

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1044-o

Tallinnas, 09. veebruaril 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Kerli Tults (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BIOFARMA (22, rue Garnier 92200 Neuilly-sur-Seine, FR), keda esindab patendivolinik Olga Treufeldt, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „Solipril + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 877247) klassis 5 AKTSIONERNO DROUJESTVO ”SOPHARMA” nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

Asjaolud ja menetluse käik

22. detsembril 2005 on Patendiamet vastu võtnud otsuse nr R200600705 registreerida AKTSIONERO DROUJESTVO ”SOPHARMA” (edaspidi taotleja) nimele rahvusvaheline kaubamärk „Solipril + kuju“ (rahvusvahelise registreeringu nr 877247).


Kaubamärk on registreeritud klassis nr 5 järgmiste kaupade suhtes: - *Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use.*

Kaubamärgi „Solipril + kuju“ registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 11/2006. 02.01.2007 esitas BIOFARMA (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 22.12.2005.a otsuse nr R200600705 tühistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja leiab, et vaidlusalune otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Vaidlustaja nimele kuuluvad järgmised enne 22.12.2005 Eestis registreeritud kaubamärgid:

26.09.1997.a registreerimiseks esitatud ning 18.01.1999.a registreeritud kaubamärk NOLIPREL (reg nr 27947) klassis 5 järgmiste kaupade osas: *anti-hypertensive pharmaceutical products* ning 14.08.2001 registreeritud rahvusvaheline kaubamärk ”NOLIPREL” nr 766091 klassis 5 - *anti-hypertensive pharmaceutical products*:

NOLIPREL	
reg nr 27947	reg nr 766091

Address:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Vaidlusalune kaubamärk:



reg nr 877247

Vaidlustaja märgib, et tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p-st 2 ja 4 tuleb nimetatud kaubamärke lugeda varasemaks, kui võrd vaidlustaja on saavutanud neile õiguskaitse enne 22.12.2005, s.o vaidlusalusele kaubamärgile SOLIPRIL õiguskaitse taotlemise kuupäeva.

Vaidlustaja märgib, et vastandatavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on samaliigilised. Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend nr C-39/97).

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärk SOLIPRIL hõlmab kaupu, mille suhtes vaidlustaja omab kaubamärkide NOLIPREL kasutamise ainuõigust Eesti Vabariigis. Vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse farmaatsia valdkonda, so klassi 5 kuuluvaid tooteid. Veel lisab vaidlustaja, et KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses kaupade samaliigilisuse tuvastamisel tuleb kindlasti arvestada ka asjaoluga, et tegemist on farmaatsia valdkonda kuuluvate kaupadega, so kaupadega, mida turustatakse samu turustuskanaleid (apteegid) kaudu. Seetõttu on väga tõenäoline, et vaadeldavad kaubad asetsevad müügiriivulitel kõrvuti, mis omakorda suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Vaidlustaja leiab, et arvestades võrreldavate kaubamärkide kaupade olemusega klassis 5 ning, et nende toodete lõppkasutajateks võivad olla ühed ja samad isikud, tuleb kaubamärgi SOLIPRIL kaupu pidada KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses samaliigilisteks kaubamärgiga NOLIPREL tähistatavate kaupadega.

Vaidlustaja peab võrreldavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks ning assotsieerivateks ning märgib, et KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks, kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega. Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu lahendile nr C-342/97, mille kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt ning lahendile nr C-251/95, mille kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti tuleb kaubamärkide võrdlemisel omistada enamat kaalu ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Vaidlustaja nimele registreeritud varasem kaubamärk NOLIPREL (reg nr 27947) on sõnaline kaubamärk. Sõnalise kaubamärgi omanik ei fikseeri kaubamärgiregistris oma kaubamärgi

kasutamise viise. Kaubamärgiseaduse kohaselt on sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused oluliselt laiemad kui sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel juba kindlas stiliseeritud kirjas. Vaidlustaja varasemas rahvusvahelises kaubamärgi registreeringus (nr 766091) esineb minimaalne kujunduslik element, mistõttu eristavaks elemendiks on sõnaline osa, so NOLIPREL. Vaidlusaluse kaubamärgi peamiseks ja eristavaks osaks on sõna SOLIPRIL, kuivõrd nimetatud tähise kaudu jätab tarbija vaadeldava kaubamärgi meelde. Rahvusvahelisele kaubamärgile kujundusliku elemendi lisamine ei muuda tähist registreeritud kaubamärkidest NOLIPREL selgelt eristatavaks. Minimaalse kujundusliku elemendi lisamine ei moodusta uut muljet võrreldes vaidlustaja varasemate kaubamärkidega NOLIPREL. Vaidlustaja võrdleb kaubamärke SOLIPRIL ja NOLIPREL ning juhib tähelepanu, et nii võrreldavate kaubamärkide kaashäälikud kui ka täishäälikud on osaliselt identsed ning identse paigutusega ning tähistel on identne arv tähti ja silpe. Foneetilisest aspektist – kuigi võrreldavate tähiste esimesed kaashäälikud ja viimased täishäälikud on erinevad, ei muuda nimetatud asjaolu rahvusvahelist kaubamärki SOLIPRIL foneetiliselt erinevaks varasematest vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest.

Mis puutub semantilisse aspekti, siis märgib vaidlustaja, et nii tähise NOLIPREL kui ka tähise SOLIPRIL näol on tegemist farmaatsiavaldkonnas kasutatavate otsese tähenduseta tähistega, mistõttu semantilisest aspektist tarbijal neid eristada on raskendatud. Erinevused kahe võrreldava tähise vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi leiab vaidlustaja, et kaubamärgi SOLIPRIL registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning palub tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile SOLIPRIL (reg nr 877247) õiguskaitse võimaldamise kohta Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi SOLIPRIL asjas apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise registreeringu nr 877247, kaubamärgi registreeringu nr 27947 ning nr 766091 kohta, koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2006 lk 70, volikiri.

Taotleja vastus vaidlustusavaldusele.

19.04.2007 esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastulause, milles märgib, et vaidlustusavalduses esitatud nõudeid ei tunnista ning taotleja on seisukohal, et kaubamärgi SOLIPRIL osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ei esine. Ka taotleja viitab oma seisukohtades Euroopa Kohtu otsusele nr C-342/97, milles on defineeritud kaubamärkide äravahetamise tõenäosust riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Ka viitab taotleja Euroopa Kohtu otsusele nr C-251/95, milles on leitud, et kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks. Veel on nimetatud kohtuotsuses leitud, et kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist, kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vaheta, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt.

Taotleja märgib, et üldtunnustatud on Euroopa Kohtu praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sh

foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmisele tarbijale tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile. Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja ei ole võrrelnud käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke tervikuna, sisuliselt on asunud võrdlema tähistes sisalduvaid üksikuid tähti, mistõttu on vaidlustaja teinud järeldused ka ebaõiged.

Visuaalselt jääb tervikkaubamärkide vaatlemisel kohe silma see, et tegemist on ühesõnalistega, osaliselt kujunduslikke elemente sisaldavate tähistega. Taotlejale jääb arusaamatuks vaidlustaja väide, et kaubamärgiseaduse kohaselt on sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused oluliselt laiemad kui sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel. Vaidlustaja on jätnud täpsustamata, millisele seadusesättele nimetatud väide tugineb. Vastandatud kaubamärkide sõnalised osad algavad tähtedega N ja S, mis on Eesti tarbijatele hästi tuntud, teineteisest kohe eristatavad tähed. Samuti nagu Eesti tarbija suudab üheselt eristada nt sõnu SOLIN – NOLIN, SOLK – NOLK, suudab ta ka eristada sõnaalguseid SOLI ja NOLI. Ka ei tekita tarbijates segadust sõnalõpud PREL ja pril, kuna sellelõpulisid kaubamärke esineb klassis 5 laialdaselt (ISUPREL, SUPREL, LERCAPREL, BENALAPRIL, ACCUPRIL, MONOPRIL jne). Lisaks on Läti Apellatsioonikomisjon oma 17.05.2007 analoogses asjas tõdenud, et klassis 5 viitab sõnalõpp 'pril' sellele, et ravim kuulub angiotensiini konverteeriva ensüümi (AKE) inhibiitorite hulka. Tegemist on vererõhku alandava ravimiga. Seega puudub igasugune alus arvata, et tarbijad võiksid või peaksid 'pril' lõpuga sõna seostama vaidlustaja 'prel' lõpuga kaubamärgiga.

Taotleja juhib täiendavalt tähelepanu asjaolule, et taotletav kaubamärk SOLIPRIL eristub varasematest tähistest ka oma spetsiifilise, erksa värvikombinatsiooni poolest. Ei ole kahtlust selles, et tarbijaile ei jää nimetatud kujundus märkamatuks. Eeltoodule tuginedes leiab taotleja, et taotletav tervikkaubamärk „Solipril + kuju“ ei ole visuaalselt äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga NOLIPREL.

Taotleja leiab, et vaatamata sellele, et foneetiliselt koosnevad tähised NOLIPREL ja SOLIPRIL samast arvust tähtedest ning neis on sama arv silpe, on vaadeldavate kaubamärkide üldmuljed ka foneetiliselt selgelt erinevad. Mõlema sõna puhul on sõnarõhud nii esimesel kui ka viimasel silbil. Hääldades jäävad kõlama just võrreldavate kaubamärkide erinevad algus- ja lõpuosad. Veelgi enam, kui kaubamärgi SOLIPRIL hääldus on heliliselt hästi kõlav (rõhutatud on tähed 'so' ja 'i', mis häälduvad kõrgelt), siis varasemate tähiste NOLIPREL hääldus jääb seevastu pigem tuhmiks ja kõlatuks. Seega tuleb pidada vähetõenäoliseks, et konsonant oleks heliliselt kõlama jääv täht. Eeltoodule tuginedes leiab taotleja, et võrreldavad kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Mis puutub kontseptuaalsesse võrdlusesse, siis kuivõrd kaubamärgid NOLIPREL ja SOLIPRIL otsest tähendust ei oma, siis ei saa ka tarbijad neid kontseptuaalselt ära vahetada ega omavahel seostada.

Lisaks erisustele võrreldavate kaubamärkide vahel, on taotletava kaubamärgi SOLIPRIL kaupade loetelu ka oluliselt laiem vaidlustaja kaubamärkide loeteludest. Vaidlustaja kaubamärkidele NOLIPREL on tagatud õiguskaitse klassi 5 kuuluvate *farmatseutiliste antihüpertensiivsete eritoodete* osas. Seega on tegemist äärmiselt kitsast valdkonda puudutavate, spetsiifiliste eritoodetega. Seevastu kaubamärgile SOLIPRIL taotletakse kaitset klassi 5 kuuluvate *farmaatsia- ja veterinaariapreparaatide, meditsiiniliste hügieenitarvete ning meditsiiniliste dieetainete* osas. Seega on kaubamärgile SOLIPRIL taotletavate kaupade loetelu selgelt laiem vastandatavate kaubamärkide kaupade loeteludest, so see sisaldab ka

selliseid kaupu, mille osas vaidlustaja kaubamärgid õiguskaitset ei oma. Seega on käesolevas asjas tegemist eriliigiliste kaupadega. Kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga, on keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste otseses sõltuvuses tähistatavate toodete või teenuste kategooriast. Kuna ravimid on kaheldamatult tooted, mille osas valede otsuste tegemine võib kaasa tuua ettearvamatuid tagajärgi ning kuna see on ilmselt teada ka Eesti keskmisele tarbijale, siis on äärmiselt tõenäoline, et tarbijate tähelepanelikkuse aste on käesolevas asjas kõnealuste kaupade osas tavapärasest kõrgem. Taotleja soovib veel märkida, et nähtuvalt WIPO rahvusvahelise kaubamärgiregistri andmetest, omavad kaubamärgid SOLIPRIL ja NOLIPREL paralleelselt õiguskaitset muuhulgas järgmistes riikides: BG, AM, AZ, KG, KZ, PL, RU, TJ, UA, UZ, GE ja TM.

Taotleja märgib, et tema vastuses tehtud järeldused on kooskõlas ka Läti Apellatsioonikomisjoni otsusega analoogses asjas. Olgugi, et Läti Apellatsioonikomisjoni otsusel ei ole siduvat tähendust Eesti Apellatsioonikomisjoni asjades, peegeldab nimetatud otsus sellegipoolest käesoleva vaidluse objektiks olevate kaubamärkidega identseid sõnalisi osi sisaldavatele tähistele omistatud õiguskaitse ulatust teistes riikides.

Kokkuvõtteks on taotleja seisukohal, et kaubamärgi SOLIPRIL osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldamata jätta.

Taotleja on oma vastulausele lisanud väljatrükid Eesti Patendiameti ning CTM-ONLINE andmebaasidest, Eesti Ravimiregistrist, Võõrsõnade leksikonist, väljatrükid rahvusvahelisest registrist kaubamärkide SOLIPRIL (nr 826973) ja NOLIPREL (nr 766091) kohta, ärakiri Läti Apellatsioonikomisjoni 17.05.2007 otsusest, koos tõlkega inglise keelde, vastuse ärakirjad protsessiosalistele.

22.08.2007 palus vaidlustaja võimalust esitada asjas täiendavaid tõendeid ning argumente vastuseks taotleja vastulausele.

Vaidlustaja esitas vastuse taotleja seisukohtadele 18.10.2007, milles jääb oma vaidlustusavalduses toodud argumentide ning nõuete juurde. Samas esitab vaidlustaja lisatõendeid, millega palub apellatsioonikomisjonil asjas otsuse tegemisel arvestada. Vastuseks taotleja väitele, et kaubamärgiga NOLIPREL tähistatud toodete puhul on tegemist retseptiravimitega, mistõttu omandavad tarbijad tooteid üksnes arsti ning apteekri otsese kontrolli all, osundab vaidlustaja www.raviminfo.ee otsingu tulemusele, millest nähtub, et kaubamärgi NOLIPREL lõpus ei kasutata tähist RT (raviarsti taotluse alusel väljastatav ravim) (lisa nr 1)

Samuti viitab vaidlustaja Leedu Riikliku Patendibüroo Apellatsiooniosakonna 22.02.2006 otsusele nr 2 AP-839, milles on analüüsitud käesoleva vaidluse objektiks olevate kaubamärkide (NOLIPREL ja SOLIPRIL) vahelist kollisiooni. Nimetatud jõustunud lahend omab tõenduslikku kaalu ka käesolevas vaidlustusavalduses, kuivõrd tegemist on praktiliselt identse kaasusega. Otsuses on väljatoodud ka, et võrreldavate kaubamärkide poolt tekitatav üldmulje on visuaalne sarnasus, kuna NOLIPREL ja SOLIPRIL on pikad sõnad, mille silpide ja tähtede arv on ühesugune. Võrreldavate kaubamärkide algus -ja lõpuosad on sarnased, identsed täishäälikud ja kaashäälikud hõivavad sõnades ühe ja sama positsiooni. Eristavad kaashäälikud on sõnades samuti samades kohtades, mistõttu määrab tähtede paigutus kaubamärkide visuaalse ja foneetilise sarnasuse. Kokkuvõtlikult leiti, et vaidlustatud kaubamärk SOLIPRIL on eksitavaid sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga NOLIPREL (lisa nr 2).

27.12.2007 esitas taotleja vaidlustaja vastusele omapoolsed seisukohad. Taotleja juhib nimetatud seisukohtades tähelepanu asjaolule, et www.raviminfo.ee otsingusüsteem ei ole kindel, kuivõrd otsides sealt ravimeid, mis on kindlasti retsepti alusel väljastatavad, ei ole ka nende lõpus tähist RT. Seetõttu esitab taotleja väljavõtte Ravimiameti registrist, millest nähtub, et NOLIPREL on retseptiravim. Sellest järeldub, et ravimit NOLIPREL väljastatakse üksnes retsepti alusel ning muutub asjakohatuks vaidlustaja väide, nagu võiksid märkidega NOLIPREL ja SOLIPRIL tähistatud kaubad apteegis riulil kõrvuti seista ja seega segi minna.

Taotleja leiab, et põhjendamatu on ka vaidlustaja väide, nagu oleks apellatsioonikomisjonil kohustus võtta arvesse Leedu Patendiameti Apellatsiooniosakonna otsust. Apellatsioonikomisjon ei ole mingil juhul sunnitud omistama nimetatud otsusele tõendi väärtust. Samale seisukohale on jõudnud ka Euroopa Kohus oma 12.02.2004 otsuses nr C-218/01, HENKEL, tõesed, et teiste liikmesriikide praktika järgimine ei ole kohustuslik.

Lisaks eelnevale soovib taotleja välja tuua elemente Leedu Patendiameti Apellatsioonikomisjoni otsusest. Nimetatus, nagu ka taotleja poolt esitatud Läti Apellatsioonikomisjoni otsuses, on vaatluse all märk NOLIPREL ja SOLIPRIL СОЛИПРИЛ. Leedu Patendiameti Apellatsiooniosakond on leidnud, et märgi NOLIPREL puhul tuleb põhielemendiks pidada sõna NOLIPREL, sest graafiline element ei ole originaalne, vaid üksnes tõstab esile põhielementi. Märgi SOLIPRIL СОЛИПРИЛ kohta leiab Leedu Patendiameti Apellatsiooniosakond järgmist: SOLIPRIL СОЛИПРИЛ on moodustatud kahest sõnast, mis on kirja pandud ladina tähestikus ja kirillitsas. Põhielemendiks tuleb pidada sõna SOLIPRIL, mis on ühendis esimene. Järelikult osundatud asjaolude alusel tuleb kõrvutada sõnaliselt elemente NOLIPREL ja SOLIPRIL. Taotleja juhib tähelepanu, et ilmselgelt on nimetatud otsuses kõrvale kaldutud kaubamärkide tervikliku hindamise põhimõttest, mille tulemusena on jõutud ekslikule järeldusele, nagu oleks võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased.

Taotleja poolt eelnevalt esitatud Läti Apellatsioonikomisjoni otsuse asjakohasust kinnitab ka Bulgaaria Patendiameti otsus, millest võib välja tuua järgmist: /.../ sõnade tajumisel, millel ei ole kindlat tähendust, jäävad meelde just esimesed graafilised kujutised. Praegusel juhul erinevad esimesed tähed /.../ määravad sõnade erineva alguse, millest järeldub, et märgid on suuresti erinevad (Bulgaaria Patendiameti 10.09.2007 otsus lk 9).

Taotleja on oma seisukohtade juurde lisanud väljavõtte Eesti Ravimiregistrist ning Bulgaaria Patendiameti 10.09.2007 otsuse nr 176.

28.05.2008 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb menetluse jooksul esitatu juurde ning palub juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 Patendiameti otsuse nr 7/R200600705 tühistada. Vaidlustaja jääb varasema seisukoha juurde, et vaidlusalune kaubamärk SOLIPRIL on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv (nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt) temale kuuluvate varasemate kaubamärkidega NOLIPREL. Oma lõplikes seisukohtades peab vaidlustaja ka oluliseks märkida, et taotleja poolt lisatud teiste riikide otsused on vastuolus tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-s 41 sätestatuga. Juhul kui taotleja esitab võõrkeelse materjali oma seisukohtade kinnitamiseks, tuleb nimetatud materjal esitada ka vastava tõlkega. Vastasel juhul ei ole teada kogu kaasuse menetluse käik, esitatud tõendid, asjaolud, so ei ole teada, millele tuginedes ning milliseid asjaolusid ning tõendeid arvestades vastavad organid lahenditeni jõudsid.

30.06.2008 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jääb oma 19.07.2007 esitatud vaidlustusavalduse vastuses toodud argumentide juurde, olles jätkuvalt seisukohal, et kaubamärgi SOLIPRIL registreerimine on kooskõlas KaMS-i § 10 lg 1 p-ga 2.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus ei kuulu rahuldamisele.

Vaidlustusavalduses on tuginetud KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Seega tuleb antud vaidluses hinnata, kas vaidlusalune kaubamärk „Solipril + kuju“ on identne või äravahetamiseni sarnane varasemate kaubamärkidega NOLIPREL ja kas nendega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised ning kas on tõenäoline nimetatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi „Solipril + kuju“ assotsieerumine varasemate kaubamärkidega NOLIPREL.

Apellatsioonikomisjon lähtub oma hinnangute andmisel kaubamärkide tervikuna võrdlemisest, arvestades ühtlasi domineerivate osade mõju üldmuljele ning kaubamärkidega tähistatavate kaupade iseloomu ning nende kaupade tarbijate käitumistavasid ostuvalikuid tehes.

Hinnates vastandatud kaubamärke foneetilisest aspektist, siis nende kaubamärkide sõnalise ehk hääldatava osa puhul võib täheldada küll teatud sarnasust, s.o samade sõnade rõhuasetus ning sõnade ühine osa 'OLIPR', kuid, kui võrrelda nimetatud kaubamärkide sõnalisi osi tervikuna, siis foneetiliselt domineerivad sõnade erinevad algustähed (S vs N, mida Eesti tarbija ilmselgelt hääldab erinevalt), mis muudavad sõnad ka tervikuna erinevateks. Kuivõrd ravimeid tähistavate kaubamärkide puhul kasutatakse laialdaselt sarnaseid sõnalõppe, siis tahtmatult devalveeruvad need sõnade osad tarbijate mälus ning üldjuhul tarbija mälus domineerib eelkõige taolist sõnade algusosa, mille järgi ta orienteerub muuhulgas ka juhul, kui sõna tervikuna ei meenu. Seda asjaolu toetab ka fakt, et kuivõrd ravimeid tähistavate kaubamärkide sõnalised osad on üldjuhul tähenduseta ning lisaks sageli on nad raskesti meelde jäävad, siis tarbija üritab meelde jätta just sõnade esimese osa ehk antud juhul SOLI – NOLI, mis ei ole omavahel eksitavalt sarnased ning mille järgi keskmine tarbija kõigi eelduste kohaselt oma valikuid tehes esmalt lähtub.

Mis puutub võrreldavate kaubamärkide visuaalsesse aspekti, siis mõlema kaubamärgi puhul jääb sõnaline osa domineerima kujunduse üle ning mõjutab seega ka kaubamärkide tervikmuljet, mis aga ei tähenda, et kujunduse võib tähelepanuta jätta. Võrreldes kaubamärgi SOLIPRIL ning NOLIPREL (reg nr 766091) kujundusi, on ilmselge, et tegemist on erinevate kujundustega, kusjuures vaidlusaluse kaubamärgi SOLIPRIL kujundus on silmatorkavam (koosneb erinevatest värvidest erinevalt vastandatud kaubamärgi kujundusest) kogu kaubamärgi koosseisus kui varasema kaubamärgi NOLIPREL puhul. Erinevus vaidlusaluste kaubamärkide kujunduses suurendab kaubamärkide SOLIPRIL ja NOLIPREL erinevust tervikuna veelgi.

Seega on appellatsioonikomisjon seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid tervikuna ei ole sedavõrd sarnased, et esineks nende segiajamise tõenäosus, sh vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Apellatsioonikomisjon jagab taotleja seisukohta, et ravimeid tähistatavate kaubamärkide puhul on tarbijate tähepanelikkuse aste ilmselgelt kõrgem kui nt toidukaupade osas, mis tähendab, et tarbija kõigi eelduste kohaselt ei lisa ravimeid ostukorvi nõ möödaminnes (ega telli müügiletist ilma järelemõtlemata), vaid kaalub tähepanelikumalt oma ostu valikuid, mis ilmselgelt vähendab kaubamärkide segiajamise ohtu. Ravimeid tähistavate kaubamärkide puhul keskmine tarbija üldjuhul ei kasuta nn umbmäärast mälestust eelnevas kohas, ajal ja olukorras ostetud ravimit tähistavast kaubamärgist.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon on jõudnud seisukohale, et vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased ning puudub tõenäosus, et tarbija vastandatud kaubamärgid segi ajab või vaidlusaluse kaubamärgi SOLIPRIL puhul tekivad assotsiatsioonid varasemate kaubamärkidega NOLIPREL, siis puudub vajadus süviti analüüsida võrreldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisust.

Apellatsioonikomisjon ei saa ega pea analüüsima menetlusosaliste viiteid ja sellekohaseid tõendeid teiste riikide praktika kohta, kuivõrd teiste riikide praktika ei ole Eestile siduv, samas ei ole komisjonile teada asjaolud, mis alustel vastav riik vastavale otsusele jõudis. Ka võivad erineda seadused ja muud õiguslikud olud. Seega jätab apellatsioonikomisjon sellekohased viited ja tõendid tähelepanuta.

Eeltoodust tulenevalt on apellatsioonikomisjon seisukohal, et kaubamärgi SOLIPRIL osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ei esine.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, komisjon

o t s u s t a s :

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Tults

P. Lello

T. Kalmet