial al produselor marcate STRATEG pe teritoriul Republicii Moldova, având în vedere că reclamanții nu aveau drepturi exclusive asupra mărcii STRATEG pe teritoriul Republicii Moldova, ținând cont de experiența neplăcută avută în raport cu alte branduri pe care pârâta le distribuia oficial pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au fost înregistrate de terți, a decis să înregistreze marca verbală STRATEG pe propriul nume, pentru a preveni înregistrarea acesteia pe numele terților, care, drept urmare a înregistrării ar fi avut drepturi exclusive asupra desemnării STRATEG și ar fi putut bloca activitatea oficială a pârâtei, făcând imposibilă executarea contractelor încheiate între reclamantă și pârâtă. În același timp, susține că, solicitând înregistrarea mărcii verbale STRATEG pe propriul nume, pârâta a urmărit încă un obiectiv legitim, și anume prevenirea/contracararea eventualelor contrafaceri a produselor marcate STRATEG. Mai mult ca atât, evidențiază că înainte de a solicita AGEPI înregistrarea mărcii verbale STRATEG pe propriul nume, pârâta a solicitat acordul reprezentantului reclamantei. Astfel, în circumstanțele descrise, explică că contrar afirmațiilor reclamanților prevederile art. 6 ^{septies} al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883, nu este aplicabil în speță. Din aceleași raționamente, explică că, nu sunt incidente speței nici prevederile art. 22 alin. (1) lit. c) și art. 8 alin. (4) și lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38 din 29.02.2008, care cupprind reglementări similare cu cele din Art. 6 ^{septies} al Convenției de la Paris pentru protecția proprietății industriale din 20 martie 1883.

Ca temei legal de constatare a faptului depunerii spre înregistrare a mărcii litigioase cu rea-credință și anularea mărcii litigioase pe acest motiv, reclamanții au invocat prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) Legea nr. 38/2008. În acest context, menționează că reglementările instituite prin Legea nr. 38/2008, se întemeiază pe principiul atributiv (constitutiv sau formalist) de dobândire a dreptului la marcă, numit

convențional „primul venit - primul servit”, potrivit căruia dreptul la marcă se dobândește prin prioritatea de înregistrare, adică aparține persoanei care înregistrează prima un anumit semn distinctiv, dar nu pe principiul declarativ (realist), conform căruia dreptul la marcă se dobândește prin prioritate de folosire. Astfel evidențiază că înregistrarea mărcii pârâtei a fost în conformitate cu prevederile art. 3 din Legea nr. 38/2008 și ținând cont de prevederile de la art. 8 din aceeași Lege. Altă excepția de la regula generală „primul venit - primul servit”, este cuprinsă în art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, care sancționează cu nulitate absolută marca înregistrată, depusă de solicitant cu rea-credință.

Evidențiază că, simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant”, adică existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă”.

Avocatul pârâtei a explicat că pârâta nu a depus spre înregistrare marca cu vreo intenție frauduloasă. Dimpotrivă, pârâta a urmărit obiective perfect legitime, și anume prevenirea înregistrării acesteia pe numele terților și, ca urmare, blocarea activității pârâtei, dar și a reclamanților, precum și prevenirea/contracararea eventualelor contrafaceri a produselor marcate STRATEG. Amintește, că reaua-credință, circumscrisă atitudinii obiective și subiective a părților, urmează a fi analizată, din perspectiva raporturilor juridice existente între părți, anterior formulării cererii de înregistrare a mărcii, iar, în speță, consideră că este probată executarea cu bună-credință, loialitate și diligență a obligațiilor contractuale asumate de pârâtă față de partea reclamantă.

Notează că alegațiile reclamanților reprezintă în esență insinuări care nicidecum nu răstoarnă prezumția legală de bună-credință a pârâtei, dar dimpotrivă ridică semne de întrebare tocmai în raport cu bună-credința și loialitatea reclamantei față de partenerul său de afaceri. Or, reclamantul, deși realiza profit de pe urma vânzării produselor sale marcate STRATEG pe teritoriul Republicii Moldova, vândute de pârâtă încă din 20.05.2019 nu s-a îngrijit de înregistrarea mărcii respective timp de mai bine de 3 ani. Amintește aici că drepturile exclusive asupra mărcii pe teritoriul Republicii Moldova se întemeiază pe principiul „primul venit - primul servit”, dar nu pe principiul priorității de folosință a mărcii, iar anularea mărcii pe motiv de rea-credință a solicitantului, constituie doar o excepție de la regulă. De cele mai multe ori, este foarte dificil de probat reaua-credință a solicitantului. Evidențiază că, chiar dacă pentru respingerea acțiunii în cauză este suficient să se constate că reclamanta nu a demonstrat *intenția frauduloasă* a pârâtei la depunerea cererii de înregistrare a mărcii litigioase, notează că în speță nu este probată nici acuzația reclamanților că pârâta utilizează marca litigioasă *doar în scop de blocaj.* Or, reclamanta nu a prezentat probe care să demonstreze că pârâta s-a opus cândva importului produselor reclamantei de alți comercianți sau ar fi solicitat vreunor alți contraagenți ai reclamantei încetarea comercializării produselor reclamantei marcate STRATEG. Argumentul că reclamanții au depus cererea de înregistrare a mărcii combinate STRATEG pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, la 08 noiembrie 2022 - deci după expirarea termenului de 3 ani

din data când pârâta a început să comercializare pe teritoriul Republicii Moldova produsele reclamanților marcate STRATEG (conform contractului din 20 mai 2019) denotă, o lipsă de diligență a reclamanților, atât în raport cu propria marcă, cât și în raport cu interesele partenerului său de afaceri, care tot în această perioadă a avut calitatea de distribuitor oficial al produselor reclamantei pe teritoriul Republicii Moldova. Evidențiază că până în momentul de față, pârâta are în stoc și vinde produsele reclamantei marcate STRATEG, fapt care se atestă de informația plasată pe site-ul oficial al pârâtei https://magnat.md/ro/brand/.

Concluzionează că circumstanțele de fapt și de drept elucidate, demonstrează că acțiunea în cauză denotă interpretarea eronată a suportului probator și a legii materiale de către reclamantă, motiv pentru care a solicitat respingerea acțiunii ca neîntemeiată.

7. Intervenientul accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, reprezentată de Diana Armaș, în ședința de judecată a susținut argumentele expuse în referință. A explicat că reclamantul Sivak Oleksandr Veaceslav a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii STRATEG cu nr. depozit 050717 din 08.11.2022 pentru produsele din clasa 28 -jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS).

Referitor la procedura de înregistrare a mărcii verbale nr. depozit 048872 din 06.10.2021 (devenită marca nr. 36705) a menționat că aceasta a fost depusă spre înregistrare de solicitantul MediaMAGNAT Grup S.R.L., societate comercială, pentru produsele din clasa 28 -jocuri, jucării și articole pentru joacă, aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun, conform CIPS. În urma examinării de fond a semnului depus spre înregistrare nu au fost depistate drepturi anterioare înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova. La fel, după publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 12/2021 nicio persoană terță nu a depus opoziție la înregistrarea mărcii. Corespunzător, la data de 19.04.2022 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii STRATEG nr. depozit 048872 din 06.10.2021 pentru produsele din clasa 28 conform CIPS pe numele titularului MediaMAGNAT Grup S.R.L., societate comercială. La data de 30.06.2022 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii STRATEG 36705.

A susținut că toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cererii și înregistrare a mărcii nr. 36705 din 06.10.2021 au fost realizate în strictă conformitate cu prevederile Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor (în continuare — Legea nr. 38/2008) și Regulamentului privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 488/2009.

Cu privire la constatarea faptului că reclamantul a acționat cu rea-credință în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii nr. depozit 048872 din 06.10.2021 (devenită marcă nr. 36705), a menționat că obligația de a acționa cu bună-credință reiese din prevederile art. 11 ale Codului civil.

Conform prevederilor legislației naționale (art. 6 al Legii nr. 38/2008), precum și a tratatelor internaționale la care Republica Moldova este parte, dreptul la marcă poate fi dobândit de orice persoană fizică sau juridică națională sau străină.

Legislația în domeniul mărcilor nu impune condiția desfășurării activității de producție, de comerț sau de prestare a serviciilor, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii.

Mai mult ca atât, AGEPI nu este în drept să ceară solicitantului prezentarea informației referitor la activitatea acestuia, la scopul înregistrării, toate acțiunile solicitantului fiind admise reieșind din principiile bunei credințe. În acest sens, a făcut trimitere la Tratatul privind dreptul mărcilor (adoptat la Geneva la 27 octombrie 1994), la care Republica Moldova a aderat prin Hotărârea Parlamentului nr. 614/1995 și Tratatul de la Singapore privind dreptul mărcilor (adoptat la Singapore în martie 2006), la care Republica Moldova a aderat prin Legea Republicii Moldova nr. 214/2008, care prevăd în art. 3 alin. 7 și corespunzător în art. 3 alin. 4 că: „nici o parte contractantă nu poate cere ca alte condiții decât cele care sunt enunțate la alin. și (6) să fie îndeplinite în ceea ce privește cererea.

În mod special, a evidențiat că condițiile următoare nu pot fi pretinse atâta timp cât cererea este în curs de soluționare : . . . - indicația conform căreia solicitantul exercită o activitate industrială sau comercială, cât și prezentarea dovezii corespunzătoare". Respectiv, înregistrarea mărcii se efectuează reieșind din buna-credință a solicitantului însă, orice persoană interesele căreia îi sunt afectate de înregistrare este în drept de a solicita în instanța de judecată anularea înregistrării mărcii, inclusiv din motivul înregistrării acesteia cu rea-credință.

Astfel, explică că, marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credință în cazurile prevăzute la art. 21 alin. (l) lit. b) al Legii nr. 38/2008, și în situația în care instanța constată împrejurările de rea-credință în baza probelor prezentate de reclamant.

Pentru a fi aplicabil art. 22 alin. (1) lit. b) urmează a fi îndeplinite condițiile prevăzute la art. 8 alin. (3) al Legii nr. 38/2008, și respectiv acest temei poate fi aplicat doar în cazul în care instanța de judecată va constata în baza unor probe pertinente că numele comercial al reclamantului este protejat anterior înregistrării mărcii STRATEG cu nr. 36705 din 06.10.2021 și există un risc real de creare a confuziei în rândul consumatorilor.

Aprecierea instanței de judecată:

8. Audiind reprezentanții părților, examinând materialele cauzei, instanța de judecată consideră necesar de a respinge acțiunea, din următoarele considerente.
9. Conform art. 121 Cod de procedură civilă, instanţa judecătorească reţine spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existenţa sau inexistenţa de circumstanţe, importante pentru soluţionarea justă a cazului.
10. Articolul 130 alin. (1) Cod de procedură civilă, prevede că instanţa judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală,

completă, nepărtinitoare şi nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

11. Iar, în conformitate cu art. 239 Cod de procedură civilă, hotărârea judecătorească trebuie să fie legală şi întemeiată. Instanţa îşi întemeiază hotărârea numai pe circumstanţele constatate nemijlocit de instanţă şi pe probele cercetate în şedinţă de judecată.
12. În conformitate cu art.2 din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care serveşte la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
13. Potrivit art.3 din aceeași lege, drepturile asupra mărcii sunt dobândite şi probate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condiţiile prezentei legi; b) înregistrare internaţională conform Aranjamentului de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internaţională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoaşterea mărcii ca fiind notorie.
14. Articolul 6 din Legea menţionată, indică că titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice şi/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul naţional al mărcilor se confirmă prin titlul de protecţie - certificatul de înregistrare a mărcii.
15. Conform art.61 al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecţia mărcilor, orice persoană fizică sau juridică, alte entităţi interesate care au pretenţii faţă de utilizarea unei mărci înregistrate ori solicitate spre înregistrare sunt în drept să iniţieze acţiune în instanţa judecătorească pentru a-şi apăra drepturile şi interesele legitime.
16. În ședința de judecată s-a constatat că CTPATET YKPAIHA T.O.B., fondatorul căreia este reclamantul Sivak Oleksandr, este o companie înființată sub respectiva denumire de firmă pe data de 02.07.2019 și înregistrată în conformitate cu Legea Ucrainei, numărul de înregistrare 43087451. Activitatea de bază a companiei, conform registrului de înregistrare a companiilor, este producerea de jucării pentru copii, elaborarea de design, comercializarea îmbrăcămintei și a jucăriilor.
17. Prima înregistrare a mărcii STRATEG, care conține elementul verbal STRATEG, a fost efectuată în Ucraina și anume pe data de 11.03.2013 autoritatea publică din Ucraina împuternicită cu funcția de înregistrare a mărcilor, UKRPATENT, a înregistrat marca STRATEG combinată cu nr. 167497 pentru produsele din clasele 16 și 28 al Clasificatorului de la Nisa.
18. Pe data de 10.11.2020 reclamantul a depus la EUIPO (Oficiul Uniunii Europene de Proprietate Intelectuală) o cerere de înregistrare a mărcii figurative STRATEG pentru produsele din clasele 16, 25 și 28 din Clasificatorul de la Nisa, iar pe data de 02.03.2021 marca indicată a fost înregistrată de EUIPO cu nr. 018335633 de EUIPO pentru toate produsele solicitate în cererea de înregistrare a mărcii combinate.

19. La 06 octombrie 2021, pârâta „MediaMAGNAT Grup” S.R.L. a depus la AGPI cerere de înregistrare a mărcii STRATEG nr. depozit 048872 pentru produsele din clasa 28 -jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun, conform CIPS.
20. După publicarea cererii în Buletinul Oficial de Proprietate Intelectuală (BOPI) nr. 12/2021 nicio persoană terță nu a depus opoziție la înregistrarea mărcii. Corespunzător, la data de 19.04.2022 a fost emisă Decizia de înregistrare a mărcii STRATEG nr. depozit 048872 din 06.10.2021 pentru produsele din clasa 28 conform CIPS pe numele titularului MediaMAGNAT Grup S.R.L., iar la 19 mai 2022 marca a fost înregistrată de AGPI cu nr. 36705. La data de 30.06.2022 a fost eliberat certificatul de înregistrare a mărcii STRATEG 36705.
21. La 08 noiembrie 2022, reclamantul Sivak Oleksandr Veaceslav a depus la AGPI cererea de înregistrare a mărcii STRATEG cu nr. depozit 050717 pentru produsele din clasa 28 -jocuri, jucării și articole pentru joacă; aparate pentru jocuri video; articole de gimnastică și sport; decorațiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun, conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (în continuare - CIPS).
22. Reclamanții solicită a constata faptul că marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, pe numele solicitantului SC Media MAGNAT Group SRL a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj; a declara nulă marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, pe numele solicitantului SC Media MAGNAT Group SRL și a dispune anularea înregistrării mărcii verbale STRATEG nr. 36705 pentru toate produsele din clasa 28 Clasificarea de la Nisa, înregistrată pe numele solicitantului SC Media MAGNAT Group SRL, invocând atât motivele de nulitate a mărcii cât și motivele relative a nulității.
23. Reclamanții consideră că art. 21 alin. (1) lit.b) din legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, este aplicabil speței deoarece la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii STRATEG, SC Media MAGNAT Group SRL a acționat cu rea credință și în scop de blocaj.
24. Conform art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, 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 solicitantul a acţionat cu rea-credinţă în momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Marca se consideră ca fiind înregistrată cu rea-credinţă în cazul în care, la momentul depunerii cererii de înregistrare a ei, solicitantul ştia sau putea şti că pe piaţa Republicii Moldova se utilizează o asemenea marcă, cu bună-credinţă, de către altă persoană, pentru produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare ori că sînt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele pentru care marca a fost depusă spre înregistrare marcate cu o asemenea marcă, care este anterioară şi care beneficiază de

protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii înregistrate se creează un risc de confuzie cu marca anterioară sau fără motive justificate se profită de renumele acesteia. La anularea mărcii pe motivul înregistrării ei cu rea-credinţă se va ţine cont în special de faptul dacă marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă sau dacă titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.

25. Instanța de judecată reiterează că reaua-credință a fost definită, ca fiind incorectitudinea, atitudinea unei persoane care săvârșește un fapt sau un act contrar legii sau a celorlalte norme de conviețuire socială, pe deplin conștientă de caracterul ilicit al conduitei sale. Pentru a anula marca, din acest temei, urmează să se stabilească acțiunile de rea-credință a solicitantului, la data depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Reaua-credință este circumscrisă atitudinii obiective și subiective a părților, urmează a fi analizată, din perspectiva raporturilor juridice existente între părți, anterior formulării cererii de înregistrare a mărcii. Simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă. Reaua-credință implică îndeplinirea cumulativă a două cerințe distincte, vizând, pe de o parte, cunoașterea „faptului relevant", adică existența și folosirea unei mărci anterioare sau chiar a unui semn neînregistrat ca marcă, iar, pe de altă parte, intenția frauduloasă.
26. În concluzie, reaua-credință cerută a legitima anularea unei mărci are semnificația juridică a atitudinii subiective a persoanei care acționează conștient, urmărește crearea unei confuzii, în scop de blocaj, în domeniul în care activează și că a urmărit prejudicierea unui concurent din acest domeniu.
27. La caz, instanța analizând argumentele reclamanților prin prisma motivelor invocate, a apărărilor formulate și a probelor administrate, apreciază că cererea de chemare în judecată nu este întemeiată, pentru următoarele considerente.
28. Instanța de judecată reține că pârâta a început să distribuie pe teritoriul Republicii Moldova produse marcate STRATEG încă în anul 2019 în temeiul contractului de livrare a produselor nr. 20/05 din 20 mai 2019, încheiat de pârâtă în calitate de cumpărător, cu întreprinderea Individuală „Mir Leo”, cu sediul: 65033 regiunea Odessa, or. Odessa, str. Jeleabova, casa 4, (care coincide cu sediul reclamantei), în calitate de furnizor.
29. Conform pct. 2.4. din contractul indicat, se menționează: *Cumpărătorul este unicul cumpărător al mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova, cu condiția că va cumpăra producție de la furnizor în sumă de nu mai puțin de 60 000 (șaizeci mii) dolari SUA în termen de până la 28 februarie 2020.* Conform pct. 9.1., contractul a fost încheiat pe un termen de până la 28 februarie 2020.
30. Pe data de 01 martie 2020 și pe data de 05 aprilie 2021 compania CTPATET YKPAIHA T.O.B. și compania pârâtă SC Media MAGNAT Group SRL au semnat contracte privind distribuția mărfurilor acoperite de marca STRATEG.

31. Prin urmare, chiar dacă pârâta a cunoscut despre existența mărcii înregistrate, aceasta nu este suficient a considera că, a acționat cu rea-credință la momentul depunerii cererii de înregistrare a mărcii. Or, simpla cunoștință a existenței și folosirii mărcii, anterior depozitului, nu este suficientă pentru întrunirea condiției relei-credințe, fiind necesar, ca acest fapt să fie unul de natură frauduloasă și în scop de blocaj.
32. Prin urmare, nu se poate reține afirmația reprezentantului reclamanților precum că cererea de înregistrare a desemnării figurative STRATEG depusă de CTPATET YKPAIHA T.O.B. a fost dictată și de activitatea frauduloasă (rea-credință) a companiei pârâte, care a înregistrat un semn similar cu desemnarea reclamantului pentru aceleași produse din clasa 28 clasificatorul de la Nisa
33. Reclamanții nu au dovedit existența unei situații conflictuale referitor la marca înregistrată de pârâtă în cadrul unui segment de public vizat cu privire la produsele oferite clienților, pentru a proba acțiunea frauduloasă și scopul de blocaj.
34. Or, chiar dată în cadrul dezbaterilor judiciare reprezentatul reclamanților nu a confirmat că STRATEG YKPAIHA T.O.B. are încheiate contracte și cu alți agenți economici din Republica Moldova, în calitate de cumpărători, partea pârâtă a prezentat probe din care rezultă că și alți agenți economici realizează pe teritoriul Republicii Moldova, produsele părții reclamante marcate STRATEG.
35. Prin urmare, la caz conduita pârâtei nu evidențiază faptul că înregistrarea mărcii, a fost deturnată de la scopul prevăzut de lege și anume acela de a distinge anumite servicii/produse de cele ale altor comercianți, la acela de a indisponibiliza pe piața Republicii Moldova semnul STRATEG și de a obține profit din asocierea cu renumele semnului anterior înregistrat.
36. Conform art. 6 septies 1) din Convenția de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, dacă agentul sau reprezentantul celui care este titularul unei mărci într-una dintre țările uniunii va cere, fără autorizația acestui titular, înregistrarea pe propriul sau nume a marcii respective în una sau mai multe din aceste tari, titularul va avea dreptul să se opună înregistrării cerute sau sa reclame radierea ei sau, dacă legea tarii îngăduie aceasta, sa ceara transferul înregistrării în favoarea sa, afară de cazul în care agentul sau reprezentantul va aduce o justificare faptelor sale.
37. Reținând aceste prevederi, instanța a constatat că partea pârâtă a adus o justificare referitor la înregistrarea mărcii STRATEG. Pârâta a explicat că a urmărit obiective legitime, și anume prevenirea înregistrării mărcii pe numele terților și, ca urmare, blocarea activității pârâtei, dar și a reclamanților, precum și prevenirea/contracararea eventualelor contrafaceri a produselor marcate STRATEG. În acest sens, reprezentantul pârâtei a reiterat că înregistrarea mărcii STRATEG a fost justificată, ținând cont de experiența neplăcută avută în raport cu alte branduri pe care pârâta le distribuia oficial pe teritoriul Republicii Moldova, dar care au fost înregistrate de terți.
38. Urmare celor constatate, deoarece în speță nu s-a constatat că pârâta la înregistrarea mărcii STRATEG a acționat cu rea-credință, în scop de blocaj, prevederile art. 21 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor, nu sunt incidente în prezentul caz.

39. Conform art. 8 alin. (3) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor, prevede că o marcă este refuzată la înregistrare şi în cazul în care aduce atingere unui drept dobândit anterior, altul decât cele prevăzute la alin.(2) şi (4), în special dreptului la nume, la imagine, inclusiv în ceea ce priveşte numele sau imaginea unei personalităţi notorii în Republica Moldova, dreptului de autor, dreptului la o indicaţie geografică protejată sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat sau unui alt drept de proprietate intelectuală protejat conform legii. Alin. (4) indică că în cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că: a) drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau înainte de data priorităţii invocate în sprijinul acestei cereri, după caz, şi sunt confirmate printr-un act legal sau prin probe ce demonstrează că pe piaţa Republicii Moldova fie au fost plasate produse şi/sau servicii identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu acest semn, fie sunt promovate sau se negociază promovarea/plasarea produselor şi/sau serviciilor identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecţie şi se bucură de renume cel puţin într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la Acordul de instituire a Organizaţiei Mondiale a Comerţului, iar prin utilizarea mărcii solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn; b) agentul sau reprezentantul titularului mărcii respective în una dintre ţările Uniunii solicită înregistrarea acesteia pe propriul său nume, fără autorizaţia titularului, cu excepţia cazului în care agentul sau reprezentantul titularului îşi justifică acţiunile.
40. Art. 22 alin. (1) din aceeaşi lege prevede că, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicţie este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenţionale într-o acţiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeaşi instanţă, şi în cazul în care: lit. b) există un drept anterior menţionat la art.8 alin.(3) şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv; c) există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menţionate la art.8 alin.(4), şi se îndeplinesc condiţiile prevăzute la alineatul respectiv.
41. Cât privește motivele de nulitate relativă a mărcii întemeiate pe prevederile art. 22 alin. (1) lit. b), c) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor, instanța observă că reclamanții reținând prevederile art. 2 din Convenția de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale și art. 8 al Convenției de la Paris, susțin că marca contestată STRATEG, dispune de denumirea STRATEG YKPAIHA T.O.B., din data înregistrării acesteia în Ucraina, adică din 02.07.2019 ceea ce reprezintă o dată anterioară datei de înregistrare a mărcii pârâtului, astfel constituind un drept dobândit anterior, precum și că este identică cu marca reclamanților, este similară și există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca STRATEG.
42. La caz, se reține că STRATEG YKPAIHA T.O.B., dispune de denumirea STRATEG din data înregistrării acesteia în Ucraina, adică din 02.07.2019, însă nu s-a făcut dovada că s-a adus atingere în special la imagine, sau că prin utilizarea mărcii

solicitate s-ar crea un risc de confuzie cu semnul anterior ori fără motive justificate s-ar profita de renumele acestui semn.

43. De altfel, determinarea unui grad de confuzie se realizează cu implicarea nemijlocită a consumatorului, prin intermediul unui sondaj de opinie, efectuat de către o instituție specializată în acest domeniu.
44. Astfel, întrucât nu s-a dovedit riscul de confuzie între cele două mărci în percepția publicului, iar acesta nu se prezumă ci se dovedește, nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art. 22 alin. (1) din Legea nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor.
45. Din aceste considerente, instanța a ajuns la concluzia respingerii ca neîntemeiată a acțiunii civile intentată la cererea de chemare în judecată depusă de „STRATEG UCRAINA" S.R.L. și Sivak Oleksandr Veaceslav către „MediaMAGNAT Grup" S.R.L. privind constatarea faptului că marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj și anularea înregistrării mărcii verbale.
46. În conformitate cu prevederile Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, Convenției de la Paris privind protecția proprietății intelectuale, Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), adoptat la data de 1 ianuarie 1994, în vigoare pentru Republica Moldova din 01.06.2000, art. 94, art. 238-241 Cod de procedură civilă, instanţa de judecată

H O T Ă R Ă Ş T E :

Se respinge ca neîntemeiată acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „STRATEG UCRAINA" S.R.L. și Sivak Oleksandr Veaceslav către „MediaMAGNAT Grup" S.R.L. privind constatarea faptului că marca verbală STRATEG nr. 36705 înregistrată pentru toate produsele din clasa 28 a fost depusă spre înregistrare cu rea-credință și în scop de blocaj și anularea înregistrării mărcii verbale.

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

Președintele ședinţei,
Judecătorul Diana Tricolici