

Dosarul nr. 2ra-957/2019

Prima instanță: Judecătoria Chișinău, sediul Rîșcani (V. Gîrleanu)

Instanța de apel: Curtea de Apel Chișinău (V. Buhnaci, L.Pruteanu, M. Guzun)

## DECIZIE

03 iulie 2019

mun. Chișinău

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

în componența:

Președintele ședinței, judecătorul  
judecătoriai

Oleg Sternioală  
Ala Cobăneanu  
Svetlana Filincova  
Victor Burduh  
Galina Stratulat

examinând recursul declarat de către Ferring B.V., reprezentat de avocatul Ion Țiganaș,

în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Ferring B.V. împotriva Societății pe Acțiuni „Neurim Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii,

împotriva deciziei din 11 decembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău prin care a fost respins apelul declarat de Ferring B.V. și a fost menținută hotărârea din 17 septembrie 2018 a Judecătoriai Chișinău, sediul Rîșcani,

### c o n s t a t ă :

La 18 aprilie 2018 Ferring B.V. a depus cerere de chemare în judecată împotriva SA „Neurim Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii.

În motivarea acțiunii a invocat că 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.

A relatat că la momentul de față 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.

Totodată afirmă că protecția obiectelor sale de proprietate intelectuală constituie un element cheie în dezvoltarea companiei. Astfel, deține un portofoliu imens de titluri de protecție asupra obiectelor de proprietate intelectuală (invenții, mărci, design), protejate în țările care prezintă interes economic.

Reclamantul a specificat că la 10 februarie 2011, 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 06 august 2015, prin intermediul Protocolului de la Madrid, a solicitat extinderea protecției într-un număr anumit de state, inclusiv în Republica Moldova.

Astfel, Direcția Mărci și Design Industrial a AGEPI, în rezultatul examinării, la 20 iulie 2016, a emis un aviz de refuz provizoriu, în care a indicat despre imposibilitatea acordării protecției juridice pe teritoriul Republicii Moldova pentru semnul NOCDURNA (IR 1069990). Motivul refuzului a fost bazat pe art. 8 alin. (1) lit. b) al 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.

În calitate de marcă anterioară a fost opusă înregistrarea internațională IR 745960 NOCTURNO din 06 noiembrie 2000, înregistrată pentru unele produse din clasa 05 conform Clasificării internaționale a produselor și serviciilor în scopul înregistrării mărcilor, titular de drepturi fiind SA „Neurim Pharmaceuticals”, World Trade Center, Avenue de Gratta Paille, 2 Lausanne, Switzerland.

A indicat că același motiv de refuz a fost menționat și în decizia finală a Direcției Mărci și Design Industrial a AGEPI din 07 iulie 2017.

Ferring B. V. pretinde decăderea SA „Neurim Pharmaceuticals” din drepturile asupra mărcii NOCTURNO, nr. IR 745960 din 06 noiembrie 2000, în baza prevederilor art. 20 alin. (1) lit. a) al Legii nr. 38/2008 și, anume că în decursul unei perioade neîntrerupte de 5 ani, fără motive justificate, marca NOCTURNO nu a făcut obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată.

A specificat că marca 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, 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.

Reclamantul evidențiază că conform informațiilor disponibile, SA „Neurim Pharmaceuticals” nu a utilizat și nici nu utilizează în Republica Moldova marca internațională NOCTURNO pentru produsele înregistrate din clasa 05. În baza datelor disponibile se poate constata că în Republica Moldova nu există careva motive întemeiate pentru neutilizarea de către SA „Neurim Pharmaceuticals” a mărcii internaționale NOCTURNO pentru produsele înregistrate din clasa 05. Astfel, decăderea pârâtului din drepturile asupra mărcii internaționale NOCTURNO 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.

Ferring B.V. a solicitat recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO, conform înregistrării internaționale nr. IR 745960 din 06 noiembrie 2000, pe teritoriul Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii date.

Prin hotărârea din 17 septembrie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani s-a respins acțiunea ca neîntemeiată.

La 12 octombrie 2018 Ferring B.V. a depus cerere de apel împotriva hotărârii din 17 septembrie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani, solicitând admiterea acesteia, casarea hotărârii primei instanțe cu emiterea unei noi hotărâri prin care acțiunea să fie admisă integral.

Prin decizia din 11 decembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău a fost respins apelul declarat de Ferring B.V. și a fost menținută hotărârea din 17 septembrie 2018 a Judecătoriei Chișinău, sediul Rîșcani.

La 13 martie 2019 Ferring B.V., reprezentat de avocatul Ion Țîganaș a depus cerere de recurs împotriva deciziei din 11 decembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, solicitând admiterea acesteia, casarea deciziei instanței de apel și a hotărârii primei instanțe cu pronunțarea unei noi hotărâri de admitere integrală a acțiunii.

În motivarea recursului a indicat că la emiterea deciziei, instanța de apel nu a aplicat legea care trebuia aplicată și a interpretat eronat legea, iar aprecierea probelor a fost realizată într-un mod arbitrar.

Astfel, consideră că prezentului litigiu trebuie să îi fie aplicată regula specială în materie de probațiune, iar întru confirmarea acestui deziderat, legiuitorul a statuat în art.20 alin. (1<sup>1</sup>) DIN Legea nr.38/2008 privind protecția mărcilor, că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Respectiv, repartizarea sarcinii probațiunii către titularul de drepturi este logică și argumentată, pentru că doar titularul de drepturi cunoaște cel mai bine dacă marca sa a făcut sau nu obiectul unei utilizări efective în Republica Moldova pentru produsele și/sau serviciile pentru care a fost înregistrată. Mai mult, în cazul în care marca a fost utilizată, titularul este cel care știe cum și în ce mod a avut loc această utilizare, or, recurentul nu poate cunoaște toate formele de utilizare de către titularul acesteia.

Totodată a specificat că în cerere de apel a fost menționat că la 18 octombrie 2018 a solicitat Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova informație cu privire la faptul dacă a fost eliberat vreun certificat de înregistrare a medicamentului cu denumirea comercială NOCTURNO, iar prin răspunsul Agenției a fost comunicat că nu a fost eliberat nici un certificat cu denumirea menționată, răspunsul fiind anexat la materialele cauzei, însă instanța de apel nu s-a expus asupra acestui argument.

La 21 mai 2019 Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală a depus referință, prin care a solicitat respingerea recursului declarat de Ferring B.V., reprezentat de avocatul Ion Țîganaș și menținerea deciziei instanței de apel.

În conformitate cu art. 434 alin. (1) Cod de procedură civilă, recursul se

declară în termen de 2 luni de la data comunicării hotărârii sau a deciziei integrale, dacă legea nu prevede altfel.

Curtea de Apel Chișinău a pronunțat decizia contestată la data de 11 decembrie 2018.

Materialele cauzei atestă faptul că decizia contestată a fost expediată părților la data de 17 ianuarie 2019, dar date care ar confirma recepționarea acesteia de către recurent la dosar lipsesc.

Astfel, recursul declarat la data de 13 martie 2019, este în termen.

În conformitate cu art. 441 Cod de procedură civilă, în cazul în care recursul este considerat admisibil, un complet din 5 judecători examinează fondul recursului.

Prin încheierea din 29 mai 2019 a Curții Supreme de Justiție completul din 3 judecători a considerat recursul declarat de Ferring B.V., reprezentat de avocatul Ion Țiganaș admisibil și a decis examinarea acestuia în fond de un complet din 5 judecători.

În conformitate cu art. 442 alin. (1) Codul de procedură civilă, judecând recursul declarat împotriva deciziei date în apel, instanța verifică, în limitele invocate în recurs și în baza referinței depuse de către intimat, legalitatea hotărârii atacate, fără a administra noi dovezi.

În conformitate cu art. 444 Cod de procedură civilă, recursul se examinează fără înștiințarea participanților la proces.

Studiind materialele dosarului, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție consideră necesar de a admite recursul, de a casa integral decizia instanței de apel și a remite cauza spre rejudecare în instanța de apel din considerentele ce urmează.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) Cod de procedură civilă, instanța, după ce judecă recursul, este în drept să admită recursul, să caseze integral decizia instanței de apel și să trimită cauza spre rejudecare în instanța de apel o singură dată dacă eroarea judiciară nu poate fi corectată de către instanța de recurs.

În conformitate cu art. 432, alin. (4) Cod de procedură civilă, săvârșirea altor încălcări decât cele indicate la alin. (3) constituie temei de declarare a recursului doar în cazul și în măsura în care acestea au dus sau ar fi putut duce la soluționarea greșită a cauzei sau în cazul în care instanța de recurs consideră că aprecierea probelor de către instanța judecătorească a fost arbitrară, sau în cazul în care erorile comise au dus la încălcarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului.

În conformitate cu art. 118, alin. (3) Cod de procedură civilă, circumstanțele care au importanță pentru soluționarea justă a cauzei sunt determinate definitiv de instanța judecătorească pornind de la pretențiile și obiecțiile părților și ale altor participanți la proces, precum și de la normele de drept material și procedural ce urmează a fi aplicate.

Articolul 130, alin. (1), (2) și (3) Cod de procedură civilă, statuează că, instanța judecătorească apreciază probele după intima ei convingere, bazată pe cercetarea multiaspectuală, completă, nepărtinitoare și nemijlocită a tuturor probelor din dosar în ansamblul și interconexiunea lor, călăuzindu-se de lege. Nici un fel de probe nu au pentru instanța judecătorească o forță probantă prestabilită fără aprecierea lor. Fiecare probă se apreciază de instanță privitor la relevanța,

admisibilitatea, veridicitatea ei, iar toate probele în ansamblu, privitor la legătura lor reciprocă și suficiența pentru soluționarea cauzei.

Materialele cauzei atestă că conform 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 noiembrie 2000, cu prioritate din 10 mai 2000, înregistrată pentru produsele din clasa 05 conform CIPS „medicamente” și beneficiază de protecție până la data de 06 noiembrie 2020 (f.d.22).

Tot actele cauzei denotă că Ferring B.V. a depus cerere de înregistrare a mărcii NOCDURNA nr. IR 1069990 pentru produsele clasei 05 „preparate și substanțe farmaceutice”.

Prin avizul provizoriu din 20 iulie 2016, Direcția Mărci și Design Industrial al AGEPI a respins cererea de înregistrare a mărcii NOCDURNA nr. IR 1069990 pentru produsele din clasa 05 „preparate și substanțe farmaceutice” (f.d.4-5).

La 07 iulie 2017, AGEPI a emis decizia finală de respingere a înregistrării mărcii NOCDURNA nr. IR 1069990 pentru produsele din clasa 05 „preparate și substanțe farmaceutice”, din motiv că s-a opus marca internațională NOCTURNO nr. IR 745960 din 06 noiembrie 2000, înregistrată pentru produsele din clasa 05 „medicamente” (f.d.6-7).

Înaintând cerere de chemare în judecată împotriva Societății pe Acțiuni „Neurim Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală, Ferring B.V. a solicitat stabilirea faptului cu valoare juridică și recunoașterea neutilizării mărcii NOCTURNO conform înregistrării internaționale nr. IR 745960 din 06 noiembrie 2000 pe teritoriu Republicii Moldova pentru o perioadă mai mare de 5 ani în privința tuturor produselor înregistrate și decăderea din drepturile asupra mărcii.

Fiind investită cu judecarea acțiunii în cauză, prima instanță a ajuns la concluzia netemeinicii și respingerii acesteia.

Judecând apelul declarat de Ferring B.V. instanța de apel l-a respins și a menținut hotărârea primei instanțe.

Verificând legalitatea deciziei contestate în raport cu prevederile aplicabile la caz și criticile aduse în recurs, instanța de recurs constată că soluția instanței de apel nu conține o argumentare clară din care să rezulte certitudinea adoptării soluției la care s-a ajuns, având o motivare superficială, fără a fi abordate toate aspectele importante în speță.

În susținerea opiniei date, se rețin prevederile art. 373 alin. (1), (2) și (5) Cod de procedură civilă, care stabilesc expres că instanța de apel verifică, în limitele cererii de apel, ale referințelor și obiecțiilor înaintate, legalitatea și temeinicia hotărârii atacate în ceea ce privește constatarea circumstanțelor de fapt și aplicarea legii în primă instanță; instanța de apel verifică circumstanțele și raporturile juridice stabilite în hotărârea primei instanțe, precum și cele care nu au fost stabilite, dar care au importanță pentru soluționarea cauzei, apreciază probele din dosar și cele prezentate suplimentar în instanță de apel de către participanții la proces. Instanța de apel este obligată să se pronunțe asupra tuturor motivelor invocate în apel.

Reieșind din limitele judecării apelului consfințite în norma enunțată și din

specificul obiectului acțiunii în cauză, se va remarca că în scopul stabilirii temeiniciei sau netemeiniciei hotărârii contestate la caz, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție evidențiază că instanța de apel avea obligația de a pătrunde în esența criticilor aduse de către Ferring B.V. în dezacordul cu hotărârea primei instanțe și de a se pronunța asupra tuturor motivelor invocate de acesta în cererea de apel.

Astfel, se constată că instanța de apel la adoptarea soluției sale a conchis că Ferring B. V. solicitând decăderea din drepturile asupra mărcii NOCTURNO nu a prezentat probe pertinente și veridice care să demonstreze neutilizarea efectivă a mărcii de către titularul acesteia pe teritoriul Republicii Moldova pe o perioadă de 5 ani, însă instanța de apel nu s-a expus asupra argumentului apelantului referitor la faptul că prin informația din 23 octombrie 2018 Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a Republicii Moldova a comunicat că medicamentul cu denumirea comercială „NOCTURNO” nu este înregistrat în Nomenclatorul de stat al medicamentelor autorizate în Republica Moldova și respectiv nu a fost înregistrat nici certificat de înregistrare a medicamentului menționat.

Or, însăși instanța de apel recunoaște că drept probe pentru demonstrarea faptului de neutilizare a mărcii pot servi: informații de la Î.S. Centrul de Metrologie Aplicată și Certificare (CMAC), referitoare la faptul, dacă într-o perioadă concretă (5 ani) au fost certificate sau au fost recepționate cereri pentru certificarea produselor, cu marca în litigiu, pentru clasa corespunzătoare, dacă pentru categoria dată de produse este obligatorie certificarea; în cazul medicamentelor, informație de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, dacă a fost eliberat Certificatul de înregistrare a produsului medicamentos, cu denumirea comercială în litigiu; informație de la Centrul Republican de Pedologie Aplicată, privind certificarea articolelor de tutun, cu marca concretă (dacă marca se referă la produse de tutungerie); informație de la Camera de Comerț și Industrie a RM, dacă au fost eliberate certificate de origine și perfectate rapoarte de expertizare/evaluare pentru produse din tutungerie, cu marca concretă; informație de la Centrul Național de Sănătate Publică, referitoare la avizarea sanitară a produselor de marcă, din litigiu; informație de la Serviciul Vamal, referitoare la faptul, dacă au fost înregistrate importuri sau exportate produse, cu marca în litigiu; informație de la AGEPI, dacă, în privința mărcii în litigiu, au fost înregistrate contracte de cesiune, licență, gaj sau franchising sau au fost depuse cereri de înregistrare a unor asemenea contracte; informație de la Camera Înregistrării de Stat, privind faptul, dacă titularul a înregistrat în RM întreprindere sau filială, pentru a utiliza singur marca.

Cu toate acestea, instanța de apel a evitat să se expună asupra informației eliberate de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din 23 octombrie 2018 anexată la materialele cauzei, or, în conformitate cu art. 117 alin. (1) și (2) Cod de procedură civilă, probe în cauze civile sînt elementele de fapt, dobîndite în modul prevăzut de lege, care servesc la constatarea circumstanțelor ce justifică pretențiile și obiecțiile părților, precum și altor circumstanțe importante pentru justa soluționare a cauzei. În calitate de probe în cauze civile se admit elementele de fapt constatate din explicațiile părților și ale altor persoane interesate în soluționarea cauzei, din depozițiile martorilor, din înscrisuri, probe materiale, înregistrări audio-video, din concluziile experților.

Totodată, instanța de recurs evidențiază că instanța de apel în susținerea concluziei sale referitor la respingerea acțiunii a menționat că sarcina probațiunii în speță revine ambelor părți, astfel Ferring B.V. conform art. 118 alin. (1) Cod de procedură civilă, urma să probeze neutilizarea mărcii de către titularul acesteia, iar titularului SA „Neurim Pharmaceuticals” să probeze utilizarea efectivă a mărcii pe teritoriul Republicii Moldova în temeiul art.20 alin. (1<sup>1</sup>) al Legii nr. 38 din 29 februarie 2008 privind protecția mărcilor, dar nu a constatat dacă obiectului litigiului în cauză cu privire la decăderea din dreptul asupra mărcii îi este aplicabil atât norma generală cât și norma specială, odată ce ultima stabilește expres că sarcina prezentării probelor privind utilizarea efectivă a mărcii revine titularului mărcii.

Distinct de aceste constatări, instanța de recurs relevă jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului și anume cauza Fomin vs. Moldova din 11 ianuarie 2012, unde Curtea a indicat că dreptul la un proces echitabil include dreptul părților de a fi auzite, ce, la rândul său, presupune nu doar posibilitatea de a prezenta argumente instanței, dar, în primul rând, obligația corespunzătoare a instanței de a arăta, în motivarea sa, motivele pentru care anumite argumente ale părții au fost acceptate sau respinse.

Astfel, instanța de recurs remarcă că întru judecarea justă și corectă a litigiului, instanța de apel era obligată să se expună și să dea apreciere tuturor motivelor invocate în apel, fapt ce direct rezultă din prevederile art. 373 alin. (1), (5) Cod de procedură civilă.

În concluzie și în sensul art. 6 alin. (1) din Convenția Europeană pentru Apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților Fundamentale, instanța de recurs ține să menționeze că instanțele de judecată, trebuie, să indice cu suficientă claritate motivele pe care-și întemeiază hotărârile, iar având în vedere caracterul determinant al concluziilor sale să precizeze noțiunile, ce implică o apreciere a faptelor supuse examinării.

De asemenea, noțiunea de proces echitabil impune ca instanța de judecată să nu-și motiveze doar sumar hotărârea sa, ci să examineze efectiv problemele esențiale care-i sunt supuse aprecierii și să nu se mulțumească de a proba pur și simplu concluziile uneia dintre părți.

La rejudecare instanța de apel urmează să țină cont de cele relatate și să adopte o hotărâre legală și întemeiată.

Față de cele de preced, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție ajunge la concluzia de a admite recursul, a casa integral decizia instanței de apel și de a remite cauza spre rejudecare în instanța de apel.

În conformitate cu art. 445 alin. (1) lit. c) Cod de procedură civilă, Colegiul civil, comercial și de contencios administrativ lărgit al Curții Supreme de Justiție  
d e c i d e:

Se admite recursul declarat de către Ferring B.V., reprezentat de avocatul Ion Țîganaș.

Se casează decizia din 11 decembrie 2018 a Curții de Apel Chișinău, în cauza civilă, la cererea de chemare în judecată depusă de Ferring B.V. împotriva

Societății pe Acțiuni „Neurim Pharmaceuticals”, intervenient accesoriu Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală cu privire la decăderea din drepturile asupra mărcii, cu remiterea cauzei spre rejudecare la Curtea de Apel Chișinău, în alt complet de judecată.

Decizia nu se supune niciunei căi de atac.

Președintele ședinței,  
judecătorul

Oleg Sternioală

judecătorii

Ala Cobăneanu

Svetlana Filincova

Victor Burduh

Galina Stratulat