

APELĀCIJAS PADOME

Pasta adrese: a/k 824, Rīga LV-1010	Adrese: Citadeles iela 7 (70), Rīga	Tālruni: 7 027 610, 7 027 634	Fakss: 7 027 690
--	--	----------------------------------	---------------------

Apelācijas lietas šifrs:
ApP/03/ M-02-167

Lēmums

Rīgā

2003.gada 30. decembrī

Apelācijas padome (ApP):

ApP sēdes priekšsēdētājs - J.Ancītis,

ApP sēdes locekļi - S.Drozdovska, G.Poļakovs,

ApP sekretāre - I.Plūme-Popova,

2003.gada 19.septembrī izskatīja apelāciju, kuru patentpilnvarotais A.Pētersons saskaņā ar 1999.g. likuma *Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm* (turpmāk - LPZ/99) 13.panta astoto daļu 2003.gada 22.jūlijā iesniedzis preču zīmes pieteicēja - uzņēmēj sabiedrības BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE, Joint-Stock Company (Beļģija) vārdā pret Patentu valdes (LPV) 2003.gada 23.aprīļa lēmumu par reģistrācijai pieteiktās preču zīmes

ANDROGEL

(pieteik. Nr. M-02-167; pieteik. datums - 01.02.2002; 5.kl. preces - farmaceitiskie preparāti; personiskās higiēnas līdzekļi; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem) reģistrācijas atteikumu.

Apelācijas iesniedzējs noraida ekspertīzes izvirzītos atteikuma pamatojumus, lūdz atcelt LPV lēmumu un atzīt šo preču zīmi par reģistrējamu Latvijā.

ApP sēdē piedalījās preču zīmes pieteicēja - uzņēmēj sabiedrības BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE, Joint-Stock Company (Beļģija) pārstāvis, patentpilnvarotais A.Pētersons un LPV pārstāve, Preču zīmju un dizainparaugu nodaļas Nacionālo preču zīmju sektora eksperte K.Vilķina, kas veikusi šīs preču zīmes ekspertīzi.

I. Izskatot apelācijas iesniegumu, tam pievienotos materiālus, un noklausoties apelācijas iesniedzēja pārstāvja un LPV pārstāves paskaidrojumus, Apelācijas Padome **konstatēja**:

1. Preču zīme **ANDROGEL** (pieteik. Nr. M-02-167) pieteikta kā vārdiska zīme jebkurā rakstībā. Tā pieteikta reģistrācijai 01.02.2002 attiecībā uz 5.kl. precēm (farmaceitiskie preparāti; personiskās higiēnas līdzekļi; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem).

2. LPV 23.04.2003 lēmums atteikt šīs preču zīmes reģistrāciju pamatots ar LPZ/99 6.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta noteikumiem un balstīts uz slēdzienu, ka reģistrācijai pieteiktais apzīmējums nav reģistrējams kā preču zīme, jo tam nav atšķirtspējas attiecībā uz pieteiktajām precēm, un tas sastāv vienīgi no tādiem apzīmējumiem vai norādēm, kuras var izmantot komercdarbībā, lai apzīmētu attiecīgo preču veidu un nolūku.

3. LPV pārstāve šādi paskaidro lēmuma motivējumu:

3.1. pieteiktā vārdiskā apzīmējuma sākumdaļa 'ANDRO-' ir grieķu izcelsmes vārddāļa, kura norāda uz ko tādu, kas saistīts ar vīrieti, vīriešiem. Apzīmējuma otrā daļa 'GEL' sakrīt ar angļu vārdu, kura nozīme ir *gels* vai *želeja*. Tā kā arī latviešu valodā tiek lietots vārds *gels*, nav šaubu, ka attiecībā

uz pieteiktajām precēm šo apzīmējuma daļu patērētāji uztvers ar nozīmi *gels, želeja*, kas vienīgi norāda uz apzīmējuma konsistenci (pievienoti vārdnīcu materiāli);

3.2. vārddauja 'andro-' tiek plaši lietota latviešu valodā (androfobija, androgēni, androloģija, androsterons u.tml.), tāpēc patērētājiem, īpaši mediķiem, farmaceitiem, šis vārddaujas nozīme ir saprotama. Zāļu reģistra dati liecina, ka Latvijā ir pieejami farmaceitiskie preparāti ar tādu pašu nosaukuma sākumdaļu, piemēram, 'Androcur'. Tas ir Latvijā populārs androgēns līdzeklis, kā viens no bieži lietotiem preparātiem tas minēts arī izdevumā *Praktiskā farmakoloģija*. Arī citi uzņēmumi izmanto apzīmējumu 'andro-' savās preču zīmēs, piemēram, **ANDROPATCH** (reģ. Nr. M 37 699), **ANDROSKAT** (reģ. Nr. WO 569 283), **ANDROSTAR** (reģ. Nr. WO 686 544) (pievienoti attiecīgi materiāli). Tas apstiprina viedokli par šīs vārddaujas aprakstošo raksturu medicīnas jomā.

3.3. tādējādi var apgalvot, ka pieteiktajam apzīmējumam piemīt vienīgi aprakstošs raksturs attiecībā uz pieteiktajām precēm 'farmaceitiskie preparāti; personiskās higiēnas līdzekļi; diētiskie produkti medicīniskiem nolūkiem', jo tas tieši norāda uz to, ka attiecīgais gels jeb želeja ir domāta vīrietim. Tātad ir pamats uzskatīt, ka apzīmējums 'ANDROGEL' LPZ/99 6.panta pirmās daļas 3.punkta izpratnē vērtējams kā apzīmējums, kuru var izmantot komercdarbībā, lai apzīmētu šo preču veidu vai nolūku;

3.4. ievērojot apzīmējuma 'ANDROGEL' jēdzienisko nozīmi un tā aprakstošo raksturu attiecīgajām precēm, mediķi, farmaceiti un šo preču lietotāji to uztvers tikai kā informatīvu, paskaidrojošu norādi par to, ka tā ir vīrietim domāta želeja. Tādējādi izskatāmais apzīmējums nevar pildīt preču zīmes pamatfunkciju, tas ir, atšķirt viena uzņēmuma preces no citu uzņēmumu precēm. Šis apzīmējums ir indierents attiecīgajā jomā, un tas nevar patērētājiem norādīt uz pieteikumā aptverto preču izcelsmi no kāda noteikta uzņēmuma. Līdz ar to var secināt, ka apzīmējumam 'ANDROGEL' trūkst jebkādas atšķirtspējas LPZ/99 6.panta pirmās daļas 2.punkta noteikumu izpratnē;

3.5. pieteiktā apzīmējuma reģistrējamību nevar ietekmēt identiskas zīmes reģistrācijas fakts citā valstī. Kā tas jau daudzkārt atzīmēts LPV un ApP lēmumos, katrā valstī var būt atšķirīga pieeja preču zīmju reģistrācijas absolūto atteikuma pamatojumu piemērošanā, turklāt ir jāņem vērā, ka apzīmējuma reģistrējamības pamatā var būt attiecīgā apzīmējuma uztveres īpatnības konkrētajā teritorijā, kas atkarīgas no apzīmējuma primārās nozīmes, tā lietojuma saistībā ar attiecīgajām precēm vai pakalpojumiem, izmantošanas ilguma un apjoma u.tml.

4. Atbildot uz jautājumiem ApP sēdes gaitā, LPV pārstāve arī paskaidro, ka apzīmējuma sadalīšana sastāvdaļās nepieciešama, lai veiktu tā analīzi, kaut arī galīgais vērtējums par reģistrācijas iespēju jādod attiecībā uz apzīmējumu kopumā. Līdzīgu apzīmējumu agrāk veiktās reģistrācijas, ko piemin apelācijas iesniedzējs, ir izdarītas uz šo apzīmējumu lietojuma pamata. Eiropas tiesas spriedums, ar kuru tika apmierināta sūdzība pazīstamajā 'BABY-DRY' lietā, attiecas uz gadījumu, kad bija sintaktiski neparasts aprakstošu vārdu lietojums, kas tikai aptuveni norādīja, kam attiecīgās preces lieto; tātad gadījums nebija analogs izskatāmajai lietai.

5. Apelācijas iesniedzēja pārstāvis lūdz atcelt LPV lēmumu un apelācijas iesniegumā un paskaidrojumos sēdes gaitā izklāsta zīmes pieteicēja puses pretargumentus:

5.1. ekspertīzes argumentiem nevar piekrist. Apzīmējumu 'ANDROGEL' nevar uzskatīt par tādu, kuram trūkst jebkādas atšķirtspējas. Šis apzīmējums nav nedz vārdnīcas termins, nedz ikdienā plaši lietots apzīmējums, nedz latviešu valodas vārds. Tā ir mākslīgi radīta lingvistiska vienība, kurai nevienā valodā nav nozīmes;

5.2. nevar piekrist ekspertīzes atzinumam, ka apzīmējuma daļa 'andro-' tiek plaši lietota latviešu valodā, piemēram, *androfobija, androgēni, androsterons* u.c. Šī sastāvdaļa nav termins, kurš būtu saprotams jebkuram patērētājam. Tā nozīmi vienīgi var atrast svešvārdu vārdnīcā. Tas arī nav tāds starptautiski lietots termins, kurš būtu saprotams vienādi jebkurā valodā, kā, piemēram, *preparāts, kompjūters, firma* u.tml. Tādēļ maz ticams, ka vidusmēra patērētājam tā nozīme būtu saprotama un tiktu uztverta viennozīmīgi - kā saistīta ar vīrieti, vīriešiem. Drīzāk gan vidusmēra patērētājam 'andro-' ir apzīmējums bez noteiktas nozīmes;

5.3. attiecībā uz speciālistiem var piekrist, ka it īpaši medikāliem un farmaceitiem apzīmējums 'andro-' ir saprotams. Taču gandrīz jebkura farmaceitiskā preparāta nosaukumā ietilpst elementi, kas vai nu nosauc preparāta sastāvā ietilpstošu zāļu vielu vai norāda medikamenta veidu, konsistenci, vai arī - kādam nolūkam preparāts ir izmantojams. Piemēram, tādi apzīmējumi ir iekļauti preču zīmēs **CALCI PLUS** (M 42 952), **CALCIGRAN** (M 39 371), **OSTEOGĒLS** (M 45 382), **TROMBOGĒLS** (M 45 384), **DENTOGĒLS** (M 45 385), **BRONHOGĒLS** (M 45 386), **OSTEOCARE** (M 45 659), **PREGNACARE** (M 45 660), **STRESS FORMULA** (M 35 532), **PLASMOTRIM** (WO 499 315), **Hydroderm** (WO 673 721) u.c. (pievienotas attiecīgas publikāciju kopijas un datu bāzes izdrukas);

5.4. preču zīmju reģistrācijas prakse liecina, ka Latvijā un starptautiski ir reģistrēts liels skaits preču zīmju, kurās izmantots elements 'andro-': **ANANDRON**, **ANDROS**, **METANDROSTENOLON**, **Androstan**, **REANDRON**, **ANDROFORT**, **ANDROLON**, **YO-ANDROL**, **ANDROTARDYL** u.c. (pievienotas attiecīgas publikāciju kopijas un datu bāzes izdrukas). Arī ekspertīzes lēmumā minētās zīmes norāda, ka preču zīmes veido no elementiem, kurus, atsevišķi analizējot, varētu uztvert kā aprakstošus. Tomēr šādu elementu izmantošana zīmēs nepadara tās neregistrējamas, jo zīmes jāvērtē kopumā, nevis pa atsevišķiem elementiem;

5.5. analizējot apzīmējuma otro daļu 'GEL', nevar piekrist ekspertīzes apgalvojumam, ka *gēls* ir latviešu valodā lietojams vārds, skat. LZA Terminoloģijas komisijas secinājumu un P. Bankovska rakstu laikrakstā *Diena*. Un pat ja latviešu valodā šāds vārds būtu, izskaņa 'gel' vēl nepadara apzīmējumu kopumā par aprakstošu. Latvijā ir reģistrētas vai uz Latviju attiecinātas vairāk nekā 50 zīmes ar izskaņu 'gel', kas liecina, ka šāda izskaņa nav šķērslis preču zīmes reģistrēšanai. Starptautiskās reģistrācijas datu bāzē **ROMARIN** ir atrodamas vairāk nekā 300 zīmes ar šādu izskaņu (pievienotas attiecīgas izdrukas);

5.6. reģistrēšanai pieteiktais apzīmējums jāaplūko kopumā, nevis pa sastāvdaļām. Arī Eiropas tiesa, pamatojot spriedumu 'BABY-DRY' lietā, uzsver, ka novērtējot apzīmējuma aprakstošo raksturu, jāvērtē nevis katrs vārds atsevišķi, bet gan apzīmējums kopumā. Pie tam jebkura atšķirība starp ikdienā lietojamu terminu un reģistrācijai pieteikto apzīmējumu piešķir tam atšķirīgu raksturu, kas dod iespēju to reģistrēt kā preču zīmi (pievienota minētā sprieduma kopija);

5.7. kā jau minēts, apzīmējums 'ANDROGEL' nav vispārpieņemts termins, bet gan mākslīgi radīts apzīmējums, divu elementu sintaktisks apvienojums. Šāds termins netiek lietots ikdienā, un to nevar uzskatīt par aprakstošu. Tātad pieteikto zīmi nevar klasificēt par vispārpieņemtu apzīmējumu vai terminu;

5.8. nosaukums 'ANDROGEL' nav arī apzīmējums vai norāde, kuru izmanto komercdarbībā, lai apzīmētu attiecīgo preču veidu vai nolūku. Kā liecina starptautiskā prakse, farmaceitiskajā nozarē vairāku aprakstošu elementu apvienojums vienā nosaukumā ir bieži sastopams, un šādi nosaukumi tiek reģistrēti kā preču zīmes. Reģistrētas ir tādas zīmes kā **PLASMAGEL** (WO 169 592), **PROGESTOGEL** (WO 380 428), **ASEPTIGEL** (WO 415 954), **BIOGEL** (WO 538 936), **MYCOGEL** (WO 598 599), **PHLEBOGEL** (WO 635 242) u.c., kuru izskaņa ir 'gel', bet pirmā daļa ir ar nozīmi, kas saistās ar konkrētiem jēdzieniem medicīnā. Arī Latvijā ir reģistrētas līdzīgas zīmes (**OSTEOGĒLS**, **ANDROCUR**, **CALCI PLUS**), pie kam zīmju **STRESS FORMULA**, **DENTOGĒLS**, **BRONHOGĒLS** un **TROMBOGĒLS** jēdzieniskā nozīme ir labi saprotama nevien speciālistam, bet pat vidusmēra patērētājam. Tādēļ nav pieņemams viedoklis, ka zīme **ANDROGEL** uzskatāma par neregistrējamu, ja iepriekš līdzīgas zīmes tikušas reģistrētas;

5.9. pretēji ekspertīzes lēmumā paustajam viedoklim apelācijas iesniedzējs uzskata, ka zīmes reģistrējamību ietekmē identiskas zīmes reģistrācija. Šī preču zīme **ANDROGEL** ir reģistrēta starptautiski (WO R 475 204) attiecībā uz 24 valstīm vai teritorijām, tā reģistrēta Āfrikas Savienībā (acīmredzot, domāta Āfrikas Intelektuālā īpašuma organizācija AIPO/OAPI) (Nr. 45 521), kā arī atsevišķi 51 pasaules valstī (pievienots pārskats uz 25 lapām). Tātad tādās attīstītās valstīs kā Austrija, Šveice, Itālija, Francija, Zviedrija, Lielbritānija šī zīme nav uzskatīta par aprakstošu. Turklāt, tā kā šī zīme sastāv no svešvārdu elementiem 'andro' un 'gel', kuru jēdzieniskā nozīme pazīstama īpaši speciālistu vidū, tad nav saprotams ekspertīzes pieņēmums, ka apzīmējuma uztveres īpatnības dažādās valstīs varētu būt atšķirīgas;

5.10. ar apelācijas iesniedzēju saistītai uzņēmēj sabiedrībai LABORATOIRES BESINS INTERNATIONAL arī ir reģistrētas preču zīmes ar līdzīgu jēdzienisko nozīmi: **PROGESTOGEL** (WO 380 428), **OESTROGEL** (WO 399 708), **ESTROGEL** (WO 421 845), **TESTOGEL** (WO 458 834);

5.11. preču zīme **ANDROGEL** ir pirms 20 gadiem reģistrēta tās izcelsmes zemē Francijā, un attiecīgā reģistrācija ir bijusi pamats starptautiskajai reģistrācijai Nr. WO R 475 204. Tādēļ būtu jāņem vērā Parīzes Konvencijas 6-quinquies pants, kurš nosaka, ka katra zīme, kas pienācīgi reģistrēta tās izcelsmes valstī, var tikt pieteikta reģistrācijai un aizsargāta citās Parīzes Savienības dalībvalstīs, kāda tā ir.

6. Apelācijas iesniedzēja pārstāvis uzsver, ka zīme **ANDROGEL** pastāv jau sen, tā arī sen tiek lietota, un nebūtu pareizi tai piemērot kritērijus, kas piemērojami jaunizveidotām zīmēm. Turklāt LPZ/99 6.panta pirmās daļas 1. un 2.punkta noteikumi ir attiecināmi uz apzīmējumiem kopumā, nevis to daļām.

II. Apelācijas iesnieguma izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:

1. No lietas materiāliem izriet, ka apelācija ir iesniegta atbilstoši LPZ/99 un ApP Noteikumos paredzētajai kārtībai, tādējādi ir pamats izskatīt to pēc būtības.

2. ApP atzīst, ka LPV atteikuma lēmuma motivējumi attiecībā uz izskatāmo apzīmējumu ir daļēji pareizi. Lietas materiāli liecina, ka pieteiktā apzīmējuma 'ANDROGEL' (pieteik. Nr. M-02-167) elementiem 'ANDRO-' un 'GEL' ir noteikta jēdzieniska nozīme. Pirmā sastāvdaļa 'ANDRO-' ir saprotama speciālistiem un zināmā mērā var raksturot marķējamo preču lietojumu jeb funkcionālo uzdevumu (saistīti ar vīrieti, vīrietim paredzēti - farmaceitiskie preparāti, higiēnas līdzekļi vai diētiskie produkti), bet otrā - 'GEL', visvairāk šāda apzīmējuma plaša lietojuma dēļ kosmētisko u.tml. līdzekļu sfērā, bez šaubām, ir uztverama arī plašam patērētāju lokam, un tā konkrēti raksturo preces veidu, konsistenci (želejveida izstrādājums). Tādējādi vismaz daļa patērētāju, it īpaši speciālisti - mediķi, farmaceiti, uztvers šā apzīmējuma specifisko semantiku. Šo apstākli principā nenoliedz arī apelācijas iesniedzējs.

3. Kaut gan tādējādi var konstatēt, ka preču zīmei **ANDROGEL** ir aprakstoša rakstura apzīmējuma pazīmes, ApP atzīst par pareizu apelācijas iesniedzēja argumentu, ka tas tomēr nav vispārpieņemts medikamenta vai ārstniecības līdzekļa apzīmējums, bet gan mākslīgi veidota vārdiska vienība. ApP uzskata, ka, izlemjot jautājumu par šā apzīmējuma piemērotību reģistrācijai, var ņemt vērā šādus apsvērumus:

3.1. apzīmējuma 'ANDROGEL' pirmais vārdiskais elements 'ANDRO-' ļoti nekonkrēti norāda uz saistību ar vīrieti, vīriešiem; arī kombinācijā ar viegli saprotamo 'GEL' veidojas tikai aptuvenš priekšstats par 'želeju vīriešiem'. Tas neļauj šo zīmi vērtēt kā nepārprotami aprakstošu apzīmējumu;

3.2. saskaņā ar lietas materiāliem, preču zīme **ANDROGEL** vairāk nekā 20 valstīs pastāv jau kopš 1982. vai 1983.gada, bet vēlākajā periodā reģistrēta vēl vismaz 24 valstīs vai teritorijās;

3.3. visai daudzi līdzīgi apzīmējumi, kas arī sastāv no elementiem ar uztveramu jēdzienisku nozīmi (OSTEOCARE, PREGNACARE, STRESS FORMULA, Hydroderm, PROGESTOGEL, ASEPTIGEL, BIOGEL, MYCOGEL, REANDRON, OESTROGEL, HYDRAGEL u.tml.), ir reģistrēti kā preču zīmes un tiek aizsargāti daudzās valstīs; arī Latvijā ir spēkā vairākas šādas zīmes.

4. Tādējādi ApP nāk pie slēdziena, ka pieteiktā preču zīme var tikt reģistrēta, nepārkāpjot LPZ/99 6.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta noteikumus. Attiecīgais LPV lēmums par šīs preču zīmes reģistrācijas atteikumu Latvijā nav pietiekami pamatots un ir atceļams.

5. Vienlaikus ApP atzīmē, ka apelācijas iesniedzējs nepamatoti atsauca uz Parīzes Konvencijas par rūpnieciskā īpašuma aizsardzību 6-quinquies panta noteikumu par tādas preču zīmes, kas pienācīgi reģistrēta izcelsmes valstī, pieteikšanu un aizsardzību citās Parīzes Savienības valstīs "kāda tā ir". ApP savos lēmumos ir daudzkārt norādījusi, ka šim noteikumam ir galvenokārt formālu

ierobežojumu novēršanas, kā arī reģistrācijas atteikuma principiālo pamatojumu starptautiskas harmonizācijas uzdevums. Jāņem vērā, ka, ja citā Parīzes Savienības valstī konstatē kādus no minētā panta B daļā paredzētajiem apstākļiem (konfliktējošu agrāku tiesību pastāvēšana; zīmes atšķirtspējas trūkums; aprakstošs raksturs; vispārpieņemta apzīmējuma raksturs; amorāls vai maldinošs raksturs), reģistrācija tomēr var tikt atteikta.

III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos faktus, argumentus un secinājumus, pamatojoties uz likuma *Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm* 6.panta pirmās daļas 2. un 3.punkta noteikumiem un vadoties no šā likuma 19.panta noteikumiem par apelāciju izskatīšanas kārtību, Apelācijas padome **nolemj**:

1. apmierināt uzņēmēj sabiedrības BESINS INTERNATIONAL BELGIQUE, Joint-Stock Company (Beļģija) apelāciju pret Patentu valdes 2003.gada 23.apriļa lēmumu par preču zīmes **ANDROGEL** (pieteik. Nr. M-02-167) reģistrācijas atteikumu Latvijā;

2. atcelt minēto lēmumu, atzīstot šo preču zīmi par reģistrējamu attiecībā uz pieteikuma akceptā iekļauto preču sarakstu;

3. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu nodaļai un Dokumentācijas un Valsts reģistru nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, likumā paredzētajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā LPV dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas saistīti ar preču zīmes **ANDROGEL** (pieteik. Nr. M-02-167) reģistrāciju.

ApP lēmumu apelācijas iesniedzējs (preču zīmes pieteicējs) var pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā triju mēnešu laikā no lēmuma noraksta saņemšanas dienas (likums *Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm*, 19.panta astotā daļa).

ApP lēmums, ja tas nav pārsūdzēts noteiktajā laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem stājas spēkā pēc tam, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

ApP sēdes priekšsēdētājs

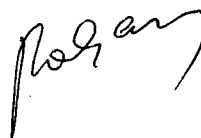


J.Ancītis

ApP sēdes locekļi:



S.Drozdovska



G.Poļakovs