

LATVIJAS REPUBLIKAS PATENTU VALDE

* * *
APELĀCIJAS PADOME

Pasta adrese: a/k 124, Rīga LV-1010	Adrese: Citadeles iela 7 (70), Rīga	Tālruni: 7 027 190, 7 027 140	Fakss: 371 7 027 208
----------------------------------------	----------------------------------------	----------------------------------	-------------------------

Iebilduma lietas šifrs:

ApP/96/ M 31 092-Ie

Lēmums

Rīga

1996. gada 31. augustā

Apelācijas padome:

ApP sēdes priekšsēdētājs - G. Poļakovs,
ApP sēdes locekļi - J. Ancītis un K. Krūmiņš,
ApP sekretāre - S. Drozdovska

1996. gada 23. augustā izskatīja iebildumu iesniegumus, kurus, balstoties uz LR Likuma par preču zīmēm (LPZ) 10. panta pirmo daļu, patentu pilnvarotais V. Anohins firmu "MERCK & CO., INC" (ASV) un "PARKE-DAVIS GmbH" (Vācija) vārdā 1996. gada 20. februārī iesniedzis pret preču zīmes BENALAPRIL

(preču zīmes īpašnieks - "BERLIN-CHEMIE AG" (Vācija); pieteik. Nr. M-93-1377; pieteik. dat. - 02.02.93; reģ. Nr. M 31 092; reģ. dat. - 20.11.95; 5. kl. - medicīniskie preparāti; publ. dat. - 20.11..95)

reģistrāciju LR Patentu valdē (LPV).

Firma "PARKE-DAVIS GmbH", pamatojoties uz LPZ 2. panta pirmās daļas 13. punktu, motivē tās iebildumu ar to, ka apstrīdētā preču zīme BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) ir tik līdzīga firmai "PARKE-DAVIS GmbH" piederošajai preču zīmei BENADRYL (reģ. Nr. M 31 790), kas pieteikta LPV ar agrāku prioritāti (1.10.92) attiecībā uz radniecīgām un tām pašām 5. klases precēm, ka iespējama to sajaukšana.

Bez tam firma "PARKE-DAVIS GmbH", kā arī firma "MERCK & CO., INC" uzskata, ka preču zīme BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) pamatā atkārtoti vienu no starptautiskajiem farmaceitisko vielu bezīpašnieka nosaukumiem (*Enalapril*) un tāpēc, atbilstoši LPZ 2. panta pirmās daļas 5. punkta noteikumiem, nav reģistrējama arī Latvijā.

Iebildumu iesniegumu kopijas saskaņā ar LPZ 10. panta otrās daļas noteikumiem 13.03.96 tika nosūtītas preču zīmes īpašnieka - firmas "BERLIN-CHEMIE AG" pārstāvim. Preču zīmes īpašnieka pārstāvja atbildes saņemtas 30.05.96 un 14.06.96.

Ņemot vērā, ka minētie iebildumi iesniegti pret vienas un tās pašas preču zīmes reģistrāciju, kura izdarīta uz viena un tā paša preču zīmes īpašnieka vārda, un ka iebildumu iemesli pēc būtības daļēji sakrīt, ApP, sagatavojot attiecīgās lietas izskatīšanai, nolēma tos apvienot vienā lietā.

ApP sēdē piedalījās:

- iebildumu iesniedzēju - firmu "MERCK & CO., INC" un "PARKE-DAVIS GmbH" pārstāvis: pēc patentu pilnvarotā V. Anohina pilnvarojuma patentu pilnvarotais M. Ņuzāns;
- preču zīmes BENALAPRIL īpašnieka - firmas "BERLIN-CHEMIE AG" pārstāvji: firmas "MERCK & CO., INC" iebilduma lietā - patentu pilnvarotais Ā. Fogels; firmas "PARKE-DAVIS GmbH" iebilduma lietā - pēc patentu pilnvarotā Ā. Fogela pilnvarojuma patentu pilnvarotais

A. Pētersons.

I. Izskatot iebilduma lietā esošos dokumentus un materiālus un noklausoties pušu pārstāvju paskaidrojumus, Apelācijas Padome **konstatēja**:

1. Viens no firmas "PARKE-DAVIS GmbH" iebilduma pamatmotivējumiem balstās uz apgalvojumu, ka preču zīme BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) ir tik līdzīga firmai "PARKE-DAVIS GmbH" piederošajai preču zīmei BENADRYL (reģ. Nr. M 31 790), kas pieteikta LPV ar agrāku prioritāti (1.10.92) attiecībā uz radniecīgām un tām pašām 5. klases precēm, ka iespējama to sajaukšana.

Apstrīdētā preču zīme BENALAPRIL pieteikta LPV 02.02.93 attiecībā uz 5. klases precēm, un konkrēti, medicīniskajiem preparātiem.

Pretstatītā firmas "PARKE-DAVIS GmbH" preču zīme BENADRYL pieteikta ar agrāku prioritāti (1.10.92) attiecībā uz tām pašām un radniecīgām 5. klases precēm, un konkrēti, farmaceitiskajiem, veterinārajiem preparātiem un higiēnas līdzekļiem; diētiskajiem produktiem medicīniskiem nolūkiem, zidaiņu uzturam; plāksteriem un pārsienamajiem materiāliem).

2.1. Firmas "PARKE-DAVIS GmbH" pārstāvis norāda uz to, ka salīdzināmajām preču zīmēm sakrīt pirmās divas zilbes BE-NA, kuras dominē abos apzīmējumos, piešķirot tiem vienādu vizuālo un fonētisko nokrāsu. Izskanaš abiem vārdiem pēc struktūras ir tik līdzīgas, ka vizuālā un fonētiskā uztverē tās ir sajaucamas. Vārdā BENALAPRIL zilbe LA ar iepriekšējo zilbi NA neveido individualizētu saskaņu, kā tas būtu citā izkārtojumā LA-NA, bet tikai piedod vārdam vizuālo un fonētisko pagarinājumu, neienesot vārdā būtiskas kvalitatīvas izmaiņas.

2.2. Bez tam firmas "PARKE-DAVIS GmbH" pārstāvis norāda uz to, ka vidusmēra patērētājs uztvers salīdzināmos apzīmējumus kā grūti iegaumējamus un izrunājamus svešvārdus. Tāpēc tā uztverē vieglāk iegaumējams īsākais un vieglāk izrunājama vārds BENADR(I)L.

2.3. Par papildargumentu šai iebilduma lietā firmas "PARKE-DAVIS GmbH" pārstāvis uzskata faktu, ka Vācijas Patentu iestādes Berlīnes nodaļa apmierināja iebildumu pret preču zīmes BENALAPRIL reģistrāciju, kurai tika pretstatīta arī preču zīme BENADRYL.

3. Iebildumu iesniedzēju pārstāvis motivē firmu "MERCK & CO., INC" un "PARKE-DAVIS GmbH" iebildumus arī ar to, ka atbilstoši LPZ 2. panta pirmās daļas 5. punkta noteikumiem apstrīdētā preču zīme BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) nav reģistrējama Latvijas Republikā, jo tā pamatā atkārtoti vienu no Starptautiskajiem farmaceitisko vielu bezipašnieka nosaukumiem ("*International nonproprietary names (INN) for pharmaceutical substances. World Health Organization. Genève, 1992*", 195. lpp), un konkrēti, nosaukumu *Enalapril*. Vienīgā apstrīdētās preču zīmes atšķirība no minētā nosaukuma ir sākumburts B, kas pievienots starptautiskajam farmaceitiskās vielas bezipašnieka nosaukumam un kurš fonētiski pilnīgi saplūst ar pamatvārdu, neienesot būtiskas atšķirības pazīmes.

Par papildargumentu iepriekšminētajam iebildumu iesniedzēju pārstāvis uzskata faktu, ka, kā liecina lietai pievienotie materiāli ("*USP Dictionary of USAN and International Drug Names. United States Pharmacopeial Convention, Inc., 1996*", "*Latvijas zāļu grāmata 1995/1996. Rīgas Starptautiskā medicīnas zinātnes un farmācijas centra un Latvijas Ārstu biedrības apgāds*", 1995", 50. un Z527. lpp. un "*Справочник ВИДАЛЬ. Лекарственные препараты в России. АстраФармСервис. 1995*", 1071 c.), zāļu viela *Enalapril* apvieno veselu grupu farmaceitisko ārstniecības preparātu, kurus, uz to bazējoties, bet minēto nosaukumu neatkārtojot, ražo dažādas farmaceitiskās firmas ar dažādiem nosaukumiem. Firma "MERCK & CO., INC" arī realizē preparātu *Enalapril maleate*, kuru tās apzīmē ar Latvijā reģistrēto preču zīmi RENITEC (reģ. Nr. 18 259).

4. Apstrīdētās preču zīmes īpašnieka pārstāvji uzskata firmas "PARKE-DAVIS GmbH" iebilduma motivējumu, kas attiecas uz apstrīdētās un pretstatītās preču zīmes līdzību, par nepamatotu šādu apstākļu dēļ:

4.1. farmaceitiskais preparāts BENALAPRIL tiek lietots kardioloģijā (sirds slimībām), bet farmaceitiskais preparāts BENADRYL - kā antihistamīns, kas inhibē hormona histamīna darbību un palīdz neitralizēt alerģiskas reakcijas;

4.2. preču zīmei BENALAPRIL ir acīmredzamas atšķirības attiecībā pret preču zīmi BENADRYL: pirmajā ir četras zilbes, bet otrajā - tikai trīs. Tam faktam, ka atsevišķas salīdzināmo preču zīmju daļas sakrīt, nav būtiskas nozīmes, jo medicīnisko preparātu jomā šāda parādība (atsevišķu fragmentu izmantošana dažādos nosaukumos) ir ļoti raksturīga. Piemēram, ar zilbi BEN- sākas daudzi citi preparāti (BENPERIDOLS, BENFOTIAMINS u.c.). Vienlaikus vārdu izskaņas -IL un -YL arī ļoti bieži sastopamas daudzu farmaceitisko preparātu nosaukumos (preču zīmēs).

4.3. salīdzināmie apzīmējumi ir tik dažādi audiovizuālā uztverē, ka to sajaukšana nav iespējama.

4.4. minētie preparāti (BENALAPRIL un BENADRYL) ir pārdošanā tikai aptiekās un tāpēc to sajaukšanas iespēja ir niecīga.

5. Preču zīmes īpašnieka pārstāvji uzskata par nepamatotu arī firmu "MERCK & CO., INC" un "PARKE-DAVIS GmbH" argumentāciju attiecībā uz preču zīmes BENALAPRIL līdzību starptautiskajam farmaceitiskās vielas bezīpašnieka nosaukumam *Enalapril*, jo starptautiskajā praksē zināmi daudzi gadījumi, kad firmas - preparātu ražotāji - cenšas medikamenta nosaukumā iekļaut kādu fragmentu no savas firmas nosaukuma. Firma "BERLIN-CHEMIE AG" arī izmanto šādu paņēmienu, pievienojot zāļu nosaukumiem (preču zīmēm) elementus BER vai B.

5.1. Firma "MERCK & CO., INC" ražo un izplata farmaceitisko preparātu *Enalapril maleate*, kuru tā apzīmē ar preču zīmi RENITEC. Tātad iespēja, ka patērētājs (ārsts vai slimnieks) var sajaukt šīs firmas produkciju ar firmas "BERLIN-CHEMIE AG" farmaceitisko preparātu BENALAPRIL, nepastāv.

5.2. Iespēja, ka ārsts vai slimnieks sajauks preču zīmi BENALAPRIL ar nosaukumu *Enalapril*, pastāv, bet šajā gadījumā sajaukšanai nav nekādas nozīmes, jo BENALAPRIL un *Enalapril* ir viens un tads pats preparāts.

5.3. Firmas "BERLIN-CHEMIE AG" pārstāvji uzskata arī, ka iepriekšminētais iebilduma motivējums nebalstās uz LR likumiem.

II. Iebildumu iesniegumu izskatīšanas rezultātā Apelācijas padome nāca pie šādiem slēdzieniem:

1. Izskatot firmas "PARKE-DAVIS GmbH" iebilduma motivējumu daļu, kas saistīta ar preču zīmju BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) un BENADRYL (reģ. Nr. M 31 790) pretstatījumu, var piekrist tam, ka apstrīdētā un pretstatītā preču zīmes zināmā mērā ir līdzīgas: abas zīmes satur identiskas pirmās divas zilbes (BE-NA-). Kaut gan salīdzināmo vārdu pēdējās zilbes pēc rakstības daļēji atšķiras (-PRIL un -DRYL), vārdu izskaņas fonētiski ir tuvas. Minētās salīdzināmo vārdu rakstības un izrunas pazīmes liecina iebilduma iesniedzēja labā.

1.1. Vienlaikus jāatzīmē, ka iebilduma iesniedzējs neievēro visas vārdu BENALAPRIL un BENADRYL rakstības un izrunas īpatnības:

- vārds BENALAPRIL ietver četras, bet BENADRYL - trīs zilbes;
- var uzskatīt, ka katrs no salīdzināmajiem vārdiem it kā sastāv no divām daļām, pirmo no kurām veido identiska zilbju kopa BENA-, bet otro - attiecīgi burtu grupas -LAPRIL un -DRYL. Salīdzināmo vārdu pēdējo zilbju rakstība un skanējums acimredzami ir atšķirīgs. Piekrītot tam, ka vārdu izskaņas fonētiski ir ļoti tuvas, vienlaikus var atzīmēt, ka vārda BENALAPRIL divas pēdējās zilbes -LAPRIL neskan tik fonētiski stipri kā vārda BENADRYL pēdējā zilbe -DRYL. Šis atšķirības piešķir katram vārdam kopumā savu īpašu fonētisko nokrāsu;
- iebilduma iesniedzēja apgalvojums, ka zilbe -LA- neveido individualizētu saskaņu ar iepriekšējo zilbi -NA-, ņemams vērā, kaut gan tas nav neapšaubāms, jo tai pašā laikā var apgalvot, ka zilbe -LA- veido individualizētu saskaņu ar zilbi -PRIL.

1.2. Nav uzskatāmi par pārliecinošiem iebilduma iesniedzēja apgalvojumi, ka vidusmēra patērētājs uztvers salīdzināmos apzīmējumus kā grūti iegaumējamus un izrunājamus svešvārdus, un ka tāpēc tā uztverē vieglāk iegaumējams isākais un vieglāk izrunājams vārds BENADRIL. Pat piekrītot šiem apgalvojumiem, no tiem tomēr nevar neapšaubāmi secināt, ka patērētājs noteikti sajauks salīdzināmos apzīmējumus tāpēc, ka vārds BENADRYL ir vieglāk iegaumējams. Gluži otrādi, var pieņemt, ka tieši tāpēc, ka kāds no šiem apzīmējumiem vieglāk iegaumējams, patērētājam būs vieglāk tos atšķirt.

1.3. Šai lietā nav ņemams vērā iebilduma iesniedzēja iesniegtais Vācijas Patentu iestādes Berlīnes nodaļas lēmums par iebilduma pret preču zīmes BENALAPRIL reģistrāciju apmierināšanu, jo šis dokuments tikai liecina, ka vārdu BENALAPRIL un BENADRYL uztvere dažādiem ekspertiem ir subjektīva. Turklāt iebilduma lietā nav apliecinājuma tam, ka Vācijas Patentu iestādes Berlīnes nodaļas lēmums nav pārsūdzēts.

1.4. Kaut gan ne visi firmas "BERLIN-CHEMIE AG" pārstāvju argumenti atzīstami par pārliecinošiem (piemēram, par farmaceitisko preparātu BENALAPRIL un BENADRYL lietošanu un par to pārdošanu aptiekās), tomēr, balstoties uz iepriekšminētajiem slēdzieniem, var secināt, ka, neraugoties uz to, ka preču zīmes BENALAPRIL un BENADRYL zināmā mērā ir līdzīgas, tās var pastāvēt līdzās Latvijas tirgū, neizraisot sajaukšanu patērētājos.

2. Firmu "MERCK & CO., INC" un "PARKE-DAVIS GmbH" iebildumu iesniegumos norādītā atsaukšanās uz LPZ 2. panta pirmās daļas 5. punkta noteikumiem nav uzskatāma par pamatotu šādu iemeslu dēļ:

2.1. minētais LPZ punkts nosaka, ka kā preču zīmes neregistrē "apzīmējumus, kurus lieto noteiktu preču identificēšanai, aprakstīšanai vai nosaukšanai, ..vispārpieņemtus terminus ..".

Analizējot citētos Likuma noteikumus, var secināt, ka tie aizliedz reģistrēt apzīmējumu, kas ir identisks Likumā minētajiem apzīmējumiem ("kurus lieto noteiktu preču identificēšanai, aprakstīšanai vai nosaukšanai") un vispārpieņemtiem terminiem (jeb kas tos atkārtoti). Šajā LPZ 2. panta pirmās daļas 5. punkta noteikumu izpratnē tie nav piemērojami preču zīmei BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092), jo tā nav identiska pretstatītajam apzīmējumam - starptautiskajam bezīpašnieka nosaukumam *Enalapril* (t. i. neatkārtoti šo nosaukumu), neatkarīgi no tā, vai šis nosaukums varētu tikt kvalificēts kā "apzīmējums, kuru lieto noteiktas preces identificēšanai, aprakstīšanai vai nosaukšanai," vai kā vispārpieņemts termins.

2.2. var pieņemt, ka apstrīdētā preču zīme zināmā mērā ir līdzīga starptautiskajam bezīpašnieka nosaukumam *Enalapril* ("pamatā to atkārtoti") vai pat, ka tā ir tik līdzīga tam, ka iespējama to sajaukšana.

LPZ 2. panta pirmā daļa paredz noteikumus (piemēram, 10., 13. un 14. punkts), kuri aizliedz reģistrēt ne tikai identiskus, bet arī līdzīgus apzīmējumus (preču zīmes) ar nosacījumu, ka līdzīgais apzīmējums (preču zīme) pieder citai personai. Ņemot vērā šo nosacījumu, jāsecina, ka minētie LPZ noteikumi arī nevar tikt piemēroti starptautiskajiem farmaceitisko vielu bezīpašnieka

nosaukumam *Enalapril* ("pamatā to atkārto") vai pat, ka tā ir tik līdzīga tam, ka iespējama to sajaukšana.

LPZ 2. panta pirmā daļa paredz noteikumus (piemēram, 10., 13. un 14. punkts), kuri aizliedz reģistrēt ne tikai identiskus, bet arī līdzīgus apzīmējumus (preču zīmes) ar nosacījumu, ka līdzīgais apzīmējums (preču zīme) pieder citai personai. Ņemot vērā šo nosacījumu, jāsecina, ka minētie LPZ noteikumi arī nevar tikt piemēroti starptautiski neregistrējamiem farmaceitisko zāļu vielu nosaukumiem, jo, kaut gan tie (kā tādi) nav reģistrējami, tie nevar piederēt nevienai personai: gluži otrādi, tos var lietot jebkura persona, nepretendējot uz izņēmuma tiesībām.

Tātad, iebildumu iesniedzēju pārstāvja arguments, ka apstrīdētā preču zīme "pamatā atkārto" neregistrējamo farmaceitisko zāļu vielas nosaukumu (t. i., ir līdzīgs šim nosaukumam), šai lietā nav ņemams vērā.

2.3. par netiešu apstiprinājumu tam, ka apstrīdētā preču zīme ir reģistrējama, var uzskatīt tās sākotnējo reģistrāciju arī Vācijas Patentu iestādē, par ko liecina lietai pievienotais šīs iestādes Berlīnes nodaļas lēmums par iebilduma pret preču zīmes BENALAPRIL reģistrāciju izskatīšanu. Bez tam ir nozīmīgi, ka lēmums nesatur nekādas norādes uz to, ka minētā preču zīme atkārto vai pamatā atkārto neregistrējamo farmaceitisko zāļu vielas nosaukumu.

III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos paskaidrojumus un secinājumus, Apelācijas padome, vadoties no Likuma par preču zīmēm 2. pirmās daļas 5. un 13. punkta noteikumiem, **nolemj:**

1. noraidīt firmu "MERCK & CO., INC" (ASV) un "PARKE-DAVIS GmbH" pārstāvja iebildumus pret preču zīmes BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) reģistrāciju LR Patentu valdē;

2. Patentu valdes Preču zīmju un dizainparaugu nodaļai un Dokumentācijas un Valsts reģistru nodaļai, pamatojoties uz šo lēmumu, Likumā par preču zīmēm noteiktajā kārtībā izdarīt Valsts preču zīmju reģistrā, kā arī citā LPV dokumentācijā nepieciešamos ierakstus, kas ir saistīti ar preču zīmes BENALAPRIL (reģ. Nr. M 31 092) reģistrāciju.

ApP lēmumu var pārsūdzēt Rīgas Apgabaltiesā LPZ 11. panta ceturtajā daļā noteiktajā laikā un kārtībā.

Šis lēmums, ja tas nav pārsūdzēts LPZ noteiktajā laikā, saskaņā ar Latvijas Civilprocesa kodeksa 209. pantu stājas spēkā no dienas, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

ApP sēdes priekšsēdētājs  G. Poļakovs

ApP sēdes locekļi:  J. Ancītis

 K. Krūmiņš