Dosar nr.2-10266/22

H O T Ă R Â R E
În numele Legii

22 ianuarie 2024 mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Centru
Instanța compusă din:
Președintele ședinței, judecătorul Gheorghe Stratulat
Grefier Mihaela Blanovschi

în sediul instanței, în ședință publică, a examinat cauza civilă la cererea de chemare în judecată depusă de Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD împotriva lui Gogu Marin și "Imperial Unit" SRL privind declararea nulității mărcilor, constatarea dispunerii de dreptul de autor și constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcilor și anularea acestora,-

a c o n s t a t a t:

**Circumstanțele cauzei:**

1. La 13 mai 2022, Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, a depus cerere de chemare în judecată împotriva lui Gogu Marin și "Imperial Unit" SRL, prin care a solicitat:
   - declararea nulității mărcilor cu *****înregistrate pentru produsele din clasa 34 Clasificatorul de la Nisa, pe motivul existenței unor mărci neînregistrate, care au fost folosită pe larg în RM, până la data de depozit a mărcilor înregistrate de Gogu Marin;
   - constatarea faptului că, Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, dispune de dreptul de autor asupra operelor de artă plastică și declararea nulității mărcile cu *****înregistrate pentru produsele din clasa 34 Clasificatorul de la Nisa, pe motivul existenței unui drept anterior și anume dreptul de autor;
   - constatarea faptului că, mărcile cu ********** au fost înregistrate cu rea-credință în scop de blocaj și dispunerea anulării acestora;
2. În motivarea acțiunii, a invocat că, compania reclamantă Hongta Tobacco (Group) Co., LTD, precum și compania reclamantă Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, ultima fiind înființată de Hongta Tobacco, fiind o companie fiică, dispun de mai

multe mărci înregistrate pe teritoriul RM, precum și în diverse țări ale lumii, în special mărcile:

- I***** înregistrată în mai multe țări ( BG, CZ, FR, ES etc.) pe data de *****;
- marca internațională*****înregistrată în mai multe țări ( CN, FR, ES, RU, etc.,) pe data de *****;
- mărcile înregistrate în România și anume: marca verbală *****înregistrată pe data de *****și marca combinată ***** înregistrată pe data de *****;
- marca***** înregistrată în Austria pe data de *****;
- marca combinată *****înregistrată în Malaysia pe data de *****.

3. Menționează că, Gogu Marin în calitate de persoană fizică, dispune de mai multe mărci înregistrate pe teritoriul RM, care au fost înregistrate cu rea-credință, adică cu scopul de a bloca vânzarea produselor cu aceste mărci pe teritoriul RM.
4. Reține că, toate mărcile enumerate supra, au fost înregistrate de Gogu Marin pentru toate produsele din clasa 34 CIPS, (Clasificatorul de la Nisa pentru produse servicii) şi anume: tutun brut sau prelucrat; produse din tutun, inclusiv țigări, țigarete, țigarille, tutun pentru rularea țigaretelor, tutun de pipe, tutun de mestecat, tutun de print; kretek; snus; substituenți ai tutunului (nu pentru scopuri medicale); articole pentru fumători, inclusiv hârtie pentru țigarete tuburi pentru țigarete, filtre pentru țigarete, borcănașe pentru tutun, portțigarete şi scrumiere, pipe, aparate de buzunar pentru rularea țigaretelor, brichete, chibrituri.
5. Relatează că, la data de 11 mai 2020, Gogu Marin a înregistrat la AGEPI cesiunea totală a mărcii *****către compania ,,Imperial Unit" SRL, care a fost atrasă în prezentul proces în calitate de intervenient accesoriu, or o hotărâre a instantei de judecată ar putea afecta drepturile companiei ,,Imperial Unit" SRL asupra cesiunii totale privind marca *****.
6. Specifică că, la 01 februarie 2022 companiile reclamante au solicitat înregistrarea în RM a mai multor mărci pentru produsele din clasa 34 CIPS.
7. Remarcă că, mărcile combinate individuale menționate, au fost folosite intens în actele de comerț pe teritoriul RM de companiile reclamante, prin intermediul companiilor I.C.S. LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL, (MD) care a semnat contractul cu GCML GLOBAL CONSALTING & MARKETING LTD pe data de ***** şi BDF DISTRIBUTIO LTD., care a semnat contractul cu DUFREMOL SRL, (MD) pe data de *****
8. Accentuează că, ambele contracte de distribuție, conțin clauze care confirmă că companiile I.C.S. LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL și DUFREMOL SRL sunt distribuitori oficiali al produselor de tutungerie acoperite de mărcile ***** şi ***** care aparțin companiei reclamante Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd.
9. Relatează că, prin intermediul companiei Global Consalting & Marketing Ltd., compania LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL a importat pe teritoriul RM

ţigări acoperite cu mărcile companiilor reclamante, conform facturii nr. *****,în mărime de 42,132 euro, conform facturii din *****, în mărime de 56,450 euro, precum şi conform facturii *****, în mărime de 30,155 euro.

10. Având în vedere informația prezentată, constată faptul că mărcile companiilor reclamante au fost folosite pe teritoriul RM cu mult mai devreme decât data de înregistrare a mărcilor lui Gogu Marin, care a înregistrat prima marcă la 02 iunie 2014.
11. *Inter alia*, reclamanta își întemeiază acțiunea pe următoarele prevederi legale: articolele 5, 8 alin. (3) şi alin. (4), lit. a), 21 alin. (l), lit. b), 22 alin. (l), lit. b) şi c), 83 alin. (3), lit. d) a Legii nr. 38/2008 privind protecția mărcilor, articolele 2, 7 alin. (2) al Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art. 2 al Convenției de la Berna privind protecția operelor literare şi artistice, art. 2 al Convenției de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, articolele 2 şi 8 al Convenției de la Paris privind protecția proprietății industriale, articolele 166-167 Cod de procedură civilă.
12. Prin Încheierea din 12 octombrie 2022, cererea de chemare în judecată depusă de Hongta Tobacco (Group) Co., LTD şi Hongyunhonghe (Group) Co., LTD împotriva lui Gogu Marin și "Imperial Unit" SRL privind declararea nulității mărcilor, constatarea dispunerii de dreptul de autor și constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcilor și anularea acestora, a fost stabilită în procedura generală contencioasă, cu numirea ședinței de pregătire a cauzei pentru dezbaterile judiciare pentru 28 februarie 2023, ora 10:00. (f.d.100).
13. La 12 iulie 2022, reprezentantul pârâtului Gogu Marin, avocatul Pascal Iuliana, a depus referință la cererea de chemare în judecată, prin care a solicitat respingerea acțiunii, ca neîntemeiată. (f.d.106-109)
14. În motivarea poziției expuse în referință, reprezentantul pârâtului Gogu Marin, avocatul Pascal Iuliana, menționează că sunt relevante cauzei, prevederile art. 23) pct. 7) din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe "drepturile patrimoniale asupra operei de artă aplicată se protejează timp de 25 de ani de la data creării ei, cu excepţia desenelor şi modelelor industriale neînregistrate conform Legii privind protecţia desenelor și modelelor industriale, create cu scop industrial de reproducere, care se protejează timp de 3 ani de la data creării lor.
15. Astfel, consideră că, dreptul de autor la care face referire reclamantul este deja epuizat, or, acesta fiind un bun public care poate fi utilizat sau înregistrat sub forma unui alt obiect de proprietate intelectuală. Totodată, dreptul de autor asupra operelor de artă la care fac referire reclamanţii au fost reproduse în scop industrial şi reprezintă în sinea lor un design de tip desen desenat pentru reproducere în serie. Prin urmare, nu este clar care sunt motivele sau impedimentele ce au determinat reclamanţii să ignore piaţa Republicii Moldova şi să evite înregistrarea obiectelor de proprietate

intelectuală la care fac referire, ori pârâtul nu a împiedicat în nici un fel reclamanţii să se adreseze către AGEPI cu cererea de înregistrare.

16. Susține că, reclamantul a avut posibilitatea legală de a-şi manifesta interesul şi a-şi revindeca drepturile asupra mărcilor care fac obiectul litigiului, existând în acest sens o procedură legală de înregistrare a mărcii, pe care pârâtul a respectat-o, cererea de înregistrare a mărcilor a fost publicată în cadrul BOPI, conform procedurii, iar corespunzător a fost acordat termenul de depunere a opoziţiilor.
17. Reține că, potrivit prevederilor art. 47 din aceeaşi lege, orice decizie privind cererile de înregistrare a mărcilor poate fi contestată de către părţi în termen de 2 luni de la data primirii ei sau de către persoanele terţe în termen de o lună de la data la care decizia a fost facută publică. Contestaţia are efect suspensiv.
18. Prin urmare, subliniază că decizia de înregistrare a mărcilor în litigiu au fost publicate de către AGEPI, reclamanţii fiind în drept să conteste şi să solicite respingerea înregistrării, astfel nu este clar din care motive ultimii nu au făcut uz de aceste reglementări care sunt elaborate cu scopul de a oferi posibilitate persoanelor interesate să-şi revindece drepturile la care pretind. Astfel, urmează ca instanţa să ţină cont de faptul că pârâtul a respectat procedura legală de înregistrare a mărcilor, iar AGEPI a publicat în cadrul BOPI atât cererea de înregistrare, cât și decizia de înregistrare.
19. Subliniază faptul că, reclamanții fac referire la prevederile art. 2 al Convenţiei OMPI - ”opere artistice.... protecţia împotriva concurenţei neloiale”, care după cum a menţionat mai sus opera artistică la care fac referire reclamanţii este în fapt un desen create în scop industrial de reproducere - conform art. 23) pct. 7) din Legea nr. 139 din 02.07.2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, termenul de protecţie a unui astfel de drept de autor neînregistrat este de 3 ani de zile din momentul ce a fost făcut public, prin urmare nu poate fi reţinut acest drept de autor ca temei de anulare a mărcilor *****, 27428, 28229, *****.
20. Accentuează asupra faptului că, litigiile ce țin de concurenţa neloială sunt examinate de către Consiliul Concurenţei, conform alin. (1) art. 1 Legea concurenţei nr. 183 din 11.07.2012. Astfel, în partea ce ţine de examinarea şi constatarea actului de concurenţă neloială urmează a fi examinat conform procedurii, prin urmare, consideră cele invocate de reclamanţi pe marginea concurenţei neloiale urmează a fi respinse.
21. Referitor la anexele ce dovedesc înregistrările care le deţin reclamanţii pe teritoriul altor state, consideră că acestea nu sunt relevante, deoarece, conform art. 6 din Convenţia de la Paris pentru Protecţia Proprietăţii Industriale adoptată prin Hotărîrea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993”, condiţiile de depunere şi înregistrare a mărcilor de fabrică sau de comerţ vor fi stabilite de legislația naţională a fiecărei ţări a Uniunii. O marcă înregistrată reglementar într-una din ţările Uniunii va fi

considerată ca independentă de mărcile înregistrate de celelalte ţări ale Uniunii, inclusiv în ţara de origine."

22. Reiterează că, mărcile au fost înregistrate legal conform procedurii prevăzute de Legea privind protecţia mărcilor nr. 38/2008, iar mărcile deţinute de reclamanţi în alte state nu constituie temei sau drept probă de anulare a mărcilor înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova, accst principiu fiind reglementat de o normă internaţională pe care Republica Moldova şi-a asumat angajamentul să o aplice şi să o respecte. Principiul teritorialităţii prevede clar faptul că fiecare marcă dispune de o arie de acoperire, iar existenţa unei mărci înregistrate nu constituie temei de respingere sau anulare a unei mărci.
23. Atrage atenţia asupra faptului că, la materialele dosarului nu există nici o probă ce ar demonstra comercializarea produselor din clasa 34 CIPS pe teritoriul Republicii Moldova.
24. Prin urmare, subliniază că reclamnații nu au prezentat nici un act de certificare a ţigaretelor din partea reclamanţilor, ori în circuitul comercial al Republicii Moldova nu pot fi comercializate ţigarete fară certificat din partea Agenţiei Naţionale de Sănătate Publică-fără un astlel de document ţigaretele nu pot fi comercializate pe teritoriul Republicii Moldova.
25. Totodată, consideră că gradul de similitudine urmează a fi demonstrat prin intermediul unui sondaj de opinie, dat fiind faptul că doar consumatorul poate aprecia faptul dacă acesta va fi indus în eroare sau nu. Astfel, nu se poate admite şi constata din oficiul existenţa riscului de confuzie. Prin urmare, nu este clar în ce fel ar putea fi indus în eroare consumatorul în cazul în care reclamanţii nu au comercializat produse din tutun/ţigarete cu denumirile în cauză pe teritoriul Republicii Moldova.
26. Reține asupra faptului că, probele furnizate de către reclamant ţin exclusiv de colaborarea cu două companii ce operează cu marfa în zonele DYTE FREE, astfel acestea nu pot fi reţinute drept probă ce atestă utilizarea efectivă pe teritoriul Republicii Moldova. Totodată, pct. 307 din Codul Vamal al RM, prevede expres că aceste zone au statut special şi de fapt nu pot fi asociate ca piaţă de comerţ internă, din simplu motiv că acces la aceste produse au doar persoanele care călătoresc către o anumită destinaţie, drept urmare nu poate exista un risc de confuzie. Reclamanţii pot în continuare să-şi desfaşoare activitatea, ori litigiul dat este lipsit de încălcarea unui drept, nu există nici un impediment pentru a continua comercializarea mărfii de către reclamanţi. Mai mult, pârâtul nu întreprins careva măsuri în vederea blocării altor agenţi economici cu mărcile în cauză.
27. Astfel, având în vedere cele relatate, reține că, probele prezentate ţin doar de zonele dyte free, zone care au statut special; mărcile înregistrate de Gogu Marin nu sunt utilizate în scop de blocaj, or au lost prezentate probe care demonstrează că activează şi nu există blocaj; dreptul de autor urma a fi înregistrat în termen de 3 ani de zile,

după care devin bun public; mărcile au fost înregistrate cu respectarea procedurii de rigoare.

28. Pe cale de consecință, solicită respingerea acțiunii ca fiind neîntemeiată.
29. La 08 august 2022, reprezentantul pârâtului Gogu Marin, avocatul Pascal Iuliana, a depus cerere privind conexarea pretențiilor, prin care a solicitat conexarea cauzelor Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD împotriva lui Gogu Marin cu cauza depusă de Gogu Marin împotriva ,,Le Bridge Corporation Limited" SRL și ,,DFM" SRL. (f.d.142-143)
30. La 22 ianuarie 2024, reprezentantul reclamanților, avocatul Chiroșca Dorian, a depus o cerere, prin care a concretizat cercul participanților la proces, modificînd calitatea procesuală a intervenientului accesoriu "Imperial Unit" SRL în pârât. (f.d.138).
31. Cererea de concretizare a acțiunii, a fost pusă pe rol, prin Încheierea protocolară din 22 ianuarie 2024. (f.d.138).

**Elucidarea prezenței și poziției participanților la proces:**

32. În ședință de judecată, reprezentantul reclamanților Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, avocatul Chiroșca Dorian, s-a prezentat, solicitând admiterea cererii de chemare în judecată pe temeiurile de fapt și de drept invocate, administrând suplimentar la materialele dosarului pledoariile în formă scrisă. (f.d.125-135)
33. În ședință de judecată reprezentantul pârâtului Gogu Marin, avocatul Pascal Iuliana, s-a prezentat, solicitând respingerea acțiunii, ca fiind neîntemeiată.
34. În ședință de judecată, pârâți Gogu Marin și "Imperial Unit" SRL, nu s-au prezentat, fiind citați legal despre data, locul și ora ședinței de judecată. (f.d.103-105)

**Aprecierea instanței de judecată a argumentelor părților şi cadrului legal aplicabil situației litigioase:**

35. Audiind participanții la proces, studiind materialele dosarului și înscrisurile probatorii administrate, instanța de judecată ajunge la concluzia a admite cererea de chemare în judecată din următoarele considerente.
36. În conformitate cu prevederile art. 240 alin. (1) şi (3) din Codul de procedură civilă, la deliberarea hotărârii, instanța judecătorească apreciază probele, determină circumstanțele care au importanță pentru soluționarea pricinilor, care au fost sau nu stabilite, caracterul raportului juridic dintre părți, legea aplicabilă soluționării pricinii şi admisibilitatea.
37. Conform prevederilor art. 118 alin. (1) din Codul de procedură civilă, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor şi obiecțiilor sale, dacă legea nu dispune altfel. Totodată, prevederile art. 122 alin. (1) din Codul de procedură civilă stabilesc că, circumstanțele care, conform legii, trebuie confirmate prin anumite mijloace probante nu pot fi dovedite cu nici un fel de alte mijloace.

38. Conform prevederilor art. 121 din Codul de procedură civilă, instanța judecătorească reține spre examinare şi cercetare numai probele pertinente care confirmă, combat ori pun la îndoială concluziile referitoare la existența sau inexistența de circumstanțe, importante pentru soluționarea justă a cazului, iar conform prevederilor art. 130 alin. (1) din Codul 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 ansamblul şi interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.
39. Materialele cauzei, denotă că compania reclamantă Hongta Tobacco (Group) Co., LTD, precum și compania fiică Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, dispun de mai multe mărci înregistrate pe teritoriul RM, precum și în diverse țări ale lumii, după cum urmează:
    - I***** înregistrată în mai multe țări ( BG, CZ, FR, ES etc.) pe data de *****;
    - marca internațională*****înregistrată în mai multe țări ( CN, FR, ES, RU, etc.,) pe data de *****;
    - mărcile înregistrate în România și anume: marca verbală *****înregistrată pe data de *****și marca combinată ***** înregistrată pe data de *****;
    - marca***** înregistrată în Austria pe data de *****;
    - marca combinată *****înregistrată în Malaysia pe data de *****, fapt confirmat prin certificatele de înregistrare.(f.d.19-60)
40. În această ordine de idei, conform raportului AGEPI referitor la datele bibliografice, Gogu Marin, are înregistrate următoarele mărci:
    - marca verbală, caractere standarde, idividuală *****, valabilă până la *****, asupra căreia a fost înregistată la 11.05.2020 la AGEPI, cesiunea totală în favoarea “Imperial Unit” SRL; (f.d.61)
    - marca combinată și individuală *****, valabilă până la *****; (f.d.62)
    - marca figurativă și individuală *****, valabilă pînă la *****; (f.d.63)
    - marca combinată și individuală *****, valabilă până la *****; (f.d.64)
41. Subsecvent, materialele cauzei atestă că, la 01.02.2022, entitatea reclamantă a solicitat înregistrarea pe teritoriul RM a multor mărci pentru produsele din clasa 34 CIPS, și anume: marca verbală *****, marca combinată individuală*****, marca combinată individuală, marca combinată individuală *****și marca combinată individuală *****, fapt confirmat prin raportul AGEPI referitor la datele bibliografice. (f.d.65-69).
42. La caz, instanța de judecată atestă că, prin cererea de chemare în judecată Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, solicită:
    - declararea nulității mărcilor cu *****înregistrate pentru produsele din clasa 34 Clasificatorul de la Nisa, pe motivul existenței unor mărci neînregistrate, care au

fost folosită pe larg în RM, până la data de depozit a mărcilor înregistrate de Gogu Marin;

- constatarea faptului că, Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, dispune de dreptul de autor asupra operelor de artă plastică și declararea nulității mărcile cu *****înregistrate pentru produsele din clasa 34 Clasificatorul de la Nisa, pe motivul existenței unui drept anterior și anume dreptul de autor;
- constatarea faptului că, mărcile cu ********** au fost înregistrate cu rea-credință în scop de blocaj și dispunerea anulării acestora;

43. În contextul pretențiilor deduse judecății, instanța de judecată notează că, potrivit art. 22 alin.(l) lit. c) al Legii 38/2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la aceeași instanță, și în cazul în care există o marcă neînregistrată sau un drept anterior, menționate la art. 8 alin. (4), se îndeplinesc condițiile prevăzute la alineatul respectiv.
44. În același context, art. 8 alin. (4), lit. a) al Legii 38/200 privind protecția mărcilor, stipulează că, în cazul opoziţiei, o marcă este refuzată la înregistrare, de asemenea, în măsura în care este demonstrat că drepturile la o marcă neînregistrată sau la un alt semn utilizat în comerţ, inclusiv denumirea persoanei juridice, au fost dobîndite 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 sînt 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 sînt 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.
45. În această ordine de idei, instanța de judecată reține că, normele citate *supra* prevăd îndeplinirea anumitor condiții, în special urmează a fi demonstrat faptul că mărcile enunțate au fost folosite intens de către companiile reclamante până la data de depozit a mărcilor companiei pârâte.
46. În acest sens, instanța reține că, entitățile reclamante au anexat cu titlu de probă, contractul de distribuție din *****, încheiat între I.C.S. LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL, (MD) și GCML GLOBAL CONSALTING & MARKETING LTD, precum și contractul de distribuție din *****, încheiat BDF DISTRIBUTIO LTD și DUFREMOL SRL, (MD), care conțin clauze care confirmă

că companiile I.C.S. LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL și DUFREMOL SRL sunt distribuitori oficiali al produselor de tutungerie acoperite de mărcile ***** şi ***** care aparțin companiei reclamante Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. (f.d. 70-76, 77-82)

47. Succesiv, folosirea intensă pe teritoriul RM a mărcilor companiilor reclamante, se atestă prin actele de import și comerț efectuate de companiile reclamante prin intermediul distribuitorului oficial a produselor de tutungerie, și anume companiile LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRI și DUFREMOL SRL.
48. În această ordine de idei, instanța de judecată constată că, prin intermediul companiei Global Consalting & Marketing Ltd., compania LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL a importat pe teritoriul RM țigări acoperite cu mărcile companiilor reclamante, fapt ce derivă din următoarele acte confirmative: factura nr. *****, în mărime de 42,132 euro; factura din *****, în mărime de 56,450 euro; factura nr. *****, în mărime de 30,155 euro. (f.d.83-85)
49. În particular, instanța de judecată constată că, folosirea intensă pe teritoriul RM a mărcilor companiilor reclamante, derivă şi din decizia AGEPI de respingere a cererii de înregistrare a mărcii ***** desemnarea verbală *****, care demonstrează că produsele cu marca ***** au fost folosite intens în comerțul Duty Free de compania Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd, prin intermediul distribuitorului oficial a produselor de tutungerie (f.d.86)
50. În special, pct. 4 a avizului de refuz, emis de AGEPI confirmă faptul că desemnarea solicitată ***** nu poate fi înregistrată în calitate de marcă pe produsele din clasa 34, deoarece, prin opoziția depusă se demonstrează că drepturile la o marcă neînregistrată au fost dobândite de către opozant înainte de data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sunt confirmate prin probe ce demonstrează că pe piața RM au fost plasate produse identice sau similare cu cele solicitate, marcate cu semnul respectiv care beneficiază de protecție cel puțin într-un stat parte la Conventia de la Paris.
51. Având în vedere cele relatate *supra*, reieșind din faptul că în speță sunt întrunite condițiile prevăzute de art. 22 alin (1) lit. c) în coroborare cu art. 8 alin. (4) lit. a) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite pretenția privind declararea nulității înregistrării mărcilor cu *****(*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****, pentru produsele din clasa 34 CIPS cu anularea înregistrării acestora.
52. Alegațiile părții pârâte, precum că probele furnizate de către reclamant ţin exclusiv de colaborarea cu două companii ce operează cu marfa în zonele DYTE FREE, şi nu pot fi reţinute drept probă ce atestă utilizarea efectivă pe teritoriul Republicii Moldova, nu-şi găsesc temeinicia legală. Corespunzător, aceste argumente nu sunt în măsură să combată temeinicia acțiunii.

53. Cu privire la cerința privind constatarea faptului că Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd şi Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, dispun de dreptul de autor asupra operelor de artă plastică, reflectate în mărcile cu *****(*****şi ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****şi nr.*****, instanța reține că, potrivit prevederilor art. 5 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008, pot constitui mărci orice semne susceptibile de reprezentare grafică – cuvinte (inclusiv nume de persoane), litere, cifre, desene, culori, combinații de culori, elemente figurative, forme tridimensionale, în special forma produsului sau a ambalajului acestuia, holograme, semne de poziționare; sonore, olfactive, tactile, precum şi orice combinații de astfel de semne, cu condiția ca aceste semne să poată servi la deosebirea produselor şi/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
54. În această ordine de idei, potrivit preverilor art. 22 alin. (l), lit. d) al Legii privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, utilizarea mărcii poate fi interzisă în virtutea unui alt drept anterior, în special a dreptului la nume, dreptului la imagine, unui drept de autor, dreptului la o indicație geografică sau la o denumire de origine protejată, la un desen sau la un model industrial protejat, unui alt drept de proprietate industrial protejat conform legii.
55. La caz, instanța constată că, potrivit certificatele de înregistrare, entitățile reclamante dispun de mai multe mărci înregistrate în diverse țări ale lumii, după cum urmează:
    - I***** înregistrată în mai multe țări ( BG, CZ, FR, ES etc.) pe data de *****;
    - marca internațională*****înregistrată în mai multe țări (CN, FR, ES, RU, etc.,) pe data de *****;
    - mărcile înregistrate în România şi anume: marca verbală *****înregistrată pe data de *****şi marca combinată ***** înregistrată pe data de *****;
    - marca***** înregistrată în Austria pe data de *****;
    - marca combinată *****înregistrată în Malaysia pe data de *****. f.d.19-60)
56. În acest context, instanța de judecată notează că, marca este un produs al creației intelectuale ale omului, care este protejat şi prin mecanismul juridic de protecție a dreptului de autor, reglementat de normele Legii privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
57. În particular, instanța de judecată consemnează că, potrivit prevederilor art. 2 al Convenției de constituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, ratificată de RM, prin Hotărârea Parlamentului nr. 1328-XII din 11 martie 1993, „în sensul prezentei Convenții, se va înțelege prin proprietate intelectuală drepturi referitoare la: operele literare, artistice şi științifice, interpretări ale artiștilor interpreti şi execuții ale artiștilor executanți, fonograme şi emisiuni ale radiodifuziunii, invenții în toate domeniile activității umane, descoperiri științifice, desene şi modele industrial, mărci de fabrică de comerț şi de serviciu, precum și nume comerciale și denumiri comerciale, protecția împotriva concurenței neloiale”.

58. Consecvent, instanța de judecată statuează că, conform prevederilor art. 2 alin. (l) din Convenția de la Berna privind protectia operelor literare artistice, expresia opere literare și artistice va include orice producție în domeniu literar, artistic și științific, oricare ar fi forma de expresie a acestora, cum ar fi cărți, [...] , opere de pictură, grafică, arhitectură, sculptură.
59. Același art. 2 alin.(6) statuează că operele menționate în prezentul articol se vor bucura de protectie în toate țările Uniunii. Această protecție va intra în vigoare în beneficiul autorului și al succesorilor acestuia.
60. Potrivit art. 7 alin. (2) al Legii privind dreptul de autor și drepturile conexe, obiecte ale dreptului de autor sunt operele de pictură, sculptură, grafică și alte opere de artă plastică.
61. În acord cu art. 2 al Legii privind dreptul de autor drepturile conexe, persoanele fizice și persoanele juridice străine ale căror opere sau obiecte ale drepturilor conexe sunt protejate printr-un tratat internațional la care Republica Moldova este parte beneficiază de o protecție echivalentă cu cea acordată prin prezenta lege persoanelor fizice sau persoanelor juridice din Republica Moldova (tratament național).
62. În particular, instanța reține că mărcile companiilor reclamante se bucură de protecția dreptului de autor, deoarece la crearea acestora a fost depus un efort intelectual, realizat prin imagine grafică (operă de artă grafică sau artă plastică), acestea fiind părți componente ale mărcilor înregistrate de companiile reclamante, iar acest fapt este unul de notorietate publică, care nu trebuie demonstrat or, aceste imagini sunt mărci înregistrate de companiile reclamante care au o dată anterioară de înregistrare decât cele ale lui Gogu Marin.
63. Adițional, instanța de judecată reține faptul că la materialele cauzei de către pârâtul Gogu Marin nu au fost administrate probe ce ar demonstra faptul că imaginile respective au fost elaborate de către ultimul. Mai mult, de atât, imaginile solicitate spre înregistrare de Gogu Marin sunt identice cu imaginile folosite de entitățile reclamante ca parte compenentă a mărcilor cu ***** (*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****.
64. Având în vedere prevederile enunțate supra, instanța de judecată conchide că, că fiecare element de pe un ambalaj este protejat inclusiv de mecanismul juridic de protecție- dreptul de autor, respectiv elementele figurative înregistrate de companiile reclamante se bucură de protecție juridică.
65. Ținând cont de cele relatate *supra*, reieșind din faptul că dreptul de autor se bucură de protecția prevederilor Legii privind dreptul de autor și a Convenției de la Berna privind protecția operelor literare și artistice, respectiv fiind îndreptățit de a fi protejat și de orice acțiuni de concurență neloială, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite pretenția privind constatarea faptului că Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, dispun de dreptul de autor asupra operelor de

artă plastică, reflectate în mărcile cu ***** (*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****.

66. Cu privire la pretenția privind constatarea faptului că mărcile cu *****(*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****, au fost înregistrate cu rea-credință, instanța reține că, potrivit prevederilor art. 21, lit. b) din Legea privind protecția mărcilor nr. 38-XVI din 29.02.2008, 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.
67. În această ordine de idei, prevederile aceluiași articol, statuează 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 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 și 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.
68. Analizând normele legale citate *supra*, instanța de judecată consemnează faptul că legiuitorul a circumscris reaua credință în cazul în care vor fi întrunite următoarele condiții: a) solicitantul știa sau putea ști despre existența, în țară sau într-un alt stat membru a Convenției de la Paris, a unei mărci ce se bucură de renume și 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; b) marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă; c) titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj.
69. În această ordine de idei, instanța notează că, jurisprudența Curții Europene de Justiție (cauza C-371/18, Sky International AG și alții), Curtea precizează că în conformitate cu sensul său uzual în limbajul curent, noțiunea de rea-credință presupune prezența unei stări de spirit sau unei intenții necinstite, fiind este necesar, în vederea

interpretării sale, să se ia în considerare contextul special al dreptului mărcilor, care este cel al comerțului.

70. Cu privire la prima condiție prevăzute de legiuitor, instanța de judecată constată că, această prezumție de cunoaștere putea rezulta, din împrejurarea că, în sectorul de activitate vizat, o astfel de utilizare era ușor cunoscută, această cunoaștere fiind dedusă în special din durata unei astfel de utilizări. Prin urmare, cu cât este mai îndelungată această utilizare, cu atât este mai probabil ca solicitantul să fi avut cunoștință de ea la momentul depunerii cererii de înregistrare.
71. În acest context, instanța consideră ca plauzibile argumentele entității reclamante, prin care subliniază că începând cu anul 2009 - DUFREMOL SRL, iar începând cu anul 2013 - LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL, sunt distribuitori oficiali al produselor de tutungerie acoperite de mărcile ***** *****, care aparțin companiei reclamante Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd, fiind emise actele de import și comerț care confirmă folosirea intensă pe teritoriul RM, a produselor de tutungerie acoperite de mărcile enumerate supra.
72. Prin urmare, folosirea intensă a mărcilor companiilor reclamante pe teritoriul RM au fost considerate temeinice pentru ca AGEPI să emită avizul de refuz provizoriu din 29.12.2020, prin care opoziția depusă de Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd. a fost considerată întemeiată, iar desemnarea verbală ***** a fost respinsă de la înregistrare.
73. În particular, instanța statuează că, cauza sau motivul de nulitate absolută vizat la art. 51 alin.(l) lit. b) din Regulamentul nr.89/104 și art. 3 alin. (2) lit. d) din Prima directivă 89/104, se aplică atunci când reiese din indicii pertinenți și concludenți că titularul unei mărci a UE a introdus cererea de înregistrare a acestei mărci nu în scopul de a participa în mod loial la concurență, ci cu intenția de a aduce atingere, într-un mod neconform cu uzanțele loiale, intereselor unor terți sau cu intenția de a obtine, chiar fără a viza un terț în special, un drept exclusiv în alte scopuri, decât cele care țin de funcțiile unei mărci, îndeosebi de funcția esențială de indicare a originii.
74. La caz, instanța conchide că alegerea și solicitarea spre înregistrare de către pârâtul Gogu Marin, a aceluiasi semn pentru înregistrarea sa ca marcă pentru produse identice și similare nu poate fi rezultatul unei simple coincidențe, ci un act deliberat, prin care s-a urmărit cu rea-credintă să profite de cunoașterea acestuia în rândul segmentului de public relevant și să blocheze activitatea entității reclamante.
75. Cu referire la a doua condiție, anume că marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă, instanța de judecată constată că mărcile înregistrate de Gogu Marin și mărcile înregistrate anterior de către companiile reclamante sunt înregistrate pentru aceiași clasă de produse și anume clasa 34 CIPS.
76. Totodată, instanța nu regăsește ca relevant speței argumentul părții pârâte, prin care se solicită efectuarea unui sondaj întru identificarea conflictului dintre mărci, or,

constatarea faptului că marca înregistrată este utilizată pentru produse care generează conflict cu o altă marcă, derivă din condițiile stabile expres de lege.

77. Cu referire la a treia condiție, și anume că titularul mărcii înregistrate utilizează marca doar în scop de blocaj, instanța constată faptul că la materialele cauzei nu există probe care ar demonstra că Gogu Marin a folosit mărcile respective în actele de comerț, ceea ce reprezintă un indiciu că mărcile au fost înregistrate cu scopul de a bloca comerțul companiilor reclamante cu produsele acoperite de mărcile în speță.
78. Suplimentar, instanța reține că entitatea reclamantă a anexat cu titlu de probă, înscrisuri și anume somațiile remise de către pârât în adresa societăților DUFREMOL SRL și LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL, prin care se solicită de a fi extrase din comerț toate produsele care sunt acoperite de mărcile ***** *****.
79. Prin urmare, instanța reține acest fapt ca o intenție de a bloca comerțul de produse de tutungerie acoperite de mărcile companiilor reclamante, efectuat de distribuitorii oficiali anume, societatea DUFREMOL SRL și societatea LE BRIDGE CORPORATION LIMITED SRL.
80. Pe cale de consecință, instanța de judecată constată că, Gogu Marin a acționat cu rea-credință la momentul înregistrării mărcilor cu ***** ********** (*****), *****nr. *****, or, ultimul cunoștea despre faptul că astfel de mărci există și sunt folosite pe teritoriul RM, cu mult mai devreme de data de înregistrare a mărcilor sale.
81. Luând în considerație cele expuse și examinând probatoriul administrat la dosar, prin prisma prevederilor legale ce guvernează prezentul litigiu, instanța de judecată ajunge la concluzia de a admite integral cererea de chemare în judecată depusă de cererea de chemare în judecată depusă de Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD împotriva lui Gogu Marin și "Imperial Unit" SRL privind declararea nulității mărcilor, constatarea dispunerii de dreptul de autor și constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcilor și anularea acestora.
82. În conformitate cu art. 238-241 CPC, instanța de judecată

h o t ă r ă ș t e:

Se admite cererea de chemare în judecată depusă de Hongta Tobacco (Group) Co., LTD și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD împotriva lui Gogu Marin și "Imperial Unit" SRL privind declararea nulității mărcilor, constatarea dispunerii de dreptul de autor și constatarea faptului înregistrării cu rea-credință a mărcilor și anularea acestora.

Se declară nulă înregistrarea mărcilor cu *****(*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****, pentru produsele din clasa 34 CIPS și se anulează înregistrarea acestora.

Se constată faptul că Hongta Tobacco (Group) Co., Ltd și Hongyunhonghe (Group) Co., LTD, dispun de dreptul de autor asupra operelor de artă plastică, reflectate în mărcile cu *****(*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****.

Se constată faptul că mărcile cu *****(*****și ***** în caractere chineze), ***** (*****), *****și nr.*****, au fost înregistrate cu rea-credință.

Hotărârea poate fi atacată cu apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile de la data pronunțării dispozitivului hotărârii, prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Centru.

Preşedintele şedinţei, Gheorghe Stratulat
judecătorul