

HOTĂRÎRE

În numele Legii

30 mai 2017

Judecătoria Chișinău /sediul Rîșcani/

Instanța compusă din:

Președintele ședinței,

judecătorul

Grefier

Aliona Miron

Aurelia Grama

cu participarea:

- reprezentantului reclamantului - avocatul Radu Jigău /mandat nr.1040258 din 22.09.2016 f.d.2/,
- reprezentantului AGEPI – Bondarescu Patricia /procura nr.176 din 13.09.2016 f.d.53/,

în absența:

- reprezentantului pîrîtului Newman nutrients AG – Glazunov Nicolae, citat legal cu aviz de recepție despre locul, data și ora examinării cauzei /f.d.55, 56/,

examinînd în ședință publică, cauza civilă la cererea de chemare în judecată a reclamantului Janssen Pharmaceutica NV, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală împotriva Newmar nutrients AG privind decăderea din drepturile asupra mărcii,

a c o n s t a t a t :**Argumentele participanților la proces:**

La data de 26 octombrie 2015, reprezentantul reclamantului Janssen Pharmaceutica s-a adresat cu o cerere de chemare în judecată împotriva Newman nutrients AG solicitînd:

- decăderea companiei Newman nutrients AG din drepturile asupra mărcii naționale nr.17262 ГЕРОККАЖИ GEROXAL pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

În susținerea cererii au indicat că, marca ГЕРОККАЖИ GEROXAL, conform înregistrării naționale nr.17262, a fost înregistrată pe 10.11.2008 la AGEPI de către compania Newman nutrients AG, pentru un șir de produse, inclusiv și pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS.

Din informațiile disponibile companiei Janssen Pharmaceutica NV se atestă, că compania Newmar nutrients AG nu utilizează în Moldova marca nr.17262 ГЕРОККАЖИ GEROXAL pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS pentru o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2011 până în 31.07.2016).

De asemenea din informațiile disponibile de compania Janssen Pharmaceutica NV se poate constata, că în Moldova lipsesc motivele întemeiate pentru neutilizarea de către compania Newman de nutrients AG a mărcii nr.17262 ГЕРОККАЖИ GEROXAL pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS.

Neutilizarea de către compania Newman nutrients AG a mărcii nr.17262 ГЕРОККАЖИ GEROXAL pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS este confirmată de asemenea de următoarele informații.

Compania Janssen Pharmaceutica NV prin Biroul «BrevetMarcService» SRL de mandatar autorizați s-a adresat cu o solicitare către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Ministerului Sănătății din Republica Moldova pentru a-i fi furnizate informații dacă preparatul cu iod, denumirea ГЕРОККАЖИ GEROXAL a fost înregistrat în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova în perioada de la 26.07.2011 până la 26.07.2016, sau dacă se examinează în prezent actele pentru înregistrarea acestuia.

La solicitarea menționată a fost primit răspunsul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Ministerului Sănătății al Republicii Moldova cu următorul conținut „.....preparatul cu denumirea de ГЕРОККАЖИ GEROXAL nu se regăsește în Nomenclatorul de Stat de medicamente și produsul dat nu este depus în prezent pentru autorizare”.

La solicitarea de la Serviciul Vamal a informației cu privire la introducerea produselor «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» cu denumirea ГЕРОККАЛ GEROXAL în Republica Moldova pentru perioada 01.01.2011-31.07.2016 la fel s-a primit răspunsul, în care se menționează că asemenea produse nu au fost obiectul unui import pe teritoriul Republicii Moldova.

Compania Janssen Pharmaceutica NV este cointerесată în decăderea companiei Newman nutrients AC din drepturile asupra mărcii nr.17262 ГЕРОККАЛ GEROXAL pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS din considerentele următoare.

Compania Janssen Pharmaceutica NV a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 666357 ГЕРОККАЛ în Republica Moldova.

Prin Notificarea din 15.02.2016 examinarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), însă, a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova pentru produse «produse farmaceutice, veterinare și igienice» din clasa 05 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca anterioară nr.17262 ГЕРОККАЛ GEROXAL.

Luînd în considerație cele expuse și în conformitate cu prevederile art.art.85 alin.(1) lit.a), art.166 art.167 din Codul de Procedură Civilă al Republicii Moldova, art.20 alin.(1) lit.a), art.20 al.(2), art.14 al.(1) art.83 alin.(3) lit.j) ale Legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor solicită admiterea prezentei cereri de chemare în judecată.

În ședința de judecată reprezentantul reclamantului-Jigăru Radu a declarat că, susține cererea de chemare în judecată cu temeiurile de fapt și de drept indicate în aceasta. Consideră că există temeiurile de decădere asupra mărcilor pîrîtului, or la materialele cauzei au fost prezentate răspunsuri la demersuri făcute de către reprezentantul reclamantului, Serviciului Vamal, prin care rezultă cu certitudine faptul că pe teritoriul RM produse cu numele companiei nu au fost înregistrate și nu au fost importate. Astfel titularul poate fi decăzut din drepturile sale. Compania reclamantă este interesată din decăderea din drepturile titularului, or acesta a depus o cerere de desemnare posterioară cu nr.676 357 ГЕРОККАЛ GEROXAL pentru RM căruia i-a fost opusă de către AGEPI marca ГЕРОККАЛ GEROXAL. Iar în cazul decăderii mărcii ГЕРОККАЛ GEROXAL și anulării înregistrării acesteia reclamantul va putea beneficia de protecția mărcii sale pe teritoriu RM ГЕРОККАЛ GEROXAL. Anume pîrîtul urmează să probeze utilizarea pe teritoriu RM a mărcii. Consideră că dezinteresul acestuia care a fost citat legal, probează dezinteresul cu privire la existența acestei mărci. Or, consideră că cererea urmează a fi admisă integral. Marca ГЕРОККАЛ GEROXAL nu a fost obiectul unui contract de licență sau cesiune. Solicită decăderea din dreptul la marcă anume pe teritoriul RM. Solicită să fie indicată această frază în solicitările din cerere.

În ședința de judecată reprezentantul intervenientului accesoriu-Bondarescu Patricia a declarat că, susține cererea concretizată. Ei confirmă înregistrarea mărcii ГЕРОККАЛ GEROXAL.

Reprezentantul pîrîtului Newman nutrients AG – Glazunov Nicolae, indicat la AGEPI ca fiind mandatarul autorizat al pîrîtului în ședința de judecată nu s-a prezentat deși a citat legal cu aviz de recepție despre locul, data și ora examinării cauzei /f.d.49,52, 55, 56/.

Reprezentantul a depus o cerere potrivit căreia informează instanța că copia citației a fost expediată titularului mărcii., fapt dovedit și prin avizul de recepție anexat la f.d.52.

Motivele neprezentării instanței nu-i sunt cunoscute, astfel a fost dispusă examinarea cauzei în lipsa acestuia.

Aprecierea instanței:

Audiînd explicațiile participanților la proces, examinînd materialele cauzei, în raport cu norma legală aplicabilă speței, instanța consideră acțiunea reclamantului întemeiată și pasibilă de a fi admisă din următoarele considerente.

În conformitate cu art.2 a Legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este definită ca fiind orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.

Potrivit art.3 al aceleiași legi, drepturile asupra mărcii sînt dobîndite și probate pe teritoriul Republicii Moldova prin: a) înregistrare în condițiile prezentei legi; b) înregistrare internațională conform Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 14 aprilie 1891, denumit în continuare Aranjamentul de la Madrid, sau conform Protocolului referitor la Aranjamentul de la Madrid privind înregistrarea internațională a mărcilor din 27 iunie 1989, denumit în continuare Protocolul referitor la Aranjament; c) recunoașterea mărcii ca fiind notorie.

Conform art.6 din Legea menționată, titular al mărcii este persoana fizică sau juridică ori grupul de persoane fizice și/sau juridice în numele căreia/căruia marca este protejată în conformitate cu prezenta lege. Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul național al mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii.

În ședința de judecată s-a stabilit cu certitudine că, marca ГЕРОККАЛІ GEROXAL, conform înregistrării naționale nr.17262, a fost înregistrată pe 10.11.2008 la AGEPI de către compania Newmar nutrients AG, pentru un șir de produse, inclusiv și pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS /f.d.5-6/.

Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stipulează, că titularul mărcii este obligat să utilizeze această marcă, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.

Art.14 alin.(1) din Legea sus menționată stabilește, că dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată sau dacă utilizarea mărcii a fost suspendată pe o perioadă neîntreruptă de 5 ani, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

Din sensul normei legale sus precitate, se constată că decăderea este o sancțiune civilă constând în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.

Suplimentar, normele de drept internațional prevăzute de art.5 lit.c) din Convenția de la Paris din 20.03.1883 pentru protecția proprietății industriale, precum și art.15 și art.19 din Acordul TRIPs reglementează obligația de folosire a mărcii înregistrate.

Legislația națională și internațională în domeniul proprietății intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea, în așa mod, impedimente altor agenți economici și a nu folosi înregistrările în scop de blocaj.

Funcția de bază a mărcii comerciale constituie identificarea produselor și/sau serviciilor pentru a căror înregistrare este cerută, conservarea unei mărci și nefolosirea acesteia pentru produse solicitate, constituie abuz de drept și o ocupare nejustificată a unui drept al cărui protecție este subordonată condiției folosirii.

Întrucât marca are, *inter alia*, funcția de a stabili o legătură între produse și servicii, și persoană responsabilă de comercializarea acestora, dovada utilizării trebuie să pună în evidență o legătură clară între utilizarea mărcii și produsele și serviciile relevante. Simpla aplicare sau indicare pe ambalaj și actele de însoțire a denumirii companiei nu poate fi considerat utilizare efectivă în sensul prevederilor art.14 și art.20 din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008.

Cu toate acestea, este important să se observe că expresia „utilizării efective” folosită în contextul normei 14 alin.(1) și alin.(2) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, cuprinde, în egală măsură, necesitatea de a demonstra utilizarea mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată sau într-o variantă a acesteia în conformitate cu articolul 14 alin.(2) litera a) din legea sus citată și utilizarea produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată.

Articolul 20 alin.(1¹) din Legea privind protecția mărcilor prevede prezentarea dovezii de utilizare efectivă a produselor și serviciilor pentru care marca a fost înregistrată de către titularul mărcii.

Prin urmare, pîrîtul trebuie să demonstreze că marca a fost utilizată ca atare pe piață.

Utilizarea trebuie să fie publică, adică trebuie să fie externă întreprinderii și vizibilă clienților reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor acesteia.

Potrivit art.20 alin.(2) al Legii nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, în cazul în care motivul decăderii din drepturi este valabil numai pentru o parte din produsele și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată, titularul este decăzut din drepturi numai pentru produsele și/sau serviciile respective.

Reieșind din materialele cauzei se atestă că, compania Newman nutrients AG nu utilizează în Moldova marca nr.17262 ГЕРОККАЛІ GEROXAL pentru produsele «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» din clasa 05 CIPS pentru o perioadă ce depășește 5 ani (din 01.01.2011 până în 31.07.2016).

Compania Janssen Pharmaceutica NV prin Biroul «BrevetMarcService» SRL de mandatar autorizată s-a adresat cu o solicitare către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Ministerului Sănătății din Republica Moldova pentru a-i fi furnizate informații dacă preparatul cu iod, denumirea ГЕРОККАЛІ

GEROXAL a fost înregistrat în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova în perioada de la 26.07.2011 până la 26.07.2016, sau dacă se examinează în prezent actele pentru înregistrarea acestuia /f.d.7/.

Conform art.8 alin.(2) din Legea cu privire la medicamente nr.1409 din 17.12.1997, Ministerul Sănătății prin intermediul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, exercită controlul de stat în domeniul medicamentelor, care include controlul calității medicamentelor, al activității farmaceutice și al formării prețurilor la medicamente, conform legislației în vigoare.

La solicitarea menționată a fost primit răspunsul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale și Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, potrivit căruia *preparatul cu denumirea de ГЕРОКСАЛ GEROXAL nu se regăsește în Nomenclatorul de Stat de medicamente și produsul dat nu este depus în prezent pentru autorizare* /f.d.8/.

La solicitarea de la Serviciul Vamal a informației cu privire la introducerea produselor «produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină» cu denumirea ГЕРОКСАЛ GEROXAL în Republica Moldova pentru perioada 01.01.2011-31.07.2016 la fel s-a primit răspunsul, în care se menționează că asemenea produse nu au fost obiectul unui import pe teritoriul Republicii Moldova /f.d.9-10/.

În conformitate cu art.20 alin.(1) lit.a) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, orice persoană este în drept să depună la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, (judecătoria sect.Rîșcani) o cerere de decădere a titularului din drepturi asupra mărcii, dacă marca în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani nu a fost utilizată.

Totodată, instanța menționează că, Compania Janssen Pharmaceutica NV a depus o cerere de desemnare posterioară a mărcii internaționale IR 666357 ГЕРОКСАЛ în Republica Moldova.

Prin Notificarea din 15.02.2016 examinarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova (AGEPI), însă, a respins această marcă la înregistrare în Republica Moldova pentru produse «produse farmaceutice, veterinare și igienice» din clasa 05 CIPS, temei fiind coliziunea cu marca anterioară nr.17262 ГЕРОКСАЛ GEROXAL /f.d.11-15/.

Astfel, potrivit art.18, art.121, art.123 CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temei al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.

Circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a pricinii sînt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Instanța judecătorească reține spre examinare și 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.

Instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege.

Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor. În conformitate cu prevederile art.238-241 CPC PM, instanța de judecată –

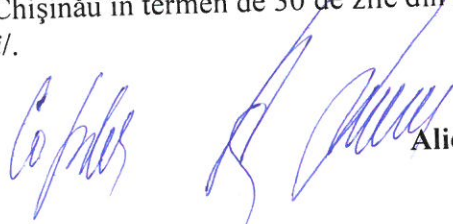
HOTĂRĂȘTE:

Se admite cererea de chemare în judecată a reclamantului Janssen Pharmaceutica NV, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală împotriva Newman nutrients AG privind decăderea din drepturile asupra mărcii.

Se decede compania Newman nutrients AG din drepturile asupra mărcii naționale nr.17262 ГЕРОКСАЛ GEROXAL pentru produsele „produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină” din clasa 5, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) pe teritoriul Republicii Moldova.

Hotărîrea cu drept de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 de zile din momentul pronunțării prin intermediul Judecătoriei Chișinău /sediul Rîșcani/.

Președintele ședinței,
Judecător


Aliona Miron