

APELĀCIJAS PADOME

Pasta adrese: a/k 824, Rīga LV-1010	Adrese: Citadeles iela 7 (70), Rīga	Tālrūņi: 7 027 190, 7 027 140	Fakss: 371 7 027 208
--	--	----------------------------------	-------------------------

Iebilduma lietas šifrs:  
ApP/99/ M 41 673-le

Lēmums

Rīgā

2000. gada 21. martā

Apelācijas padome:

ApP sēdes priekšsēdētājs - J. Ancītis,  
ApP sēdes locekļi - S. Drozdovska un J. Panteļejevs,  
ApP sekretārs - J. Kalnājs,

1999. gada 5. novembrī izskatīja iebilduma iesniegumu, kuru patentpilnvarotais Ā. Fogels, pamatojoties uz LR 1993. g. Likuma par preču zīmēm (turpmāk LPZ/93) 10. panta pirmo daļu, 1999. gada 15. janvārī iesniedzis firmas DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH (Vācija) vārdā pret preču zīmes

**NICONIL**

(preču zīmes īpašnieks - SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (ASV), pieteik. Nr. M-97-1435; pieteik. dat. 22.08.1997; reģ. Nr. M 42 220; reģ./publ. dat. - 20.10.1998; 5. kl. preces - farmaceitiskie preparāti pret smēķēšanu) reģistrāciju LR Patentu valdē (LPV).

Iebilduma iesnieguma motivējums: preču zīme **NICONIL** (reģ. Nr. M 42 220) ir līdzīga un sajaucama ar uz tām pašām un radniecīgām precēm reģistrētu firmas DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH (Vācija) preču zīmi **TIMONIL** (reģ. Nr. M 15 392), kura ir agrāka prioritāte (LPZ/93 2. panta pirmās daļas 13. punkts).

Iebilduma iesnieguma kopija saskaņā ar LPZ/93 10. panta otrās daļas noteikumiem 12.02.1999 tika nosūtīta apstrīdētās preču zīmes īpašnieka SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION pārstāvei - patentpilnvarotajai N. Anohinai. Apstrīdētās preču zīmes īpašnieka vārdā atbildi LPV 12.05.1999 iesniedzis patentpilnvarotais M. Ķuzāns.

ApP sēdē piedalījās iebilduma iesniedzēja puses - firmas DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH (Vācija) pārstāvis patentpilnvarotais Ā. Fogels un preču zīmes īpašnieka puses - SMITHKLINE BEECHAM CORPORATION (ASV) pārstāvis - patentpilnvarotais M. Ķuzāns.

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

1. Apstrīdētā preču zīme **NICONIL** (reģ. Nr. M 42 220) reģistrēta kā vārdiska zīme. Šī zīme pieteikta reģistrācijai 22.08.1997 (ieteik. Nr. M-97-1435). Reģistrācija attiecas uz 5. kl. precēm - farmaceitiskiem preparātiem pret smēķēšanu.

2. Arī pretstatītā preču zīme **TIMONIL** (reģ. Nr. M 15 392) ir vārdiska zīme. Šī zīme pieteikta pārreģistrācijai Latvijā 29.01.1993 ar prioritāti kopš 25.10.1982, balstoties uz tās starptautiskās reģistrācijas attiecinājumu uz bij. PSRS. Zīme reģistrēta 5. klases precēm - medikamenti, ķīmiskas vielas medicīniskiem un higiēniskiem nolūkiem.

3. Iebilduma iesniedzēja pārstāvis, atsaucoties uz LPZ/93 2. panta pirmās daļas 13. punktu, lūdz dzēst preču zīmes Nr. M 42 220 reģistrāciju un motivē savu iebildumu šādi:

3.1. firmai DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH pieder pārreģistrācijas kārtībā Latvijā reģistrētā preču zīme **TIMONIL** (reģ. Nr. M 15 392), kura pieteikta un reģistrēta daudz agrāk nekā apstrīdētā zīme, pie tam ar stipri agrāku prioritāti, jo ir spēkā jau kopš 1982. gada;

3.2. preču zīmes **NICONIL** (reģ. Nr. M 42 220) un **TIMONIL** (reģ. Nr. M 15 392) ir kritiski, līdz sajaukšanas iespējai līdzīgas kā pēc izrunas, tā pēc vizuālās uztveres. Lai gan abi nosaukumi atšķiras ar diviem burtiem, dominējošā, stiprā zilbe abos gadījumos ir '-NIL', kas kombinācijā ar līdzīgām sākuma zilbēm 'NI' - 'TI' un identisko, sākuma un beigu zilbes sasaistošo burtu 'O' noved pie abu nosaukumu reālām sajaukšanas iespējām;

3.3. abām zīmēm ir pieprasītas identiskas preces - ārstniecības līdzekļi, medikamenti. Attiecīgajiem preparātiem ir dažāda indikācija un līdz ar to dažāda pielietojuma sfēra: 'Niconil' ir pretsmēķēšanas līdzeklis, bet 'Timonil' lieto pret epilepsiju. Tādējādi abu nosaukumu sajaukšana, kas īpaši iespējama patērētājiem ar ne sevišķi labām atmiņas spējām, var novest pie pietiekoši negatīvām sekām;

3.4. pretstatītā preču zīme tiek arī izmantota Latvijā: ārstniecības līdzeklis 'Timonil' dažādās ārstnieciskās formās ir oficiāli reģistrēts Valsts zāļu aģentūrā un iekļauts Latvijas Zāļu grāmatā (lietai pievienotas attiecīgas kopijas). Šis zāles tirgo zāļu lieltirgotavas TAMRO un ORIOLA, kas atrodas Rīgā; reizi divās nedēļās vai biežāk ienāk pāris tūkstošu iepakojumu.

4. Atbildot uz jautājumiem ApP sēdes gaitā, iebilduma iesniedzēja pārstāvis piekrit, ka preparāts 'Timonil' būtu izsniedzams tikai pret ārsta recepti.

5. Apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāvis savā atbildē uz iebildumu, kā arī paskaidrojumos sēdes gaitā nepiekrīt iebilduma motivācijai:

5.1. salīdzināmās preču zīmes **NICONIL** un **TIMONIL** ne fonētiski, ne pēc rakstības nav tik līdzīgas, ka iespējama to sajaukšana. Pirmkārt, šo vārdu pirmās, uzsvērtās zilbes 'NI-CO-' un 'TI-MO-' ir atšķirīgas, sakrītība ir vienīgi pēdējā zilbē, kam mazāka nozīme uztverē; tieši pirmā zilbe rada atšķirīgu iespaidu. Otrkārt, apstrīdētā preču zīme satur vārda *nicotine* sakni, kas piešķir šim apzīmējumam noteiktu jēdzienisku nokrāsu, tas ir, ka šī preču zīme attiecināma uz preparāta saistību ar nikotīnu. Treškārt, farmaceutisko preparātu 'Timonil', kas tiek izmantots kā pretepilepsijas līdzeklis, realizē aptiekās, pamatojoties uz ārsta recepti, turpretī apstrīdētā zīme ir reģistrēta 5. klasē uz farmaceutiskiem preparātiem pret smēķēšanu, kuri ir profilaktiska rakstura un tiek pārdoti brīvi; tātad lietojums ir atšķirīgs;

5.2. Latvijā ir spēkā vairākas preču zīmes 5. klasē, kas sākas ar 'NICO-'; lai gan šo zīmju īpašniekiem būtu daudz lielāks pamats iebilst, neviens no tiem nav iebildis pret zīmi **NICONIL** (pārstāvis iesniedz sarakstu ar agrākām preču zīmēm - **NICOMED TTS**, **NICOLAS**, **NICORETTE**, **NICOTINELL TTS**). Apstrīdētā preču zīme ir pieteikta reģistrācijai vai spēkā vairāk nekā 30 valstīs un neizraisa sajaukšanu (pārstāvis iesniedz SMITHKLINE BEECHAM Corporate Intellectual Property vēstuli ar valstu sarakstu).

6. Apstrīdētās zīmes īpašnieka pārstāvis arī paskaidro, ka zāles, kas marķētas ar apstrīdēto preču zīmi, Latvijas tirgū vēl neienāk, kamēr apdraudēta preču zīmes reģistrācija.

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

1. Ievērojot, ka apstrīdētā preču zīme **NICONIL** (reģ. Nr. M 42 220) un iebildumā pretstatītā zīme **TIMONIL** (reģ. Nr. M 15 392) ir zināmā mērā līdzīgas, ka tās abas reģistrētas 5. klases precēm un ka pretstatītā zīme, pat neņemot vērā tās prioritāti no pārreģistrētā starptautiskās reģistrācijas dokumenta (25.10.1982), pieteikta reģistrācijai agrāk (29.01.1993), nekā apstrīdētā zīme

3

(22.08.1997), iebilduma iesniedzēja atsaukšanos uz LPZ/93 2. panta pirmās daļas 13. punktu var atzīt par formāli atbilstošu lietas būtībai.

2. Izskatot iebildumu pēc būtības, ApP atzīst, ka iebilduma motivējumi pret preču zīmi **NICONIL** (reģ. Nr. M 42 220) tomēr nav pietiekami pārliecinoši. ApP piekrīt apstrīdētās zīmes īpašnieka puses argumentiem par salīdzināmo zīmju rakstības, fonētikas un jēdzienisko atšķirību. Uzsvērtās vārdu sākumdaļas 'NICO-' un 'TIMO-', kaut gan patskaņu secība tajās atkārtojas, gan rakstības, gan izrunas ziņā ir būtiski atšķirīgas dažādo izmantoto līdzskaņu dēļ. Nozīme ir arī tam, ka patērētājiem apzīmējums 'NICONIL' var izraisīt asociācijas ar vārdu *nikotīns*, un tāpēc tas var stabili jēdzieniski saistīties ar šo zāļu specifisko lietojumu.

3. Apzīmējumu salīdzinājuma sakarā ApP arī ievēro, ka zāļu nosaukumu jomā (5. preču klase) beigu daļas '-onil' sakrītība ir visai izplatīta. Preču zīmju starptautiskās reģistrācijas datu bāze *ROMARIN* uzrāda 38 preču zīmes ar beigu daļu '-onil' un 45 zīmes ar iepriekšējai fonētiski identisku beigu daļu '-onyl', piemēram, *GAMONIL, TOPTONIL, LUVONIL, DISONYL, EUTONYL, URGONYL*. LPV Valsts preču zīmju reģistrā bez izskatāmajām zīmēm ir vēl piecas 5. klases preču zīmes ar beigu daļu '-onil'.

4. ApP uzskata, ka zināma, kaut pakārtota, nozīme izskatāmo preču zīmju sajaukšanas iespējas novērtējumā ir arī tam, ka ar šīm zīmēm marķēto zāļu indikācijas, kā var secināt no lietas materiāliem un pārstāvju paskaidrojumiem, ir diezgan atšķirīgas, un atšķiras arī to izplatīšanas veids: pretsmēķēšanas līdzekli 'Niconil' var pārdot brīvi, bet pretepilepsijas līdzekli 'Timonil' - tikai pret ārsta recepti. Ja apzīmējumi nav ļoti līdzīgi, attiecīgo preču diferenciācija var to atšķirības pastiprināt.

5. Novērtējot lietas apstākļus kopumā, ApP nāk pie slēdziena, ka izskatāmo preču zīmju sajaukšanas iespēja ir minimāla, tāpēc tās var Latvijas tirgū pastāvēt līdzās, un izskatāmo iebildumu nevar atzīt par pamatotu.

III. Ņemot vērā šā lēmuma I un II daļā minētos paskaidrojumus, apsvērumus un slēdzienus, Apelācijas padome, vadoties no Likuma par preču zīmēm (1993) 2. panta pirmās daļas 13. punkta noteikumiem, **nolemj**:

1. noraidīt kā nepietiekami pamatotu firmas **DESITIN ARZNEIMITTEL GMBH** (Vācija) iebildumu pret preču zīmes **NICONIL** (reģ. Nr. M 42 220) 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 **NICONIL** reģistrāciju Nr. M 42 220.

Ja Apelācijas padomes lēmums neapmierina apstrīdētās preču zīmes īpašnieku vai iebilduma iesniedzēju, viņš triju mēnešu laikā no ApP lēmuma noraksta saņemšanas dienas var šo lēmumu pārsūdzēt Rīgas apgabaltiesā. Sūdzības iesniegšana aptur ApP lēmuma stāšanos spēkā (likums "Par preču zīmēm un ģeogrāfiskās izcelsmes norādēm", 19. panta deviņā daļa).

Šis lēmums, ja tas netiek pārsūdzēts noteiktajā laikā, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem stājas spēkā no dienas, kad notecējis termiņš tā pārsūdzēšanai.

ApP sēdes priekšsēdētājs

J. Ancītis

ApP sēdes loceklis

S. Drozdovska

J. Panteļejevs