

Dosarul nr. 2c-344/2017
41-2c-9261-22072016

HOTĂRÂRE
În numele Legii

Dispozitivul hotărârii pronunțat public la 21.02.2017 în mun. Chișinău
Hotărârea integrală întocmită la 15.03.2017

21.02.2017

Judecătoria Chișinău (sediul Rîșcani)

Instanța compusă din :

Președintele ședinței, judecătorul

Igor Barbacaru

Grefier

Elena Talmazan

a examinat în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată a Celgene Corporation, reprezentată de SRL „IntelS MDV” împotriva Novartis AG, reprezentată de Î.I. „Inventa-Parasca”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din dreptul asupra mărcii Rebozet conform înregistrării internaționale nr.0860742,

a constatat:

Argumentele participanților la proces:

Celgene Corporation, reprezentată de SRL „IntelS MDV”, s-a adresat în judecată cu acțiune împotriva Novartis AG, reprezentată de Î.I. „Inventa-Parasca”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, privind decăderea din dreptul asupra mărcii Rebozet conform înregistrării internaționale nr.0860742.

În motivarea acțiunii reclamantul a invocat că, Compania CELGENE CORPORATION a depus pentru înregistrare în Republica Moldova marca sa REBLOZEL, cerere de înregistrare internațională cu nr. 1263504 pentru produsele din clasa 05 - Preparate farmaceutice pentru utilizare în tratamentul sindromului de beta talasemie și sindromului mielodisplazic, bolilor autoinflamatorii, bolilor autoimune, bolilor de sânge, cancerului, artritei, bolilor musculo-scheletice și ale pielii în domeniile oncologiei, imunologiei și inflamației; preparate farmaceutice, și anume, medicamente inhibitoare de citokine; preparate farmaceutice care modulează sistemul imunitar.

Însă după expirarea termenului stabilit de lege a fost primită decizia de respingere a înregistrării mărcii din 07.06.2016 în temeiul similitudinii mărcii REBLOZEL cu marca REBOZET conform înregistrării internaționale nr. 0860742 pe numele companiei NOVARTIS AG.

Invocă reclamantul că, marca în temeiul căreia a fost respinsă marca reclamantului nu este utilizată în Republica Moldova. Marca REBOZET nu este utilizată pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 05 - produse și substanțe farmaceutice. Toate preparatele farmaceutice utilizate în Republica Moldova trebuie să fie înregistrate în Nomenclatorul de Stat al Agenției Medicamentului și dispozitivelor medicale (AMED), în registrul menționat nu se conțin produse marcate cu marca REBOZET.

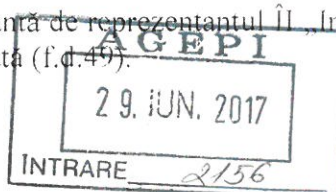
Concluzionează reclamantul că, marca „REBOZET” nu este și nu a fost niciodată utilizată în Republica Moldova pentru produsele din clasa 05 din Clasificarea de la Nisa, și anume produse farmaceutice.

Reclamantul - CELGENE CORPORATION, este producător real al preparatelor farmaceutice și are intenții reale și serioase de utilizare a mărcii „REBLOZEL” - în scopul înregistrării și importului în Republica Moldova.

Invocînd prevederile art. 83 alin. (3), art. 20 alin. (1) a din Legea privind protecția mărcilor nr. 38/2008, solicită reclamantul decăderea din drepturi pentru marca Rebozet conform înregistrării internaționale nr.0860742 pe teritoriul RM pentru produsele din clasa 05 CIPS.

În ședința de judecată reprezentantul Celgene Corporation, reprezentată de SRL „IntelS MDV”, Olga Socolov și avocatul Pelin Valerii, au susținut cererea de chemare în judecată integral în sensul declarat (f.d.4-5).

Pirătul Novartis AG, reprezentată de reprezentantul Î.I. „Inventa-Parasca”, Parasca Dumitru, a susținut cererea de chemare în judecată (f.d.49).



Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Patricia Bondaresco, a invocat că admiterea sau respingerea acțiunii rămîne la decizia instanței de judecată. În susținerea poziției, în temeiul art.186 CPC a fost prezentată referință, cu susținerea acesteia (f.d.43-44).

Aprecierea instanței:

Examinînd cererea de chemare în judecată, audiind explicațiile reprezentanților părților, cercetînd probele anexate la dosar în ansamblu și interconexiunea lor, studiînd normele legii aplicabile, instanța de judecată conchide că prezenta cerere de chemare în judecată este fondată și pasibilă de admis, avînd în vedere următoarele:

Materialele cauzei denotă faptul că, Novartis AG este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale Rebozet nr.860742, data înregistrării internaționale 12.07.2005, cu prioritate din 27.06.2005, înregistrată pentru o parte din produsele din clasa 05, și anume pentru „*preparate și substanțe farmaceutice și medicinale; vaccinuri*”, conform CIPS.

La 30.07.2015, înregistrarea mărcii a fost reînnoită pe o perioadă de 10 ani, marca fiind valabilă pînă la 12.07.2025, circumstanțe ce se constată conform Extrasului din baza de date „Romarin” (f.d.45-48, verso).

Celgene Corporation a solicitat acordarea protecției pe teritoriul RM a mărcii internaționale Reblozel nr.IR 1263504, data înregistrării internaționale 23.07.2015, pentru produsele clasei 05 „*preparatele farmaceutice utilizate în tratamentul sindromului mielodisplazic și beta-talasemiei, bolilor autoinflamatorii, bolilor autoimune, bolilor de sînge, cancerului, artritei, bolilor aparatului locomotor și a bolilor de piele în deomeniul oncologiei, imunologiei și inflamației; preparate farmaceutice și anume inhibitori ai citokinelor; preparate farmaceutice imunomodulatoare*” conform CIPS (f.d.6-14).

La 07.06.2016, Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a emis Avizul provizoriu de refuz la înregistrarea mărcii, Reblozel, pentru totalitatea produselor solicitate din clasa 05, conform CIPS, deoarece este similar cu marca națională Rebozet nr. 18582 din 09.04.2008, înregistrată pentru o parte din produsele clasei 05 conform CIPS, și anume pentru *substanțe farmaceutice și medicale, vaccinuri*”, pe numele titularului GlaxoSmithKline LLC, Corporation Serice Company, 2711 Centerville Road Suite 400, Wilmington, County of New Castle, Delaware 19808, Statele Unite ale Americii; - marca internațională REBOZET nr. 860742, data înregistrării internaționale 12.07.2005, cu prioritate din 27.06.2005, înregistrată pentru o parte din produsele clasei 05 conform CIPS, și anume pentru „*produse și substanțe farmaceutice și medicinale; vaccinuri*”, pe numele titularului Novartis AG CH-4002 Basel, Elveția (f.d.21-22; 47-48).

Conform art.3 din Legea nr.114 din 03.07.2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, (1) Proprietatea intelectuală este proprietate privată, care aparține persoanelor fizice sau juridice cu drept de posesiune, folosință și dispoziție.

Or, pentru a nu fi prejudiciate drepturile și interesele titularului, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii.

Conform art.14 Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, 1) 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 cînd există motive întemeiate pentru neutilizare.

Art.2 aceeași Lege prevede că, este asimilată utilizării efective : a) utilizarea mărcii sub o formă care diferă prin elemente ce nu schimbă caracterul distinctiv al mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată; b) aplicarea mărcii pe produse sau pe ambalajul acestora în Republica Moldova exclusiv în scopul exportului.

Conform art.20 aceeași Lege prevede că, (1) 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, dacă:

a) 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; totodată, nimeni nu poate cere ca titularul să fie decăzut din drepturi dacă, în

perioada de la expirarea termenului indicat pînă la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenționale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licență ori obiectul unei începerii sau a unei reluări de utilizare reală; cu toate acestea, dacă începerea sau reluarea utilizării mărcii a avut loc cu 3 luni înainte de depunerea cererii de decădere sau a cererii reconvenționale, termenul respectiv începînd cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul cînd pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvențională ar putea fi depusă; perioada cuprinsă între data depunerii cererii și data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani;

(1¹) Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

3) Decăderea din drepturi produce efecte juridice de la data rămîinerii definitive a hotărîrii judecătoreii în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

Or, în sensul normelor citate, termenul de 5 ani de nefolosință neîntreruptă a mărcii se va calcula de la data înregistrării acesteia, fie de la data ultimului act de folosință a mărcii, iar instanța va reține ca motiv întemeiat pentru neutilizare orice cauze independente de voința titularului.

Cerința utilizării efective a mărcii este îndeplinită dacă marca a fost folosită pentru produsele/serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, neechivoc, cu titlu de marcă, cu scopul de a identifica produse și servicii.

La caz, conform extrasului din Nomenclatorul de Stat al Agenției Medicamentului și dispozitivelor medicale (AMED) se constată că produse de marca Rebozet nu sunt înregistrate, or, marca în cauză nu este utilizată pe teritoriul Republicii Moldova, circumstanțe ce permit a constata că marca Rebozet nu este utilizată în RM pentru produsele din clasa 05 din Clasificarea de la Nisa (f.d.34-35), anume pe o perioadă ce depășește 5 ani, iar careva motive întemeiate pentru neutilizare a mărcii de către Novartis AG, lipsesc.

Suplimentar, instanța reține că însăși reprezentantul Pîrîtului Novartis AG, ÎI „Inventa-Parasca”, Parasca Dumitru, în ședința de judecată a explicat că a luat legătura cu titularul mărcii care i-a declarat că nu mai este interesată în menținerea valabilității acestei mărci în RM.

Iar, circumstanțele cauzei în raport cu normele legale citate, permit instanței de judecată a constata prezența temeiurilor în satisfacerea acțiunii, prin decăderea Novartis AG din drepturile asupra mărcii Rebozet conform înregistrării internaționale nr.0860742.

Or, sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine *titularului mărcii*, ceea ce la caz Novartis AG nu a prezentat, mai mult chiar, pîrîtul recunoscînd acțiunea integral.

În conformitate cu art. 60 CPC, (2) pîrîtul este în drept să recunoască acțiunea.

Iar în conformitate cu art.123 CPC (6), faptele invocate de una din părți nu trebuie dovedite în măsura în care cealaltă parte nu le-a negat.

Astfel, la caz, instanța de judecată reieșind din circumstanțele cauzei raportate la normele legale ce guvernează speța, ținînd cont de probele prezentate de reclamant în susținerea poziției și recunoscute integral de partea pîrîtă, apreciază prezenta cerere de chemare în judecată ca fiind întemeiată și pasibilă de admis integral.

În conformitate cu prevederile art.art. 236-238 CPC, instanța de judecată,

hotărâște:

Cererea de chemare în judecată a Celgene Corporation, reprezentată de SRL „IntelS MDV” împotriva Novartis AG, reprezentată de Î.I. „Inventa-Parasca”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală privind decăderea din dreptul asupra mărcii, se admite.

Se decede Novartis AG din drepturile asupra mărcii Rebozet conform înregistrării internaționale nr.0860742, pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele din clasa 05 CIPS.

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

Președintele ședinței,
Judecătorul

Copia corespunde originalului

Igor Barbacaru