

## HOTĂRÎRE În numele Legii

17 septembrie 2018

mun. Chișinău

Judecătoria Chișinău (sediul Râșcani),  
Instanța de judecată compusă din:  
Președintele ședinței, judecător

Violeta Gîrleanu  
Irina Șamrov

Grefier

cu participarea:

reprezentantului reclamantului Ferring B.V. – avocatul Jîganaș Ion, în baza mandatului nr.1057356 din 13.04.2018

reprezentantului intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM – Rău Maria, în baza procurii nr.1719 din 06.09.2018

a examinat în ședință publică pricina civilă la cererea de chemare în judecată înaintată de Ferring B.V. către Neurim Pharmaceuticals SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova în privința tuturor produselor înregistrate

**a constatat:**

**Argumentele participanților la proces:**

1. La data de 18.04.2018, Ferring B.V. s-a adresat cu cerere de chemare în judecată către Neurim Pharmaceuticals SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova în privința tuturor produselor înregistrate.
2. În motivarea acțiunii, reclamantul a invocat că Ferring B.V. este o companie farmaceutică, recunoscută la nivel mondial, cu reprezentanțe în 56 de țări și cu o rețea de distribuție extinsă în peste 110 state. Istoria companiei începe la mijlocul sec.XX, iar la momentul de față Grupul Ferring dispune de un sistem de companii, care acoperă procesul complet din domeniul farmaceutic, de la stadiul de cercetare, până la producerea și distribuirea medicamentelor pe piața mondială.

La fel, a invocat că protecția obiectelor de proprietate intelectuală ale Ferring B.V. constituie un element cheie în dezvoltarea companiei. Astfel, reclamantul deține un portofoliu imens de titluri de protecție asupra obiectelor de proprietate intelectuală (inventii, mărci, desing), protejate în țările care prezintă interes economic.

În același context, a mai menționat că la data de 10.02.2011, Ferring B.V. a solicitat, prin intermediul Sistemului de la Madrid, protecție asupra semnului NOCDURNA, iar în calitate de produse desemnate au fost indicate preparatele și substanțele farmaceutice. Ulterior, la data de 06.08.2015, prin



intermediul Protocolului de la Madrid, s-a solicitat extinderea protecției într-un număr anumit de state, inclusiv în Republica Moldova. Astfel, a remarcat că în rezultatul examinării, la data de 20.07.2016, Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI a emis un aviz de refuz provizoriu, prin care menționează despre imposibilitatea acordării protecției juridice pe teritoriul Republicii Moldova pentru semnul NOCDURNA (IR 1069990). Motivul refuzului a fost bazat pe norma art.8 alin.(1) lit.b) a Legii nr.38/2008, potrivit căreia nu poate fi înregistrat un semn similar cu o marcă anterioară și care din cauza similitudinii produselor pe care le desemnează cele două mărci, există riscul de confuzie pentru consumator, inclusiv riscul de asociere cu marca anterioară. Totodată, a specificat că în calitate de marcă anterioară a fost opusă înregistrarea internațională IR 745960 NOCTURNO din 06.11.2000, înregistrată pentru unele produse din clasa 05 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, titular de drepturi fiind Neurim Pharmaceuticals SA, World Trade Center, Avenue de Gratta Paille, 2 Lausanne, Switzerland.

Același motiv de refuz a fost invocat și în decizia finală a Direcției Mărci și Design Industria AGEPI din 07.07.2017.

La fel, a mai indicat că își întemeiază acțiunea privind decăderea din drepturi asupra mărcii NOCTURNO, nr.IR 745960 din 06.11.2000, în baza prevederilor art.20, alin.(1) lit.a) Legii nr. 38/2008 și, anume, că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca NOCTURNO, nr.IR 745960 din 06.11.2000 nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

A mai menționat că ținând cont de faptul că atât Acordul privind aspectele drepturilor de proprietate intelectuală legate de comerț (Acordul TRIPS), cât și Legea 114/2014 cu privire la Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală conțin, deopotrivă, prevederi exprese potrivit cărora proprietatea intelectuală este recunoscută drept proprietate privată, legiuitorul Republicii Moldova a reiterat că, în vederea neprejudicierii drepturilor și intereselor titularului de drepturi, decăderea din drepturi necesită a fi realizată în strictă conformitate cu normele legii aplicabile acestei modalități de stingere a drepturilor asupra mărcii. Totodată, invocând prevederile art.14 al Legii 38/2008, a conchis că marea trebuie să fie utilizată la modul cel mai real și efectiv pe teritoriul Republicii Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care este înregistrată. De asemenea, utilizarea mărcii trebuie să fie publică și să depășească sfera privată sau strict internă. Astfel, atât legislația națională, cât și cea internațională din domeniul proprietății intelectuale impune obligativitatea utilizării mărcii din momentul înregistrării acesteia, pentru a nu crea impedimente și bariere pentru alte persoane și pentru a nu utiliza marca în scop de blocaj. Prin urmare, a remarcat că neutilizarea de către titularul de drepturi a unei mărci pe o perioadă ce depășește 5 ani poate fi considerată un abuz de drept și un beneficiu nejustificat al unui drept de proprietate intelectuală.

La fel, a mai invocat că marca internațională IR 745960 NOCTURNO din 06.11.2000, a fost înregistrată în Republica Moldova pentru unele produse din clasa 05, iar titular de drepturi este compania elvețiană Neurim Pharmaceuticals SA. Conform informațiilor disponibile, Neurim Pharmaceuticals SA nu a utilizat și nici nu utilizează în Republica Moldova marca internațională IR 745960 NOCTURNO pentru produsele înregistrate din clasa 05. În același timp, a accentuat asupra prevederilor art.20, alin.(1) al Legii 38/2008. Totodată, a menționat că în baza datelor de care dispune reclamantul, se poate constata că în Republica Moldova nu există careva motive întemeiate pentru neutilizarea de către Neurim Pharmaceuticals SA a mărcii internaționale IR 745960 NOCTURNO pentru produsele înregistrate din clasa 05, ori, art.19 al Acordului TRIPS menționează în calitate de motive întemeiate pentru neutilizare ar fi diferite obstacole la folosirea mărcii, precum restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă. Deci, astfel de obstacole administrative nu au fost constatate.

La fel, a conchis că decăderea pârâtului din drepturile asupra mărcii internaționale NOCTURNO, nr.IR 745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova este dictată de interesul reclamantului de a-și proteja drepturile de proprietate intelectuală asupra mărcii internaționale NOCDURNA, nr. IR 1069990 din 10.02.2011. Totodată, a reiterat că la data de 06.08.2015, prin

intermediul Protocolului de la Madrid, reclamantul a solicitat extinderea protecției asupra mărcii internaționale IR 1069990 în Republica Moldova, iar prin decizia AGEPI din 07.07.2017, cererea a fost respinsă pe motivul coliziunii cu marca anterioară NOCTURNO, IR 745960 din 06.11.2000.

Solicită reclamantul Ferring B.V. stabilirea faptului cu valoare juridică și recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO, conform înregistrării internaționale nr. IR 745960 din 06.11.2000, pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO, conform înregistrării internaționale nr. IR 745960 din 06.11.2000, pe teritoriul Republicii Moldova în privința tuturor produselor înregistrate.

3. La data de 14.06.2018, reprezentantului intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, a depus referință în care a indicat că reclamantul Ferring B.V. a depus spre înregistrare cererea de înregistrare a mărcii NOCTURNO nr. IR 1069990 pentru produsele clasei 05 „preparate și substanțe farmaceutice” conform Clasificării Internaționale a Produselor și Serviciilor în scopul înregistrării mărcilor (CIPS). Astfel, în urma examinării, la data de 20.07.2016, Direcția mărcii și design industrial a AGEPI a emis avizul provizoriu de respingere a cererii de înregistrare a mărcii și, ulterior, la 07.07.2017, decizia finală de respingere a înregistrării mărcii NOCTURNO IR 1069990, pentru produsele din clasa 05 „preparate și substanțe farmaceutice”. Deoarece s-a opus marca internațională NOCTURNO nr. IR 745960 din 06.11.2000, înregistrată pentru produsele din clasa 05 „medicamente”.

La fel, a menționat că pârâtul, Neurim Pharmaceuticals SA este titular pe teritoriul Republicii a mărcii verbale NOCTURNO nr. IR 745960 din 06.11.2000, cu prioritate din 10.05.2000, înregistrată pentru „medicamente” din clasa 05, conform CIPS și beneficiază de până la data de 06.11.2020.

Referitor la esența litigiului, a invocat 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. Litigiile privind decăderea din drepturile asupra mărcii din motivul neutilizării efective sunt de competența judecătorei în a cărei jurisdicție este sediul AGEPI.

A menționat că 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 din 03.07.2014 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.

Totodată, invocând prevederile art. 14 alin. (1), 20 al Legii nr. 38-XVI din 29.02.2008 privind protecția mărcilor, a conchis că 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 și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată, în mod real, public, nechevoc, cu scopul de a identifica produse și servicii.

În contextul celor expuse, AGEPI în calitatea sa de autoritate de stat împuternicită să acorde protecție obiectelor de proprietate intelectuală, a confirmat faptul înregistrării pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii internaționale NOCTURNO nr. IR 745960 din 06.11.2000, cu prioritate din 10.05.2000 pe numele Neurim Pharmaceuticals S.A., pentru „medicamente” din clasa 05 conform CIPS. Admiterea sau respingerea cerințelor reclamantului rămâne la decizia instanței de judecată, reieșind din circumstanțele relevante cauzului și de probele prezentate de părți.

4. În ședința de judecată, reprezentantul reclamantului Ferring B.V., avocatul Țiganaș Ion, a susținut cererea de chemare în judecată, solicitând admiterea acțiunii în sensul declarat. La fel, a invocat că sarcina probațiunii îi revine pârâtului, precum și a menționat că clientul său i-a comunicat că pârâtul de

ani buni nu produce medicamente, astfel, solicită admiterea acțiunii și satisfacerea solicitărilor invocate în acțiunea înaintată.

5. În ședința de judecată, reprezentantul pârâtului Neurim Pharmaceuticals SA, nu s-a prezentat, deși a fost citat legal, ceea ce se confirmă prin extrasul de pe portalul posta.md, prin care se atestă că a fost livrată corespondența destinatarului (f.d.26-30).
6. În ședința de judecată, reprezentantul intervenientului accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM, Râu Maria, a susținut referința depusă în cadrul ședinței de judecată.

#### **Aprecierea instanței de judecată:**

7. Audiind participanții la proces, examinând materialele dosarului, instanța de judecată consideră că acțiunea înaintată de Ferring B.V. urmează a fi respinsă ca fiind neîntemeiată, din următoarele considerente.
8. Conform prevederilor art.118 alin.(1) CPC, fiecare parte trebuie să dovedească circumstanțele pe care le invocă drept temelie al pretențiilor și obiecțiilor sale dacă legea nu dispune altfel.
9. În speță, s-a constatat că potrivit extrasului din baza de date "Madrid Monitor", compania Neurim Pharmaceuticals SA Word Trade Center este titular pe teritoriul Republica Moldova a mărcii verbale NOCTURNO IR 745960 din 06.11.2000, cu prioritate din 10.05.2000, înregistrată pentru produsele din clasa 05 conform CIPS „medicamente” și beneficiază de protecție până la data de 06.11.2020 (f.d.22).
10. Reclamantul Ferring B.V. a depus cerere de înregistrare a mărcii NOCDURNA nr.IR 1069990 pentru produsele clasei 05 „preparate și substanțe farmaceutice”.
11. Prin avizul provizoriu din 20.07.2016, Direcția Mărci și Design Industrial al AGEPI a respins cererea de înregistrare a mărcii NOCDURNA IR 1069990 pentru produsele din clasa 05 „preparate și substanțe farmaceutice” (f.d.4-5).
12. La data de 07.07.2017, AGEPI a emis decizia finală de respingere a înregistrării mărcii NOCDURNA IR 1069990 pentru produsele din clasa 05 „preparate și substanțe farmaceutice”, deoarece s-a opus marca internațională NOCTURNO nr.IR 745960 din 06.11.2000, înregistrată pentru produsele din clasa 05 „medicamente” (f.d.6-7).
13. La data de 18.04.2018, Ferring B.V. a depus cerere de chemare în judecată către Neurim Pharmaceuticals SA intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova în privința tuturor produselor înregistrate (f.d.2-3).
14. Cu referire la prevederile Legii privind protecția mărcilor nr.38 din 29.02.2008, titularul mărcii este obligat să utilizeze marca, în caz contrar el este decăzut din drepturile asupra ei.
15. Conform prevederilor art.20 alin.(1) lit.a) din Legea privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, (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 până 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 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 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.

16. Potrivit prevederilor art.14 alin.(1) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, 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 când există motive întemeiate pentru neutilizare.
17. Astfel, din sensul normei legale nominalizate, instanța de judecată conchide că decăderea este o sancțiune civilă constând în pierderea dreptului la marcă pentru neexecutarea acestui drept o anumită perioadă de timp, care nu poate fi mai mică de 5 ani.
18. Potrivit art.19 din Acordul TRIPS, dacă în folosirea unei mărci de fabrică sau de comerț este obligatorie pentru menținerea unei înregistrări, înregistrarea nu va putea fi radiată decât după o perioadă neîntreruptă de nefolosire de cel puțin trei ani, cu excepția cazului în care titularul mărcii prezintă motive valabile referitoare la existența unor obstacole la o astfel de folosire. Circumstanțele independente de voința titularului mărcii, care constituie un obstacol la folosirea mărcii, de exemplu restricții la import sau alte prescripții guvernamentale vizând produsele sau serviciile protejate prin marcă, vor fi recunoscute ca motive valabile ale nefolosirii.
19. Potrivit prevederilor art.8 alin.(1) lit.b) al Legii privind protecția mărcilor nr.38-XVI din 29.02.2008, în afara motivelor de refuz prevăzute la art.7, 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.
20. Instanța de judecată atestă că pîrțul Neurim Pharmaceuticals SA este titular pe teritoriul Republicii Moldova a mărcii verbale NOCTURNO nr.IR 745960 din 06.11.2000, înregistrată pentru produsele din clasa 05 „medicamente”, cu prioritate din 10.05.2000 și beneficiază de protecție pînă la data de 06.11.2020.
21. În cererea de chemare în judecată, avocatul Țiganaș Ion, reprezentantul reclamantului Ferring B.V. a indicat că ”conform informațiilor disponibile”, Neurim Pharmaceuticals SA nu a utilizat și nici nu utilizează în Republica Moldova marca internațională IR 745960 NOCTURNO pentru produsele înregistrate din clasa 05. În ședința de judecată, avocatul Țiganaș Ion a menționat că ”din spusele clientului, pîrțul nu mai produce medicamente de mai mulți ani”.
22. Totodată, se menționează că la acțiunea înaintată ca probe au fost anexate doar notificarea de refuz provizoriu de înregistrare și decizia finală de respingere a înregistrării mărcii (f.d.5-6).
23. Luînd în considerație actele prezentate, instanța remarcă că nu pot fi apreciate ca probe confirmative ce ar atesta neutilizarea mărcii internaționale NOCTURNO nr.IR 745960 de către pîrț pe o perioadă de cinci ani.
24. La fel, nu poate fi reținută invocarea avocatului Țiganaș I. că clientul său i-a comunicat că pîrțul nu produce medicamente. Invocarea dată fiind una declarativă și neavînd un suport probatoriu în confirmarea acesteia, astfel, invocările declarative expuse de avocatul Țiganaș I. nu pot fi reținute ca probe confirmative în susținerea solicitării din acțiunea înaintată.
25. Deși, în ședința de judecată avocatul Țiganaș I. a invocat că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii îi revine titularului mărcii.

26. Astfel, instanța relevă că titularul mărcii urmează a prezenta probe privind utilizarea mărcii, pe cînd reclamantul înaintînd acțiune prin care solicită decăderea din dreptul asupra mărcii din motivul neutilizării acesteia, urmează a prezenta suport probatoriu în susținerea acțiunii înaintate în sensul prevederilor art.118 CPC, probe ce ar confirma că titularul mărcii nu utilizează marca pe teritoriul R.Moldova, de exemplu raportul statistic privind importul/exportul de mărfuri, certificate eliberate de Serviciul vamal, Centrul de metrologie sau alte certificate de la instituțiile ce vizează produsul „medicamente”, etc.
27. Faptul că la acțiunea înaintată, reclamantul a anexat doar decizia de respingere a înregistrării mărcii, nu poate constitui suport probatoriu în susținerea acțiunii înaintate privind decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO.
28. Prin urmare, pentru a se expune asupra solicitării de decădere asupra mărcii, urma a fi prezentate probe confirmative și a demonstra faptul că marca nu a fost folosită pentru produse și/sau servicii pentru care a fost înregistrată.
29. Luînd în considerație cele expuse raportate la normele de drept legale, instanța de judecată va dispune respingerea cererii de chemare în judecată înaintată de Ferring B.V. din motivele expuse mai sus.
30. În conformitate cu prevederile art.238-240 CPC, instanța de judecată,

#### h o t ă r ă ș t e:

Se respinge cererea de chemare în judecată înaintată de Ferring B.V. către Neurim Pharmaceuticals SA, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a RM privind recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr.IR745960 din 06.11.2000 pe teritoriul Republicii Moldova în privința tuturor produselor înregistrate, ca fiind neîntemeiată.

Hotărârea este cu drept de atac în ordine de apel în Curtea de Apel Chișinău în termen de 30 zile, prin intermediul Judecătoriei Chișinău (sediul Râșcani), de la data pronunțării dispozitivului hotărârii.

Președintele ședinței,  
judecătorul

*(semnătura)*

Violeta Gîrleanu

Copia corespunde originalului, judecător

