

207

HOTĂRÎRE
în numele Legii

27 aprilie 2015

mun. Chișinău

Curtea de Apel Chișinău, instanța de drept comun
având în componența sa:

președintele ședinței, judecătorul
Grefiera

Anatol Pahopol
Iulia Slobodzean

examinând în ședința de judecată publică pricina la cerere de chemare în judecată SA „Laboratorios Menarini” către SRL „Balkan Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu AGEPI privind încălcarea drepturilor conferite de brevet, și, cererea reconvențională a SRL „Balkan Pharmaceuticals” către SA „Laboratorios Menarini”, intervenient accesoriu AGEPI privind anularea înregistrării-

A CONSTATAT:

Reclamantul SA „Laboratorios Menarini” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către SRL „Balkan Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu AGEPI, solicitînd constatarea faptului încălcării de către pîrît a drepturilor reclamantului ce decurg din brevetul nr. MD 921; dispunerea stopării și interzicerea producerii mai departe, precum și a stocării în scop de folosire sau de comercializare, de către Pîrît a medicamentului „Dexketoprofen”; dispunerea retragerii din circuitul comercial a medicamentului „Dexketoprofen”; dispunerea distrugerii de către Pîrît și terțe persoane a medicamentului „Dexketoprofen”; și, dispunerea radierii, din Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova și din Clasificatorul Medicamentelor al Republicii Moldova, a medicamentului „Dexketoprofen” produs de către SRL „Balkan Pharmaceuticals”.

În motivarea acțiunii a indicat că, la data de 09.11.1993, reclamantul a depus o cerere de înregistrare a dreptului asupra invenției sale, care constă în obținerea de săruri ale acidului arilpropionic, și anume sarea de trometamină a acidului (+)-(S)-2-(3-benzoilfenil) propionic cu formula- $H_3N-C(CH_2OH)_3$. De asemenea invenția se referă la un procedeu de obținere a lor și la o compoziție farmaceutică pe baza acestor compuși și un purtător netoxic farmaceutic acceptabil. Rezultatul tehnic constă în obținerea compușilor cu acțiune analgezică și antiinflamatoare mai pronunțată. Astfel, una din problemele pe care le rezolvă invenția, constă în elaborarea unei noi sări a (+)-(S)-cetoprofenului.

Pentru invenția sa, reclamantului, la data de 31.10.1998, i-a fost eliberat un Brevet de invenție Nr. MD 921 (în continuare - „Brevet”), care continue să fie valabil și în prezent.

Prin înregistrarea dreptului de invenție, Reclamantul a obținut dreptul exclusiv de a produce și a comercializa produse medicamentoase care au la bază substanța activă „Dexketoprofenum”.

Recent, a aflat despre faptul că pîrîtul produce și comercializează pe teritoriul Republicii Moldova, un medicament, denumit „Dexketoprofen”, care are la bază substanța activă „Dexketoprofenum”, încălcînd astfel drepturile de brevet ale Reclamantului asupra invenției înregistrate.

Anterior, reclamantul, prin intermediul reprezentantului său local, a solicitat Pîrîtului stoparea producerii acestui medicament și încetarea imediată a comercializării lui, însă cerințele sale au fost ignorate de către pîrît, iar prin aceste acțiuni reclamantului îi sunt încălcate grav drepturile de invenție și îi sunt cauzate prejudicii materiale enorme. La data de 05.05.2012, pîrîtului i-a fost expediată o scrisoare prin care i s-a solicitat încetarea încălcării dreptului asupra invenției. Inițial pîrîtul a solicitat un termen de 30 de zile pentru a analiza situația creată și pentru a-și explica poziția sa. La expirarea acestor 30 de zile, nu s-a primit nici o explicație din partea Pîrîtului. O nouă scrisoare, i-a fost expediată pîrîtului pe 02.07.2012, iar drept răspuns, la data de 09.07.2012, pîrîtul a comunicat că el nu mai produce medicamentul „Dexketoprofen”, că a stopat importul materiei prime și că ar fi notificat toți distribuitorii să nu mai comercializeze produsul medicamentos „Dexketoprofen”. Însă, ținînd cont de faptul că acest medicament - „Dexketoprofen”, produs de către pîrît, continue să fie comercializat în instituțiile farmaceutice din Republica Moldova, constatăm că afirmațiile pîrîtului sunt doar declarative, iar drepturile de invenție a reclamantului continue a fi încălcate.

În cadrul examinării cauzei, SRL „Balkan Pharmaceuticals” a depus o cerere reconvențională către SA „Laboratorios Menarini”, intervenient accesoriu AGEPI privind anularea înregistrării brevetului MD 921.

În motivarea cererii a indicat că, Brevetul MD 921 a fost eliberat de către AGEPI pe baza cererii internaționale inițiale W01994/11332 fără examinarea în fond, pe răspunderea solicitantului. Conform procedurii de eliberare a brevetului indicat, examinarea determina corespunderea obiectelor invenției criteriilor de brevetabilitate pe baza stadiului anterior (soluțiile anterioare, apropiate soluțiilor brevetului MD 921), determinat în raportul Administrației de Documentare Internațională prezentat la AGEPI. Invenția conform brevetului MD 921 rezultă într-un mod evident din cunoștințele care constituie stadiul tehnic, de aceea aceasta nu corespunde condițiilor art. 10 din Legea privind protecția invențiilor, în legătură cu ce brevetul cade sub incidența art. 64(1) a) de a fi declarat nul în întregime. Indică faptul că, înregistrarea brevetului nr. MD 921 de către pîrît este ilegală și necesar a fi anulată pe cale judiciară pe motivele expuse în cerere. Totodată consideră oportun ca AGEPI să prezinte pachetul de documente înaintat de către SA „Laboratorios Menarini” pentru înregistrarea brevetului MD 921. Prin înaintarea prezentei cereri reclamantul urmărește scopul înlăturării încălcărilor drepturilor de producător.

În ședința instanței de judecată, reprezentantul reclamantului SA „Laboratorios Menarini” nu s-a prezentat din motive necunoscute, fiind înștiințat legal despre ora, data și locul examinării cauzei. Totodată, din partea acestuia a parvenit o cerere de examinare a cauzei în absența sa.

Reprezentantul SRL „Balkan Pharmaceuticals”, avocat Rodica Crețu, a solicitat respingerea cererii inițiale cu admiterea integrală a cererii reconvenționale.

Reprezentantul AGEPI, în baza procurii Elena Dadu, a solicitat respingerea cererii inițiale și a cererii reconvenționale. Totodată a comunicat că în pofida faptului că invenția invocată de reclamantul SA „Laboratorios Menarini” nu întrunește condiții de brevetabilitate, nu are caracter de invenție, la data eliberării brevetului a fost respectată norma legală, astfel că și cererea reconvențională o consideră neîntemeiată.

Audiind părțile încadrate în proces, examinînd materialele cauzei, instanța de judecată consideră că cererea de chemare în judecată a SA „Laboratorios Menarini”

210

este evident din circumstanțe că folosirea procedurii este interzisă fără acordul titularului de brevet, oferirea procedurii spre folosire; c) oferirea spre vânzare, vânzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului obținut direct prin procedeul care constituie obiectul brevetului.

Conform art. 73 al Legii, (2) Sînt în drept să inițieze o acțiune privind încălcarea drepturilor acordate prin art.20-23 următoarele persoane: a) solicitantul sau titularul de brevet; b) orice altă persoană autorizată să utilizeze invenția brevetată, în special licențiații; c) alte persoane fizice sau juridice care sînt în drept să reprezinte titularul de drepturi.

Așadar, invocînd încălcarea drepturilor sale ca titular al brevetului, SA „Laboratorios Menarini” a depus cererea de chemare în judecată, solicitînd apărarea drepturilor. Totodată, instanța de judecată menționează că reclamantul reconvențional SRL „Balkan Pharmaceuticals” invocînd lipsa condițiilor de brevetabilitate, în privința brevetului de invenție nr. 921 eliberat pe numele SA „Laboratorios Menarini”, a contestat legalitatea acestuia.

De asemenea, în cadrul examinării cauzei, SRL „Balcan Pharmaceuticals” a depus cerere de examinare de fond nr.1879 din 24.04.2013 privind examinarea în fond a documentelor de Brevet MD 921. La rîndul său, SA „Laboratorios Menarini” a solicitat reconfirmarea brevetului de invenție nr. 921 „Derivați arilpropionici, procedeu de obținere a lor și compoziție farmaceutică pe baza lor”.

În sensul dat, conform raportului de reexaminare a documentelor de Brevet MD 921 FI 1998.02.28, din 11.06.2013 s-a concluzionat că: „Grupul de invenții nu satisface condițiile legale de brevetabilitate și anume condiția de activitate inventivă conform art.10(1) din Legea nr.50/2008 privind protecția invențiilor, ceea ce poate constitui un temei pentru declararea nulității brevetului.

Potrivit hotărîrii Comisiei de Contestații a AGEP din 30.09.2014, a fost respinsă revendicarea contestatarului SA „Laboratorios Menarini” în baza raportului de reexaminare din 11.06.2013 prin care s-a constatat că grupul de invenții „Derivați arilpropionici, procedeu de obținere a lor și compoziție farmaceutică pe baza lor” pentru care a fost acordat brevetul nr. 921 din 09.11.1993, nu satisface condițiile legale de brevetabilitate, și anume, condiția de activitate inventivă.

Potrivit art. 64 din Legea privind protecția invențiilor nr. 50 din 07.03.2008, (1) Brevetul poate fi declarat nul, în totalitate sau în parte, din următoarele motive: a) obiectul brevetului nu este brevetabil în sensul art.6-11 și, după caz, în sensul art.12; b) brevetul nu dezvăluie invenția suficient de clar și complet pentru ca un specialist în domeniu să o poată executa; c) obiectul brevetului depășește conținutul cererii așa cum a fost depusă sau, dacă brevetul a fost eliberat pe baza unei cereri divizionare sau a unei cereri noi depuse conform art.16, obiectul brevetului depășește conținutul cererii inițiale așa cum a fost depusă; d) protecția conferită prin brevet a fost extinsă; e) titular al brevetului nu a fost persoana îndreptățită la brevet conform art.14 sau, în cazul invențiilor salariaților, conform art.15.

Conform art. 65 al aceleiași Legi, (1) Acțiunea în nulitate a brevetului poate fi inițiată oricînd pe durata valabilității brevetului și poate fi fondată doar pe motivele specificate la art.64. Alin. (3) Acțiunea în nulitate a brevetului poate fi inițiată chiar dacă drepturile acordate de brevet s-au stins ori dacă titularul a renunțat la brevet.

Potrivit art. 10 din Lege, (1) O invenție este considerată că implică o activitate inventivă dacă, pentru un specialist în domeniu, ea nu rezultă în mod evident din cunoștințele cuprinse în stadiul tehnicii.

204

urmează a fi respinsă, iar cererea reconvențională SRL „Balkan Pharmaceuticals” urmează a fi admisă, din următoarele considerente:

Instanța de judecată subliniază că, SA „Laboratorios Menarini” s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către SRL „Balkan Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu AGEPI solicitînd constatarea faptului încălcării de către pîrît a drepturilor reclamantului ce decurg din brevetul nr. MD 921; dispunerea stopării și interzicerea producerii mai departe, precum și a stocării în scop de folosire sau de comercializare, de către Pîrît a medicamentului „Dexketoprofen”; dispunerea retragerii din circuitul comercial a medicamentului „Dexketoprofen”; dispunerea distrugerii de către Pîrît și terțe persoane a medicamentului „Dexketoprofen”; și, dispunerea radierii, din Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor al Republicii Moldova și din Clasificatorul Medicamentelor al Republicii Moldova, a medicamentului „Dexketoprofen” produs de către SRL „Balkan Pharmaceuticals”.

SRL „Balkan Pharmaceuticals” a depus o cerere reconvențională către SA „Laboratorios Menarini”, intervenient accesoriu AGEPI privind anularea înregistrării brevetului MD 921.

Prin prisma materialelor cauzei, se evidențiază că cererea de brevet de invenție „Derivați arilpropionici, procedeu de obținere a lor și compoziție farmaceutică pe baza lor”, căreia i s-a atribuit nr. de depozit 96- 0285, a fost depusă spre înregistrare la AGEPI la data de 02.08.1996, în baza unei cereri internaționale cu data de depozit din 09.11.1993, de către SA „Laboratorios Menarini”.

La 30.12.1996 solicitantul a depus la AGEPI cerere de eliberare a brevetului de invenție fără examinarea în fond a cererii.

Conform art. 16 alin. (9) al Legii nr. 461 privind brevetele de invenție, în vigoare la data respectivă și abrogată prin Legea privind protecția invențiilor nr. 50 din 07.03.2008, în vigoare din 04.10.2008, dacă solicitantul, în termenul indicat la alin. (8), se pronunță în scris pentru eliberarea brevetului pe răspunderea sa, Agenția verifică dacă invenția descrisă corespunde condițiilor de brevetabilitate, specificate la art. 4-8 din prezenta lege, și în baza raportului de examinare adoptă hotărîrea de acordare a brevetului sau de respingere a cererii.

În sensul dat, instanța subliniază că la etapa respectiv, AGEPI a verificat corespunderea invenției condițiilor de brevetabilitate prevăzute la art. 4-8 din Legea nr. 461/1995 în baza raportului de documentare depus de solicitant, pe răspunderea acestuia și fără examinarea în fond.

La 27.10.1997 AGEPI a emis Hotărîrea nr. 1106 privind acordarea brevetului pe răspunderea solicitantului SA „Laboratorios Menarini” care a fost publicată în BOPI nr. 2/1998.

Corespunzător, la 31.10.1998 solicitantului i-a fost expediat Brevetul de invenție nr. 921 cu titlul „Derivați arilpropionici, procedeu de obținere a lor și compoziție farmaceutică pe baza lor”, iar brevetul beneficiază de protecție pe teritoriul Republicii Moldova începînd cu 09.11.1993 fiind valabil pînă la 09.11.2013.

Potrivit art. 20 din Legea privind protecția invențiilor nr. 50 din 07.03.2008, (2) Brevetul îi acordă titularului, conform alin. (1), dreptul de a interzice terților care nu au acordul său efectuarea, pe teritoriul Republicii Moldova, a următoarelor acțiuni: a) fabricarea, oferirea spre vînzare, vînzarea, folosirea, importul sau stocarea în aceste scopuri a produsului care constituie obiectul brevetului; b) folosirea procedeuului care constituie obiectul brevetului sau, în cazul în care un terț știe sau

211

Așadar, coraborînd materialele cauzei, instanța de judecată reține că a fost constatată cu certitudine că invenția propusă și invocată de reclamantul SA „Laboratorios Menarini” nu întrunește condițiile de brevetabilitate și nu poartă un caracter inventiv, pe cale de consecință, prin prisma normelor indicate supra se impune soluția anulării brevetului de invenție nr. 921 din 09.11.1993, ceea ce implicit duce la admiterea cererii reconvenționale și respingerea cererii inițiale.

În baza art.art. 10, 20, 64, 65, 73 din Legea privind protecția invențiilor nr. 50 din 07.03.2008, art. 236-241 CPC al RM, instanța de judecată,-

HOTĂRÎRE:

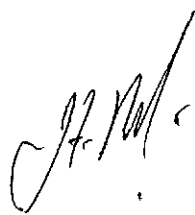
Se respinge ca neîntemeiată cererea de chemare în judecată SA „Laboratorios Menarini” către SRL „Balkan Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu AGEPI privind încălcarea drepturilor conferite de brevet.

Se admite cererea reconvențională a SRL „Balkan Pharmaceuticals” către SA „Laboratorios Menarini”, intervenient accesoriu AGEPI privind anularea înregistrării.

Se anulează înregistrarea brevetului de invenție MD 921 pe numele solicitantului SA „Laboratorios Menarini”, ES.

Hotărîrea cu drept la recurs în Curtea Supremă de Justiție a RM în termen de 2 luni de zile.

Judecătorul
Curții de Apel Chișinău



Anatol Pahopol

