Dosarul nr. 2c-3097/22
2-22183683-12-2c-14122022-1

H O T Ă R Â R E
În numele legii

06 decembrie 2024 mun. Chișinău
Judecătoria Chișinău /sediul Centru/
Instanța compusă din:
Președintele ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici
Grefier Andrei Dumitrașcu

examinând în ședință de judecată publică acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL către ,,SOPHARMA" AD, autoritate publică Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii

C O N S T A T Ă :

Argumentele participanților la proces.

1. La data de 12 decembrie 2022, ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL a depus în instanța de judecată cerere de chemare în judecată către ,,SOPHARMA" AD, autoritate publică Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii.
2. În motivarea cererii de chemare în judecată ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL a indicat că este o companie producătoare de medicamente fondată în 2006, care activează pe piața farmaceutică a Republicii Moldova. Partea reclamantă susține că deține două complexe producătoare de medicamente și oferă preparate de înaltă calitate pentru prevenirea și tratamentelor diferitelor afecțiuni. Mai explică că, compania manifestă interesul pentru domeniul medical, intenționând protecția mărcii sale Balcan Medica conform grupului de servicii ,,servicii ale clinicilor medicale" cuprinse în clasa 44. Evidențiază că cererii de înregistrare a mării nr. de depozit 048953 i se opune marca IR 918877 Medica înregistrată pe numele ,,SOPHARMA" AD -*****, str. *****, Bulgaria.

Partea reclamantă menționează că în perioada de după înregistrarea mărcii în Republica Moldova prin decizia pronunțată la 16 septembrie 2009 de către AGEPI și în particular în ultimii cinci ani consecutiv premergători prezentei cereri de chemare în judecată, marca nu a fost utilizată pentru serviciile pentru care a fost înregistrată. Evidențiază că marca citată nu este folosită la clasa 44, pârâta fiind o firmă farmaceutică, nepermițând astfel înregistrarea altor mărci care există activ pe piață.

Totodată, subliniază că expresia ,,utilizare efectivă" folosită în contextul art. 14 și art. 20 din Legea nr. 38 cuprinde în egală măsură, necesitatea de a demonstra atât utilizarea mărcii în forma în care aceasta a fost înregistrată sau într-o variantă a acesteia în conformitate cu art. 14 alin. (2) din Legea nr. 38, cât și utilizarea mărcii la produsele

și/sau serviciile pentru care marca a fost înregistrată. De asemenea, menționează că utilizarea de către titularul mărcii trebuie să fie publică, adică să fie vizibilă consumatorilor reali sau potențiali ai produselor sau serviciilor. Utilizarea în sfera privată sau utilizarea strict internă în cadrul unei întreprinderi nu constituie utilizare efectivă.

„Balkan Pharmaceuticals" SRL esplică faptul că, data înregistrării mărcii nr. 918877 este 16 august 2009, prin urmare consideră că este îndeplinită una dintre condițiile de fond necesară pentru formularea unei cereri de decădere în drepturi- îndeplinirea termenului de cinci ani de la înregistrarea mărcii.

Partea reclamantă menționează că interesul său este dictat de următoarele circumstanțe. La data de 13 octombrie 2021 a depus spre înregistrare în Republica Moldova cerere de înregistrare a mărcii nr. depozit 048953 Balkan Medica Centrul Medical la următoarele produse din clasa 44 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS) : *servicii ale clinicilor medicale*.

La 14 iulie 2022, AGEPI a emis un aviz de refuz provizoriu total al cererii nr. depozit 048953, bazat pe marca anterioară nr. 918877 „Medica". Acest aviz a fost contestat la data de 25 august 2022. La 13 octombrie 2022, AGEPI a emis decizia de respingere a cererii de înregistrare a mărcii invocând același substrat factologic. Astfel, consideră partea reclamantă că deși nu este folosită efectiv marca în discuție, marca pârâtei constituie o piedică la înregistrarea mărcii.

3. În drept partea reclamantă își întemeiază pretenția în baza prevederilor art. 14 alin. (1), art. 20 alin. (1) din Legea nr. 38 privind protecția mărcilor, și solicită decăderea „SOPHARMA" AD din drepturile asupra mărcii nr. 918877 „Medica" din 09 februarie 2007 pentru serviciile din clasa 44 – „*servicii ale clinicilor medicale*" conform CIPS.
4. În ședința de judecată reprezentantul părții reclamante Apostol Gheorghe a susținut cererea de chemare în judecată și a solicita admiterea acesteia.
5. Reprezentantul părții pârâte „SOPHARMA" AD fiind înștiințată legal despre data, ora și locul ședinței de judecată nu s-a prezentat în ședința de judecată și nici nu a depus referință. Prin urmare, instanța a considerat posibil examinarea cauzei în lipsa reprezentantului pârâtei.
6. Reprezentantul Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală din Republica Moldova în ședința de judecată nu s-a prezentat, însă prin referința depusă a solicitat examinarea cauzei în lipsa sa.

Potrivit referinței depusă AGEPI a explicat că, pârâtul, "SOPAHARMA" AD este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale nr. IR 918877 din 09.02.2007, înregistrate pentru o parte din produsele și serviciile din clasele 03, 05, IO, 35, 39, 42 și 44 conform CIPS. Extrasul din baza de date Madrid Monitor pentru mărci internaționale se anexează.

Referitor la esența litigiului, menționează că decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani reprezintă o procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor interesate, care sunt în drept să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii.

Conform prevederilor Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS), la care este parte și Republica Moldova și art. 3 din Legea nr. 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată. Corespunzător, 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. Vis-a-vis de temeinicia/netemeinicia acțiunii civile a lăsat la discreția instanței.

Aprecierea instanței de judecată.

7. Audiind reprezentantul reclamantului, examinând și analizând materialele dosarului civil, instanţa de judecată conchide de a respinge cererea de chemare în judecată, din următoarele considerente.
8. În ședința de judecată s-a stabilit că „SOPHARMA" AD este titularul pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale combinate Medica nr. 918877 din 09 februarie 2007 înregistrată pentru o parte din produsele și serviciile din clasele 03, 05, 10, 35, 39, 42 și 44 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS). Pentru serviciile din clasa 44 inclusiv „*servicii ale clinicilor medicale*" partea pârâtă beneficiază de protecţie până la data de 09 februarie 2027, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii (f.d.6).
9. Reclamantul „Balkan Pharmaceuticals" SRL, str. Industrială nr. 7A, MD-2091, Sîngera, mun. Chișinău, Republica Moldova a depus cerere de înregistrare a mărcii Balkan Medica nr. de depozit 048953 din 13 octombrie 2021 pentru o parte din serviciile clasei 44- *servii ale clinicilor medicale* conform CIPS.
10. Urmare a examinării semnului depus spre înregistrare, AGEPI a constatat că acesta nu poate beneficia de protecție, deoarece se opune marca internațională combinată Medica nr. IR 918877 din 09 februarie 2007, titular „SOPHARMA" AD, *****, str. *****, Bulgaria înregistrată pentru serviciile identice din clasa 44 conform CIPS.
11. În acest sens, în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 38/2008, la data de 06 iulie 2022, AGEPI a emis Aviz de refuz provizoriu total al cererii de înregistrare a mărcii naționale Balcan Medica.
12. La 25 august 2022, solicitantul „Balkan Pharmaceuticals" SRL a depus contestație la Avizul de refuz provizoriu total a cererii de înregistrare a mărcii. Iar, la data de 13 octombrie 2022, prin decizia Direcției mărci de refuz și design industrial s-a respins contestația ca neîntemeiată și s-au menținut motivele de refuz.
13. Conform Acordului privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (TRIPS) la care este parte Republica Moldova, (ratificat prin Legea nr. 218-XV din 01.06.2001) și art. 3 al Legii privind protecția mărcilor, proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată.
14. Art. 9 alin. (1) din Constituția RM statuează că, proprietatea este publică şi privată. Ea se constituie din bunuri materiale şi intelectuale.

15. Conform art. 33 alin. (2) din Constituția RM, dreptul cetăţenilor la proprietatea intelectuală, interesele lor materiale şi morale ce apar în legătură cu diverse genuri de creaţie intelectuală sânt apărate de lege. Art. 46 alin. (1) și (2) din Constituția RM, statuează că, dreptul la proprietate privată, precum şi creanţele asupra statului, sânt garantate. Nimeni nu poate fi expropriat decît pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire.
16. Conform art. 5 lit.c) din Convenția de la Paris, în vigoare pentru Republica Moldova din 25.12.1991, dacă, într-o țara, folosirea mărcii înregistrate este obligatorie, înregistrarea nu va putea fi anulata decât după un termen echitabil și numai daca cel interesat nu justifica motivele lipsei sale de acțiune.
17. Conform art. 14 alin. (1) al Legii privind protecția mărcilor, dacă în decurs de 5 ani după înregistrare marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/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 condiţiile prezentei legi, cu excepţia cazurilor când există motive întemeiate pentru neutilizare. Alinatul (2) și (3) din același articol al Legii, 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. Utilizarea, cu consimţământul titularului, a mărcii de către alte persoane se consideră ca utilizare efectuată de către titular.
18. Articolul 20 alin. (1) lit. a) și (11) din Legea privind protecția mărcilor, prevede că, titularul mărcii este decăzut din drepturile asupra mărcii în urma unei cereri de decădere din drepturi, 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: în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele şi/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 până la depunerea cererii de decădere din drepturi sau a cererii reconvenţionale, marca a făcut obiectul unui contract de cesiune sau de licenţă ori obiectul unei începeri 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 reconvenţionale, termenul respectiv începând cel mai devreme la expirarea perioadei neîntrerupte de 5 ani de neutilizare, utilizarea nu este luată în considerare în cazul când pregătirile pentru începerea sau pentru reluarea utilizării au intervenit numai după ce titularul a aflat că cererea de decădere sau cererea reconvenţională ar putea fi depusă; perioada cuprinsă între data depunerii cererii şi data emiterii deciziei de înregistrare nu se include în termenul de 5 ani.

Sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

19. Având în vedere că, conform Constituției Republicii Moldova, dreptul la proprietate privată (proprietatea intelectuală) este garantat, și nimeni nu poate fi expropriat decât

pentru o cauză de utilitate publică, stabilită potrivit legii, cu dreaptă şi prealabilă despăgubire, având în vedere că, decăderea din drepturi asupra mărcii este o procedură specială, instanța de judecată consideră că, decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani, implică participarea tuturor persoanelor interesate, inclusiv, reclamantul ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii.

20. În conformitate cu art. 121 din Codul 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.
21. În conformitate cu art. 118 alin. (3) din Codul de procedură civilă, circumstanţele care au importanţă pentru soluţionarea justă a cauzei sânt determinate definitiv de instanţa judecătorească pornind de la pretenţiile şi obiecţiile părţilor şi ale altor participanţi la proces, precum şi de la normele de drept material şi procedural ce urmează a fi aplicate.
22. În conformitate cu art. 118 alin. (5) din Codul de procedură civilă, instanţa judecătorească (judecătorul) este în drept să propună părţilor şi altor participanţi la proces, după caz, să prezinte probe suplimentare şi să dovedească faptele ce constituie obiectul probaţiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.
23. Reieșind din prevederile normei legale sus-citate, instanței de judecată îi revine rolul să stabilească definitiv obiectul probațiunii pentru a se convinge de veridicitatea lor.
24. Instanţa de judecată notează că, la materialele dosarului nu sunt anexate probe din care instanţa de judecată ar putea constata şi concluziona că, marca în discuție nu a făcut obiectul unei folosiri efective pe teritoriul Republicii Moldova într-o perioadă neîntreruptă de 5 ani, pentru produsele pentru care aceasta a fost înregistrată.
25. Reclamantul ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL, în conformitate cu prevederile art. 117 alin. (1) şi 118 alin. (2) din Codul de procedură civilă, nu a prezentat probe pertinente și concludente în acest sens.
26. Instanța de judecată consideră că, reclamantul ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL urma să prezinte probe privind utilizarea sau neutilizarea mărcii, întrucât decăderea din drepturi asupra mărcii din motivul neutilizării efective în decursul unei perioade neîntrerupte de cel puțin 5 ani, este o procedură specială, care implică participarea tuturor persoanelor interesate, inclusiv, reclamantul ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL.
27. Or, din conținutul cererii de chemare în judecată rezultă cert că, persoana interesată/reclamantul ,,Balkan Pharmaceuticals" SRL solicită decăderea titularului ,,SOPHARMA" AD din drepturile asupra mărcii naționale nr. 918877 ,,Medica" din 09 februarie 2007 pentru serviciile din clasa 44 – „*servicii ale clinicilor medicale*" conform CIPS ca să obțină protecția asupra mărcii Balkan Medica prin înregistrare la AGEPI, adică să dobândească dreptul de proprietate asupra mărcii internaționale combinată Medica pentru serviciile din clasa 44 – „*servicii ale clinicilor medicale*".
28. Pornind de la principiul dobândirii cu bună-credinţă a dreptului de proprietate, prevăzut de art. 523 Cod civil, buna-credinţă trebuie să subziste până în momentul

depunerii cererii de înregistrare a dreptului, ceea ce înseamnă că reclamantul „Balkan Pharmaceuticals” SRL urma să aibă un rol activ în prezentarea probelor privind utilizarea sau neutilizarea mărcii a cărei decădere se solicită.

29. Cele de mai sus configurează concluzia că, cererea de chemare în judecată depusă de „Balkan Pharmaceuticals” SRL împotriva „SOPHARMA” AD, autoritate publică Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM cu privire la decăderea din drepturi asupra mărcii, este neîntemeiată.
30. Prin urmare, instanța de judecată conchide că, cererea de chemare în judecată depusă de „Balkan Pharmaceuticals” SRL către „SOPHARMA” AD, autoritate publică Agenția de Stat cu privire la decăderea titularului „SOPHARMA” AD din drepturile asupra mărcii internaționale combinată Medica nr. 918877 din 09 februarie 2007 pentru serviciile din clasa 44 – „*servicii ale clinicilor medicale*” conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor, urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.
31. În conformitate cu art. 238-241 din Codul de procedură civilă, instanța de judecată

H O T Ă R Ă Ș T E :

Se respinge acțiunea civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „Balkan Pharmaceuticals” SRL către „SOPHARMA” AD, autoritate publică Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind decăderea din drepturile asupra mărcii, ca neîntemeiată.

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 ședinței,
Judecătorul Diana Tricolici