

HOTĂRÎRE
În numele LEGII

16 mai 2017

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani,

în componență:

Președintele ședinței, judecătorul – Lilia Lupașco

Grefier – Laurenția Condrea

Cu participarea reprezentantului O.O.O. „Konsortsium-PIK”, Ariadna Dodi (în baza mandatului nr. 1052435 din 11.10.2016 și a procurii nr. 4-424 din 11.10.2016) și a reprezentantului intervenientului accesoriu AGEPI - Elena Dadu (în baza procurii nr. 1556 din 01.08.2016) și cu respectarea citării legale a pîrîtului în proces

Examinînd în ședința de judecată publică pricina civilă la cererea înaintată de Obshestvo s ogranchennoy otvetstvennostyu „Konsortsium-PIK” împotriva JSC “NIZHPHARM” RU cu participarea itervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind decăderea din drepturile asupra mărcii,

Audiind explicațiile participanților la proces, asupra materialelor și probelor din dosar, instanța de judecată

C o n s t a t ă :

La 24 noiembrie 2016 O.O.O. „Konsortsium-PIK”, Federația Rusă , în persoana reprezentantului- avocatul Ariadna Dodi, împuternicită în baza mandatului nr. 1052435 din 11.10.2016 și a procurii nr. 4-424 din 11.10.2016, a acționat în instanța de judecată JSC “NIZHPHARM”, Federația Rusă cu participarea intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind decăderea din drepturi asupra mărcii nr.20993 PANTOGAMUM.

În motivarea acțiunii, compania reclamantă a invocat că este o companie farmaceutică din Rusia prezentă cu diverse preparate și în piata Republicii Moldova.

De asemenea, reclamanta este titulara mărcii înregistrare Intemationala nr. 1144506 ПАНТОГАМ cu desemnarea următoarelor jurisdicții: Armenia, Azerbaidjan, Georgia, Kargîzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Recent titulara marcii a solicitat la OMPI extinderea teritoriala a mărcii sale, desemnand între altele și Republica Moldova.

Marca este înregistrata pentru urmatoarele produse din clasa 05: *Preparate veterinare; preparate farmaceutice.*

Subliniază că marca Reclamantei PANTOGAM este prezenta în piata Republicii Moldova, preparatul PANTOGAM fiind înregistrat în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor cu nr. 17369 pe numele companiei „Pik- Farma” S.R.L., Rusia, firma al carei fondator este Reclamanta fapt confirmat prin Extrasul din Registrul Unic al Persoanelor Juridice din Rusia.

În același timp, pe numele Paratei a fost înregistrată marca nationala verbala nr. 20993 PANTOGAMUM pentru toate produsele din clasa 05 conform Clasificatorului

CIPS: *Produse farmaceutice și veterinare*: produse igienice pentru medicina; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

Explică reclamanta că, dorește să evite o eventuala respingere de către AGEPI a cererii de înregistrare a mărcii ПАНТОГАМ (adica PANTOGAM) în baza mărcii asemănătoare anterioare PANTOGAMUM.

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

Astfel, susține reclamanta, marca națională verbală nr. 20993 PANTOGAMUM, care este înregistrată la AGEPI însă nu este folosită în Republica Moldova, constituie o piedică la înregistrarea mărcii Reclamantei.

Se menținează, că în perioada de după înregistrarea mărcii nr. 20993 PANTOGAMUM și în particular în ultimii 5 ani consecutivi premergători cereri de chemare în judecată formulate, marca vizată nu a fost prezentă în Republica Moldova cu niciunul din produsele Clasei 05 conform Clasificatorului CIPS.

Deși conform Legii nr. 38, sarcina prezentării probelor de utilizare îi revine Paratei, reclamanta dispune de un document care atestă faptul că marca acesteia nu a fost utilizată în Republica Moldova în perioada de 5 ani premergători datei depunerii prezentei acțiuni, și anume: scrisoarea nr. Ae7 PS-01 Rg02 - 8744 din 7 noiembrie 2016 a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMED).

Subliniază că lipsa unui preparat în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor presupune că preparatul respectiv nici nu se afla în comerț.

În aceste circumstanțe, consideră reclamanta că sunt îndeplinite cumulativ condițiile de bază necesare pentru decăderea din drepturi în temeiul neutilizării efective, reale și continue, pe teritoriul Republicii Moldova, de către compania pârta, a mărcii nr. 20993 PANTOGAMUM în decursul a mai bine de 5 ani.

Solicită compania reclamantă decăderea companiei pârte JSC "NIZHPHARM" RU cu sediul juridic: Federația Rusă, or. Nizhny Novgorod, 603950, str. Salganskaya, 7, box nr. 459 din drepturile asupra mărcii naționale nr. 20993 PANTOGAMUM pentru "produse farmaceutice și veterinare" din clasa 05 conform Clasificării Internaționale a produselor și Serviciilor (CIPS).

În drept, acțiunea înaintată se bazează pe prevederile art.5,6,33,85,166,167 CPC și art.14 alin.(1),20 alin.(1) lit.a), art.83 alin.(3) lit.j din Legea nr.38 privind protecția mărcilor.

Prin referința depusă la materialele cauzei (f.d.45-46) Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova a confirmat faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale PANTOGAMUM nr. 20993 din 04.02.2010, pentru produsele din clasa 05 „*produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicina; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide*” conform CIPS, pe numele titularului JSC „NIZHPHARM”.

Totodată, a menționat că admiterea sau respingerea cerintelor reclamantului rămâne la decizia instanței judecătorești, în dependență de probele prezentate de părți.

În cadrul ședinței judiciare, reprezentantul O.O.O. „Konsortsium-PIK”, avocatul Ariadna Dodi a susținut cererea de chemare în judecată formulată.

Reprezentantului intervenientului accesoriu AGEPI - Elena Dadu a susținut cererea de chemare în judecată depusă de O.O.O. „Konsortsium-PIK”.

Compania pîrîta JSC „NIZHPHARM”, prin Declarația anexată la materialele cauzei (f.d.57-58) a recunoscut integral acțiunea depusă O.O.O. „Konsortsium-PIK”, Federația Rusă, solicitînd admiterea integrală a acțiunii formulate și examinarea cauzei în lipsa pîrîtului.

Audiind opiniile participanților la proces, studiind materialele dosarului în raport cu argumentele părților litigante, instanța de judecată consideră necesar de a admite acțiunea O.O.O. „Konsortsium-PIK”, din următoarele considerente de fapt și de drept.

Instanțele de judecată reține că, potrivit Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPs), semnat la Marrakech, la 15 aprilie 1994 și art. 3 din Legea nr. 114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată.

Astfel, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii.

Drepturile dobândite prin înregistrarea mărcii în Registrul Național al Mărcilor se confirmă prin titlul de protecție - certificatul de înregistrare a mărcii.

În cadrul examinării litigiului dedus judecății s-a constatat cu certitudine că în baza Certificatului de înregistrare a mărcii nr. 20993 (f.d.47), marca verbală PANTOGAMUM a fost înregistrată pe teritoriul Republicii Moldova la data de 04 februarie 2010 pentru produsele din clasa 05 „*produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicina; substanțe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi și materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, herbicide*” conform CIPS, pe numele titularului JSC „NIZHPHARM” cu sediul juridic: Federația Rusă, or. Nizhny Novgorod, 603950, str. Salganskaya, 7, box nr. 459. De asemenea, potrivit Certificatului de înregistrare a mărcii, titularul mărcii, compania pîrîta JSC „NIZHPHARM” beneficiază de protecție pînă la data de 04 februarie 2020.

Potrivit prevederilor art. 20 alin.(1) al Legii nr.38 privind protecția mărcilor, aplicabile speței, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, depuse la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depuse la aceeași instanță.

Drept temei la înaintarea acțiunii de decădere din drepturile asupra mărcii, compania reclamantă a invocat prevederile art. 20 alin.(1) lit.a) Legii menționate și anume că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate,

marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

Instanța menționează că cerințe față de utilizarea mărcii sunt consemnate în art.14 al Legii nr.38 privind protecția mărcilor. Astfel, potrivit alin.(1) normei susmenționate, 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 poate fi decăzut din drepturile asupra mărcii în condițiile prezentei legi, cu excepția cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare.

Totodată, utilizarea trebuie să fie publică, adică să fie vizibilă consumatorilor reali sau potențiali ai produselor. Utilizarea în sfera privată sau utilizarea strict internă în cadrul unei întreprinderi nu constituie utilizare efectivă (*Hotararea Curții Europene de Justiție din 9 decembrie 2008, dosarul C-442/07, Verein Radetzky-Orden Vs. Bundesvereinigung Kameradschaft „Feldmarschall Radetzky”, punctele 19-23*).

Instanța subliniază faptul că, potrivit stipulărilor art.20 alin.(1¹) Legii nr.38 privind protecția mărcilor, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii îi revine titularului mărcii.

La acest capitol, instanța remarcă faptul că compania pârâta JSC „NIZHPHARM”, prin Declarația anexată la materialele cauzei a recunoscut integral acțiunea depusă O.O.O. „Konsortsium-PIK”, Federația Rusă, solicitând admiterea integrală a acțiunii formulate (f.d.57-58).

În același timp, instanța constată că drept probă pentru demonstrarea faptului de neutilizare a mărcii constituie scrisoarea Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale nr. Ae7 PS-01 Rg02 - 8744 din 07 noiembrie 2016 (f.d. 10), prin care se confirmă faptul că preparatul medicamentos Pantogam sirop 10% 100 ml N1, deținătorul mărcii JSC „NIZHPHARM”, Federația Rusă, or. Nijzhny Novgorod, 603950, str. Salganskaya, 7, nu a fost înregistrat în Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor în ultimii 5 (cinci) ani.

Totodată, instanța consideră necesar de a reține că, pe parcursul examinării cauzei nu s-au constatat circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care ar constitui un obstacol la folosința mărcii potrivit art. 19 Acordului TRIPs și care ar putea fi considerate, ca motive valabile de justificare a nefolosinței (motive întemeiate de neutilizare).

Decăderea din drepturile asupra mărcii, în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor, este o sancțiune civilă ce constă în pierderea dreptului asupra mărcii pentru neexecutarea acestui drept, o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani, anume pe teritoriul Republicii Moldova.

Reieșind din cele expuse supra, instanța conchide că acțiunea formulată de OOO „Konsortsium-PIK” este una întemeiată, ori în speță s-a constatat faptul neutilizării efective, reale și continue, pe teritoriul Republicii Moldova, de către compania pârâta, a mărcii nr. 20993 PANTOGAMUM în decursul a mai bine de 5 ani, astfel fiind îndeplinite cumulativ condițiile de baza necesare pentru decăderea din drepturi în temeiul art. 20 alin. (1) lit. a) din Legea privind protecția mărcilor.

În această ordine de idei, instanța ajunge la concluzia de a deceda compania JSC „NIZHPHARM” RU cu sediul juridic: Federația Rusă, or. Nijzhny Novgorod, 603950, str. Salganskaya, 7, box nr. 459 din drepturile asupra mărcii nr. 20993

PANTOGAMUM pe teritoriul Republicii Moldova pentru "produse farmaceutice și veterinare" din clasa 05 conform Clasificării Internaționale a produselor și Serviciilor (CIPS).

În temeiul art. art.206 alin.1, 206 alin.3, art.212, art. art. 238 - 241 Codului de procedură civilă, art.14 alin.1, art.20 alin.1 lit.a), art.83 alin.3 lit.j) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, instanța de judecată

H o t ă r ă ș t e:

Cererea de chemare în judecată la acțiunea Obshestvo s ogranichennoy otvetstvennostyu „Konsortsium-PIK” împotriva JSC “NIZHPHARM” RU cu participarea intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova privind decăderea asupra mărcii, se admite integral.


Se decede compania JSC “NIZHPHARM” RU cu sediul juridic: Federația Rusă, or. Nijzhny Novgorod, 603950, str. Salganskaya, 7, box nr. 459 din drepturile asupra mărcii naționale nr. 20993 PANTOGAMUM pentru “produse farmaceutice și veterinare” din clasa 05 conform Clasificării Internaționale a produselor și Serviciilor (CIPS).

Hotărîre cu drept de apel la Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile prin intermediul Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

Președintele ședinței,
Judecător

Lilia Lupașco

Copia corespunde originalului,
Judecător



Lilia Lupașco

