

HOTĂRÎRE

În numele Legii

23 iunie 2015

mun. Chișinău

Curtea de Apel Chișinău

Având în componența sa:

Președintele ședinței, judecător:

Nina Traciuc

Cu participarea grefierului

Alina Dutcovici

Examinînd în ședință publică cauza civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de „Glaxo Group Limited” către „Kordaite Enteprise LTD”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, privind declararea nulității mărcii nr.24493 VENTINOL, înregistrate de către Kordaite Enteprise LTD”,

CONSTATĂ:

Argumentele participanților la proces.

1. La data de 03.10.2014, avocatul Radu Jigău s-a adresat în instanța de judecată în interesele reclamantei „Glaxo Group Limited” către „Kordaite Enteprise LTD”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, privind declararea nulității mărcii nr.24493 VENTINOL, înregistrate de către „Kordaite Enteprise LTD”.
2. În motivarea cererii a invocat că, la data de 23.08.2013, conform înregistrării naționale nr. 24493, a fost înregistrată la AGEPI de către KODAITE ENTERPRISE LTD marca VENTINOL pentru produsele următoare: „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” din clasa 05, conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).
3. Susține că, Compania „Glaxo Group Limited” este titular al mărcii nr.2R 771 VENTOLIN, înregistrate pe 07.11.1994 în Moldova pentru produsele: „mărfuri farmaceutice veterinare” din clasa 05 CIPS, marca nr. 2R 771 VENTOLIN este o marcă anterioară în raport cu marca VENTINOL nr. 24493, de asemenea prezintă similitudine cu marca VENTINOL nr. 24493 și este înregistrată pentru produse identice și similare.
4. Relevă că marca nr. 2R 771 VENTOLIN este o marcă anterioară, deoarece data depozitului cererii de înregistrare a ei la AGEPI - 20.05.1994, în timp ce data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii VENTINOL nr. 24493 la AGEPI - 20.11.2012.
5. Relevă că marca nr. 2R 771 VENTOLIN este înregistrată pentru produsele: „mărfuri farmaceutice și veterinare” din clasa 05 CIPS, în timp ce marca VENTINOL nr. 24493 este înregistrată pentru produse identice „produse farmaceutice și veterinare”, precum și pentru produse similare: 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; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante” care au aceleași domenii de utilizare și anume, medicină și veterinarie, și, în plus, pot fi procurate în unele și aceleași puncte de comercializare, și anume, în farmacii, puncte farmaceutice.
6. Marca nr. 2R 771 VENTOLIN prezintă similitudine cu marca VENTINOL nr. 24493, iar similitudinea poate fi determinată în baza unui șir de criterii, printre criteriul de asemănare vizuală și criteriul de asemănare fonetică.
 7. Invocă că consumatorul, vizualizând produsele marcate cu semnele, care constau din același număr de litere identice, amplasate practic în ordine identică, în special, la citire rapidă, cu un grad înalt de probabilitate va confunda aceste mărci, adică există riscul de confundare.
 8. Din punct de vedere fonetic ambele mărci la fel prezintă semilitudine, deoarece constau din același număr de litere identice, amplasate practic în ordine identică, respectiv pronunțarea și perceperea lor fonetică este asemănătoare.
 9. Mai indică că riscul de confundare, inclusiv riscul de asociere a mărcilor crește și datorită faptului că preparatele farmaceutice sunt livrate în formă de sirop, conțin una și aceeași substanță activă-salbutamol, fapt confirmat prin informația din Nomenclatorul de stat al Medicamentelor, astfel există riscul de confundare și de asociere a mărcii „VENTINOL” cu marca „Ventolin”.
 10. Solicită reclamatul declararea nulității mărcii nr.24493 VENTINOL, înregistrate de către KORDAITE ENTERPRISE LTD.
 11. În ședința de judecată, reprezentantul reclamantei Glaxo Group Limited” – avocatul Radu Jigău, a solicitat admiterea cererii de chemare în judecată în sensul declarat, susținând motivele de drept și de fapt indicate în cererea de chemare în judecată.
 12. Reprezentatul pârîului, „KORDAITE ENTERPRISE LTD”, în ședința de judecată, fiind citat prin citație cu aviz despre locul, data și ora ședinței, nu s-a prezentat din motive necunoscute instanței și nu a solicitat examinarea cauzei în absența sa, instanța a dispus examinarea cauzei în lipsa pârîului.
 13. Reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a Republicii Moldova – Patricia Bondarenco, a solicitat respingerea cererii de chemare în judecată, indicînd că motivele expuse în cerere sunt declarative și fără suport probant. La fel, a indicat că, reclamantul i-și întemeiază acțiunea pe prevederile art.22 alin.(1) din Legea nr.38/2008, marca este declarată nulă în urma unei cererii de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău, sau a unei cererii reconvenționale într-o acțiune de apărare a drepturilor depuse la aceeași instanță și în cazul cînd: a) există o marcă anterioară menționată la art.8 alin.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin.(1) din articolul respectiv. Art.8 al Legii nr.38/2008 enumeră motivele relative de refuz în prezența cărora se refuză acordarea unei mărcii și anume: b) 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, inclusive riscul de asociere cu marca anterioară;
 14. Menționează că în sensul alin.(1), mărci anterioare sînt: mărcile a căror dată de depozit sau, după caz, de prioritate, în sensul art.34, este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii, ținînd cont, după caz, de dreptul de prioritate, în sensul art.33 sau, după caz, în sensul art.35, invocat în sprijinul acestei mărci, și care aparțin următoarelor categorii: mărci înregistrate în

Republica Moldova; înregistrări internaționale care își extind efectele în Republica Moldova; cererile de înregistrare a mărcilor menționate la lit.a), sub rezerva înregistrării acestora; mărcile care, la data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii sau, după caz, la data priorității invocate în sprijinul cererii în conformitate cu art.36, sînt recunoscute notorii în Republica Moldova în sensul art.6 bis din Convenția de la Paris.

15. Menționează că, în rezultatul examinării de fond a cererii de înregistrare a mărcii VENTINOL de către AGEPI care în temeiul art. 4 al Legii nr. 38/2008 „recepționează și examinează cererile de înregistrare a mărcilor, înregistrează și eliberează în numele statului, certificate de înregistrare” s-a constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru înregistrarea mărcii, desemnarea solicitată încadrându-se în definiția mărcii - „orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice” (art. 2 al Legii nr.38/2008).
16. Indică că nu au fost depistate careva drepturi anterioare ce ar putea fi opuse la înregistrarea mărcii. Mai mult ca atât, în termenii legali nici o persoană nu a depus opoziții, contestații împotriva înregistrării mărcii.
17. Susține că toate acțiunile AGEPI ce țin de examinarea cereri și înregistrarea mărcii VENTINOL a fost realizată în strictă conformitate cu prevederile Legii nr.38/2008 și Regulamentul privind procedura de depunere, examinare și înregistrare a mărcilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova nr. 488 din 13.08.2009.
18. Cît privește temeiul de nulitate relativă a mărcii și existența riscului de confuzie pentru consumator între cele 2 semne, menționează că riscul de confuzie se determină cu implicarea nemijlocită a consumatorului. Riscul de confuzie urmează să fie examinat cu referire la consumatorul mediu atît în privința produselor sau serviciilor, cît și în privința producătorului sau prestatorului de servicii. În acest sens, reclamantul urmează să probeze existența riscului de confuzie între semne, prin prezentarea unui sondaj de opinie. Astfel de probe nu au fost prezentate de către reclamant.

Aprecierea instanței.

19. Audiind explicațiile participanților prezenți la proces, examinînd cererea înaintată în coraport cu cele constatate în ședința de judecată, instanța consideră că cererea înaintată de „Glaxo Group Limited”, este întemeiată și pasibilă de a fi admisă din următoarele considerente
20. Instanța de judecată consideră oportun de a reitera în prezenta speță prevederile art. 22 alin.(1) lit.a) din Legea nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, care statuează expres că o marcă este declarată nulă în urma unei cereri de anulare, depuse la Curtea de Apel Chișinău în cazul cînd există o marcă anterioară menționată la art. 8 al.(2) și se îndeplinesc condițiile prevăzute la alin. (1) din articolul precitat.
21. Iar, art.8 al.(1) lit.b) al Legii nr. 38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor stabilește că se refuză înregistrarea și în cazul cînd 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.

22. Totodată, legiuitorul în art.8 alin.(2) lita) al Legii menționate dă o definiție a noțiunii de marcă anterioară și anume că, mărci anterioare sunt mărcile a căror dată de depozit este anterioară datei de depozit a cererii de înregistrare a mărcii și care aparțin următoarelor categorii: mărci înregistrate în Republica Moldova.
23. În ședința de judecată s-a stabilit că, „Compania Glaxo Group Limited” este titular al mărcii nr. 2R 771 VENTOLIN, înregistrate pe 07.11.1994 în Moldova pentru produsele: „mărfuri farmaceutice și veterinare” din clasa 05 CIPS.
24. Marca nr. 2R 771 VENTOLIN este o marcă anterioară în raport cu marca VENTINOL nr. 24493, de asemenea prezintă similitudine cu marca VENTINOL nr.24493 și este înregistrată pentru produse identice și similare.
25. La fel, s-a constatat că Marca nr. 2R 771 VENTOLIN este o marcă anterioară, deoarece data depozitului cererii de înregistrare a ei la AGEPI este 20.05.1994, în timp ce data de depozit a cererii de înregistrare a mărcii VENTINOL nr. 24493 la AGEPI este 20.11.2012.
26. Marca nr. 2R 771 VENTOLIN este înregistrată pentru produsele: „mărfuri farmaceutice și veterinare” din clasa 05 CIPS, în timp ce marca VENTINOL nr. 24493 este înregistrată pentru produse identice „produse farmaceutice și veterinare”, precum și pentru produse similare: „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; materiale pentru plombarea dinților și pentru mulaje dentare; dezinfectante”, care au aceleași domenii de utilizare, și anume, medicină și veterinare, și, în plus, pot fi procurate în unele și aceleași puncte de comercializare, și anume, în farmacii, puncte farmaceutice.
27. Prin urmare, Marca nr. 2R 771 VENTOLIN prezintă similitudine cu marca VENTINOL nr. 24493, argumentarea fiind următoarea.
28. Similitudinea mărcilor poate fi determinată în baza unui șir de criterii, printre care criteriul de asemănare vizuală și criteriul de asemănare fonetică.
29. Vizual mărcile nr. 2R 771 VENTOLIN și VENTINOL nr. 24493 prezintă similitudine, deoarece sunt verbale.
30. Aceste mărci constau din același număr de litere, și anume 8, în plus, aceste mărci constau din litere identice: „V”, „E”, „N”, „T”, „O”, „L”, „I”, „N”. Primele patru litere în aceste mărci „V”, „E”, „N”, „T” sunt amplasate în ordine identică, iar alte patru – „O”, „L”, „I”, „N” au o amplasare diferită, însă, literele „O”, „L”. „I”, „N” sunt asociate în perechi „OL” și „IN”, amplasarea cărora în componența mărcilor este modificată unele față de altele.
31. Instanța susține poziția reclamantului precum că consumatorul, vizualizând produsele marcate cu semnele, care constau din același număr de litere identice, amplasate practic în ordine identică, în special, la citire rapidă, cu un grad înalt de probabilitate, va confunda aceste mărci, adică există riscul de confundare.
32. Este de menționat că din punct de vedere fonetic mărcile nr. 2R 771 VENTOLIN și VENTINOL nr. 24493, de asemenea, prezintă similitudine, deoarece, cum s-a menționat, constau din același număr de litere identice, amplasate practic în ordine identică. Astfel, pronunțarea și perceperea lor fonetică va fi foarte asemănătoare.
33. Plus la acesta, preparatele farmaceutice, marcate cu semnele nr.2R 771 VENTOLIN și VENTINOL n.24493, sunt livrate în aceeași formă farmaceutică, în formă de sirop, de asemenea conțin una și aceeași substanță

activă - salbutamolum, ceea ce se confirmă prin informația din Nomenclatorul de stat al Medicamentelor anexat la materialele pricinii (f.d.5).

34. Instanța consideră că în acest caz, consumatorul cu dificultate va deosebi două preparate cu aceeași formă farmaceutică și cu aceeași substanță activă, marcate cu semne asemănătoare VENTOLIN și VENTINOL.
35. Conform definiției, prezentată în art.2 din Legea nr.38 din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, marca - orice semn susceptibil de reprezentare grafică, care servește la deosebirea produselor și/sau serviciilor unei persoane fizice sau juridice de cele ale altor persoane fizice sau juridice.
36. Astfel, este cert că marca VENTINOL nr.24493 prezintă similitudine cu marca anterioară nr.2R 771 VENTOLIN, înregistrată în Republica Moldova pentru produsele identice și similar din clasa 05 CIPS, și există riscul de confundare, inclusiv riscul de asociere a mărcii "VENTINOL" cu marca anterioară "VENTOLIN".
37. Argumentele reprezentantului AGEPI precum că, reclamantul nu a prezentat probe privind riscul de confuzie cu implicare nemijlocită a consumatorului și că nu a prezentat sondajul de opinie la acest capitol, sînt neîntemeiate, or din materialele cauzei rezultă că preparatele farmaceutice, marcate cu semnele nr.2R 771 VENTOLIN și VENTINOL br.24493 sunt livrate de una și aceeași formă farmaceutică, în formă de sirop, și conțin una și aceeași substanță activă - salbutamolum.
38. Din considerentele menționate și avînd în vedere că, cererea de chemare în judecată depusă de „Glaxo Group Limited”, este întemeiată, instanța ajunge la concluzia de a o admite integral și a declara nulă marca nr. 24493 VENTINOL, înregistrată de către „Kordaite Entreprise LTD” pentru produse din clasa 0,5 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).
39. În conformitate cu prevederile art.240-241 CPC, instanța de judecată,

HOTĂRĂȘTE:

Se admite integral acțiunea depusă de „Glaxo Group Limited”.

Se declară nulă marca nr. 24493 VENTINOL, înregistrată de către „Kordaite Entreprise LTD” pentru produse din clasa 0,5 conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor (CIPS).

Hotărîrea este cu drept de recurs la Curtea Supremă de Justiție în termen de 2 luni.

Președintele ședinței,
Judecătorul

Nina Traciuc

COPIA CORESPUNDE
ORIGINALULUI