

## DECIZIE

16 decembrie 2015

mun. Chișinău

Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ  
lărgit al Curții Supreme de Justiție

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul	Valeriu Doagă
Judecătorii	Iurie Bejenaru, Oleg Sternioală Sveatoslav Moldovan, Valentina Clevadi

examinînd recursul declarat de către Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată depusă de „Glaxo Group Limited” prin intermediul societății cu răspundere limitată „BrevetMarcService”, reprezentantului – avocatul Jigău Radu împotriva KORDAITE ENTERPRISE LTD, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală privind declararea nulității mărcii, .

împotriva hotărîrii Curții de Apel Chișinău 23 iunie 2015, prin care s-a admis acțiunea,

### c o n s t a t ă

La 03 octombrie 2014 „Glaxo Group Limited” prin intermediul SRL „BrevetMarcService”, reprezentantului – avocatul Jigău Radu s-a adresat cu cerere de chemare în judecată împotriva KORDAITE ENTERPRISE LTD, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală (în continuare AGEPI) privind declararea nulității mărcii.

În motivarea cererii de chemare în judecată s-a indicat că, pîrîtul KORDAITE ENTERPRISE LTD este titularul mărcii VENTINOL care este înregistrată la AGEPI, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr.24493 din 23 august 2013, pentru clasa de produse 05 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (în continuare CIPS), și anume: produse farmaceutice și veterinare; produse igienice pentru medicină; substanțe și alimente dietetice de uz medical sau veterinar; alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni și animale; plasturi și materiale pentru pansamente; material pentru

plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

Menționează reclamantul că, compania „Glaxo Group Limited” este titularul mărcii VENTOLIN care este înregistrată la AGEPI, fapt confirmat prin certificatul de înregistrare a mărcii nr.2R771 din 07 noiembrie 1994, pentru clasa de produse 05 conform CIPS, și anume: mărfuri farmaceutice veterinare și care prezintă similitudine cu marca VENTINOL înregistrată la AGEPI sub.nr.24493 din 23 august 2013, fiind înregistrată pentru produse identice și similare.

În acest sens, relevă că, marca VENTOLIN înregistrată sub nr. 2R771 la 07 noiembrie 1994 a fost înregistrată anterior în raport cu marca VENTINOL înregistrată sub.nr.24493 la 23 august 2013, deoarece data depozitului cererii de înregistrare a mărcii VENTOLIN la AGEPI datează cu 20 mai 1994, în timp ce data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii VENTINOL la AGEPI datează cu 20 noiembrie 2012.

Astfel, marca VENTOLIN a fost înregistrată sub nr. 2R771 pentru clasa de produse 05 conform CIPS, mărfuri farmaceutice și veterinare, iar marca VENTINOL înregistrată sub nr. 24493, la fel a fost înregistrată pentru produse identice și similare, și anume: produse farmaceutice și veterinare, produse igienice pentru medicină; substanțe și alimente dietetice de uz medical sau veterinar; alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni și animale; plasturi și materiale pentru pansamente; material pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide, care fac parte din același domeniu de utilizare, precum este medicina și veterinare, care pot fi comercializate și procurate în aceleași farmacii și puncte farmaceutice.

La fel, reclamantul face referire la prezența similitudinii între marca VENTOLIN și VENTINOL, care poate fi determinată în baza criteriilor de asemănare vizuală și fonetică, și anume, la vizualizare de către consumator a produselor marcate cu semnele care constau din același număr de litere identice, amplasate practic în ordinea identică, în special, la citire rapidă, există riscul de confuzie a acestor două mărci, iar din punct de vedere fonetic, ambele constau din pronunțarea și perceperea lor fonetică asemănătoare.

Consideră că, atât riscul de confundare, cât și riscul de asociere a mărcilor crește și datorită faptului că, preparatele farmaceutice sunt livrate în formă de sirop, care conțin una și aceeași substanță activă - salbutamol, fapt confirmat prin Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor și există un grad înalt de probabilitate de confundare și asociere a mărcii VENTOLIN cu VENTINOL.

Solicită reclamantul „Glaxo Group Limited”, declararea nulității mărcii VENTINOL înregistrată sub nr. 24493, de către titularul KORDAITE ENTERPRISE LTD.

Prin hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 23 iunie 2015 s-a admis cererea de chemare în judecată depusă de „Glaxo Group Limited” și s-a declarat nulă marca nr. 24493 VENTINOL, înregistrată de către KORDAITE ENTERPRISE LTD pentru produse din clasa 05 conform CIPS.

La 15 octombrie 2015 Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală a declarat recurs, solicitînd admiterea acestuia, casarea hotărîrii primei instanțe și emiterea unei noi hotărîri prin care acțiunea să fie respinsă.

În susținerea recursului s-a invocat că, concluziile primei instanțe expuse în hotărîre sunt în contradicție cu circumstanțele pricinii, iar litigiul a fost soluționat cu încălcarea și aplicarea eronată a normelor de drept material și cu aprecierea în mod unilateral a argumentelor invocate de intimat-reclamant.

În rezultatul examinării, conform art. 4 al Legii nr. 38/2008, AGEPI a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii VENTINOL sub nr. 24493 din 20 noiembrie 2012, desemnarea solicitată încadrîndu-se în definiția mărcii prevăzute la art. 2 al Legii privind protecția mărcilor, nefiind depistate careva drepturi anterioare ce ar putea fi opuse la înregistrarea mărcii. Mai mult ca atît, în termenii legali nici o persoană nu a depus opoziții și/sau contestații împotriva înregistrării mărcii.

Astfel, instanța de judecată la emiterea hotărîrii, urma să constate nu doar existența dreptului anterior ce se încadrează în noțiunea stabilită conform prevederilor art. 8 alin. (2) al legii enunțate supra, dar și îndeplinind condițiile menționate la alin. (1) al aceluiași articol.

Ținînd cont de temeiul de nulitate relativă a mărcii, invocat de intimat și existența riscului de confuzie pentru consumator între mărcile VENTOLIN și VENTINOL, menționează recurentul că, riscul de confuzie dintre două mărci se apreciază global, luînd în considerație toate circumstanțele relevante cazului, și urmează să fie examinat cu referire la consumatorul mediu, atît în privința produselor sau serviciilor, cît și în privința producătorului sau prestatorului de servicii, iar reclamantul la rîndul său, urma să probeze existența riscului de confuzie, prin prezentarea unui sondaj de opinie.

Consideră recurentul că, de intimat nu a fost prezentată nici o probă care ar confirma existența gradului de confuzie a mărcilor în rîndul consumatorului.

Referitor la termenul declarării recursului, Colegiul îl consideră declarat în termen, deoarece hotărîrea primei instanțe a fost pronunțată la 23 iunie 2015, iar prin scrisoarea Curții de Apel Chișinău nr. 2826 urmează că copia hotărîrii a fost expediată recurentului la 19 august 2015, însă careva date privind recepționarea

acesteia la materialele cauzei nu există, iar în cererea de recurs recurentul indică că a primit copia hotărîrii motivate la 01 septembrie 2015, anexînd în acest sens, copia scrisorii de însoțire.

În astfel de circumstanțe, recursul declarat la 15 octombrie 2015 se consideră depus în termen.

Verificînd în limitele invocate în recurs și în baza referinței depuse de intimat legalitatea hotărîrii atacate, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul declarat de Agenția de Stat pentru Proprietate Intelectuală și a menține hotărîrea Curții de Apel Chișinău din 23 iunie 2015, din următoarele considerente.

În conformitate cu art. 445 alin.(1) lit. a) CPC, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să respingă recursul și să mențină decizia instanței de apel și hotărîrea primei instanțe, precum și încheierile atacate cu recurs.

Colegiul reține că, prima instanță, examinînd pricina sub toate aspectele, cu respectarea normelor de drept material, procedural și apreciind probele administrate în conformitate cu art. 130 Codul de procedură civilă, a adoptat o hotărîre legală și întemeiată.

Instanța de recurs constată că, la 07 noiembrie 1994 conform certificatului de înregistrare nr.2R771 a fost înregistrată marca cu denumirea VENTOLIN, pentru produsele din clasa 05 CIPS, mărfuri farmaceutice și veterinare, titularul mărcii fiind declarată compania „Glaxo Group Limited”.

La 23 august 2013 conform certificatului de înregistrare nr.24493 a fost înregistrată marca cu denumirea VENTINOL, pentru produsele din clasa 05 CIPS, mărfuri farmaceutice și veterinare, precum și produse igienice pentru medicină; substanțe și alimente dietetice de uz medical sau veterinar; alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni și animale; plasturi și materiale pentru pansamente; material pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante, produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide, titularul mărcii fiind declarată KORDAITE ENTERPRISE LTD.

La fel, s-a stabilit că, depozitul cererii de înregistrare a mărcii VENTOLIN la AGEPI datează cu 20 mai 1994, iar depozitul cererii de înregistrare a mărcii VENTINOL la AGEPI datează cu 20 noiembrie 2012, astfel constatîndu-se cu certitudine că, marca VENTOLIN a fost înregistrată anterior în raport cu marca VENTINOL.

Considerînd că i-au fost încălcate drepturile sale de titular a mărcii în cauză, compania „Glaxo Group Limited” s-a adresat cu prezenta cerere de chemare în judecată împotriva KORDAITE ENTERPRISE LTD privind declararea nulității mărcii, invocînd că marca VENTINOL nr. 24493 prezintă similitudine cu marca anterior înregistrată sub nr.2R771 VENTOLIN, înregistrată în Republica Moldova

pentru produsele identice și similare din clasa 05 CIPS, existînd și riscul de confuzie și asociere a mărcii VENTINOL cu marca VENTOLIN.

Din materialele cauzei rezultă că în cadrul judecării cauzei instanța de judecată a reținut că, preparatele farmaceutice, marcate cu semnele nr. 2R771 VENTOLIN și VENTINOL nr. 24493, atestă faptul că sunt livrate în aceeași formă farmaceutică de sirop, precum și conțin una și aceeași substanță activă - salbutamol, fapt confirmat prin informația din Nomenclatorul de Stat al Medicamentelor (f.d.5-6).

Astfel, Colegiul reține că, prima instanță cu certitudine a constatat că actele în cauză dovedesc faptul prezenței similitudinii mărcilor VENTOLIN și VENTINOL, din motiv că pot fi determinate în baza criteriului de asemănare vizuală și fonetică, deoarece ambele mărci sunt verbale, compuse din 8 litere identice, primele patru litere în aceste mărci „V”, „E”, „N”, „T” sunt amplasate în ordine identică, iar următoarele patru litere „O”, „L”, „I”, „N” au o amplasare diferită, însă litera „O”, „L”, „I”, „N” sunt asociate cu perechi „OL” și „IN”, amplasarea căror în componența mărcilor este modificată unele față de altele.

În acest sens este de menționat că, consumatorul, vizualizînd produsele marcate cu semnele care constau din același număr de litere identice, amplasate practic în ordine identică, în special la citire rapidă, cu înalt grad de probabilitate, va confunda aceste mărci, existînd riscul de confuzie.

De asemenea, Colegiul remarcă corectitudinea concluziei primei instanțe privitor la mențiunea că, la caz consumatorul cu dificultate va deosebi două preparate cu aceeași formă farmaceutică și cu aceeași substanță activă, marcate cu semne asemănătoare VENTOLIN și VENTINOL.

Mai mult ca atît, instanța de recurs menționează că, în materialul probator al cauzei se regăsește scrisoarea KORDAITE ENTERPRISE LTD din 12 iunie 2015 întocmită în limba engleză și tradusă în limba de stat, potrivit căreia KORDAITE ENTERPRISE LTD nu are obiecții cu privire la cererea de chemare în judecată și confirmă faptul că nu va pretinde la marca nr. 24493 VENTINOL în Republica Moldova (f.d.41-42).

Prin urmare, Colegiul conchide că prima instanță corect a ajuns la concluzia de a admite cererea de chemare în judecată depusă de compania „Glaxo Group Limited” în baza prezentării probelor în acest sens, cu declararea nulității mărcii nr. 24493 VENTINOL înregistrată după titularul KORDAITE ENTERPRISE LTD.

În conformitate cu prevederile art. 22 alin. (1) lit. a) Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depusă la judecătoria în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI, sau a unei cereri reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor, depusă la

aceeași instanță, și în cazul în care există o marcă anterioară menționată la art. 8 alin. (2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) din articolul respectiv.

Iar, art. 8 alin. (1) lit. b) din Legea menționată, stabilește motivele relative de refuz, în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, și anume că se refuză înregistrarea și în cazul când marca este identică ori similară cu o marcă anterioară și, din cauza identității ori similitudinii produselor și/sau serviciilor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară.

Instanța de recurs reține că, compania „Glaxo Group Limited” a devenit titularul mărcii VENTOLIN nr. 2R771 la 07 noiembrie 1994, când a fost înregistrată la AGEPI, iar marca VENTINOL a fost înregistrată de KORDAITE ENTERPRISE LTD la 23 august 2013, înregistrată sub nr.24493, adică anterior mărcii VENTOLIN.

În procesul judecării cauzei, prima instanță cu certitudine a constatat că marca VENTINOL nr. 24493 prezintă similitudine cu marca anterioară nr. 2R771 VENTOLIN, înregistrată în Republica Moldova pentru produsele identice și similare din clasa 05 CIPS, și există riscul de confuzie, inclusiv riscul de asociere a mărcii VENTINOL cu marca anterioară VENTOLIN, iar KORDAITE ENTERPRISE LTD neavînd obiecții cu privire la cererea de chemare în judecată, a confirmat că nu va pretinde la marca nr. 24493 VENTINOL în Republica Moldova.

Prin urmare, Colegiul conchide că, compania „Glaxo Group Limited” întemeiat s-a adresat cu prezenta cerere de chemare în judecată împotriva KORDAITE ENTERPRISE LTD, intervenient accesoriu AGEPI, fapt ce în temeiul art. 22 din Legea privind protecția mărcilor, duce la declararea nulității mărcii nr. 24493 VENTINOL înregistrată după titularul KORDAITE ENTERPRISE LTD la 23 august 2013, în cazul în care există o marcă anterioară nr. 2R771 VENTOLIN înregistrată la 07 noiembrie 1994 și se îndeplinesc condițiile prevăzute din articolul respectiv.

Argumentele recurentului invocate în recurs nu pot constitui temei de admitere a acestuia, deoarece se combat cu cele invocate mai sus și se axează asupra circumstanțelor, care au fost constatate și elucidate pe deplin de către prima instanță, avînd la bază cumulul de probe, apreciate cu respectarea normelor de drept material și procedural.

Reieșind din considerentele menționate și avînd în vedere că circumstanțele pricinii au fost constatate de prima instanță, care a examinat pricina sub toate aspectele, a verificat și a apreciat probele prezentate, aplicînd corect normele de drept material și procesual, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a respinge recursul