

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1106-o**

Tallinnas 20. jaanuaril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Sulev Sulsenberg ja Harri – Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SB Pharmaco Puerto Rico Inc. (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi AVIDIA (reg. nr 0901028) registreerimise vastu klassis 5 Zaklady Farmaceutyczne „POLPHARMA“ Spolka Akcyjna nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2007.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1. 17.12.2007 esitas SB Pharmaco Puerto Rico Inc. (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi AVIDIA (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Zaklady Farmaceutyczne „POLPHARMA“ Spolka Akcyjna (edaspidi taotleja) nimele rahvusvahelise registreerimise kuupäevaga 13.10.2006 klassis 5 kaupade „farmatseutilised preparaadid“ osas.
2. Vaidlustajale kuulub Eestis kaubamärk AVANDIA (edaspidi vastandatud kaubamärk), reg nr 26093, prioriteedi kuupäev 06.01.1997, registreeritud klassis 5 kaupade „farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele“ suhtes.
3. Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 2 kohaselt on kaubamärk varasem, kui registreeritud kaubamärgi puhul on taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev varasem. Vastandatud kaubamärgi prioriteedikuupäev on varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vastandatud kaubamärki lugeda varasemaks kaubamärgiks KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga.
4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga" ning § 10 lg 2 kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba, vastavat luba aga väljastatud pole. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida Eestis vaidlustatud kaubamärk võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi, kuna vaidlustatav kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärgiga ning antud vastandatud kaubamärgiga laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassis 5.

5. Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased kaubamärgid, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine vastandatud kaubamärgiga. Tuginedes antud kaubamärgiseaduse sättele, siis äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda juba seda tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.
6. Võrreldavate kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieeruvust võib põhjendada järgmiste asjaoludega.
7. Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad: AVANDIA vs AVIDIA.
8. Mõlemad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid, reproduktsioonil esitatud läbivates suurtähtedes. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende identsel algusosal AV ja lõpuosal DIA. Antud elementide tõttu võivad tarbijad eeldada, et vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud tooted pärinevad vaidlustajalt ning tarbija ootab ka kindlat kvaliteeditaset, mistõttu vaidlustatud kaubamärgi kasutamise ja registreerimisega taotleja poolt ja tema nimele rikutakse kaubamärgi eristamisfunktsiooni. Mõlemad sõnad on sarnase pikkusega (AVIDIA koosneb kuuest tähest ja AVANDIA seitsmest). Mõlema märgi viis tähte A, V, D, I, A on identsed. Visuaalne erinevus tuleneb vaid sõnade keskel asuvatest tähtedest I ja AN, mis on raskemini tajutavad kui märkide identsed algus- ja lõpuosal. Foneetiliselt koosnevad kaubamärgid neljast silbist A-VI-DI-A ja A-VAN-DI-A. Vaadeldavate kaubamärkide neljast silbist on kolm silpi identsed. Foneetiline erinevus tuleneb vaid teisest silbist, vastavalt siis VI ja VAN. Tegemist on küllalt sarnaste silpidega, mis mõlemad algavad tähega V. Arvestades asjaolu, et esimene vaadeldavate kaubamärkide silp on identne, teine küllaltki sarnane ning kolmas ja neljas samuti identsed, siis on vaidlustaja arvamusel, et foneetiliselt on mõlemad kaubamärgid sarnased. Mõlemad sõnad on tehissõnad ja seetõttu ei oma mingit kontseptuaalset tähendust. Seetõttu ei ole võimalik võrreldavaid kaubamärke eristada ka nende semantilisest aspektist lähtuvalt.
9. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid visuaalseid erinevusi. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine. Antud märkusi arvesse võttes, on võrreldavad kaubamärgid niivõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.
10. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaubamärkidega kaetud kaupade identsus või samaliigilisus. Samuti on Patendiamet oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998] (p 17). Kuna võrreldavad kaubamärgid on niivõrd sarnased, siis tulenevalt Patendiameti lähenemisest, varasemast praktikast antud vallas ning Euroopa Kohtu seisukohast peaksid vaadeldavate kaubamärkidega kaetud kaubad olema niivõrd erinevad, et

ei toimuks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieerumist. Siiski, tuleb tõdeda, soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga saavutada õiguskaitset identsete/samaliigiliste kaupade osas. Vaadeldavate kaubamärkide loetelu on identne, kuna vaidlustaja kaubamärgi AVANDIA kaupade loetelu (farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele) hõlmab endas ka vaidlustatud kaubamärgi AVIDIA kaetud kaupade loetelu (farmatseutilised preparaadid). Seega on võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad identsed/samaliigilised.

11. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt.
12. Kuna vaidlustatud kaubamärgiga tähistatavad kaubad klassis 5 on identsed vaidlustajale kuuluva vastandatud kaubamärgiga kaitstud kaupadega klassis 5, siis leiab vaidlustaja, et seda enam peavad kaubamärgid olema erinevad. Kuid antud juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik kasutab või kavatses kasutada oma kaubamarki AVIDIA, mis on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga AVANDIA, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärkide assotsieerumine, ning seeläbi võidakse ka kahjustada temale kuuluvale varasemaid kaubamärgiõigusi.
13. Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja luba kaubamärgile AVIDIA õiguskaitse saavutamiseks Eestis, palutakse tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi AVIDIA nr 0901028 registreerimise kohta klassis 5.
14. Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2007 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi AVIDIA (reg nr 0901028) kohta, samuti väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi AVANDIA (reg nr 26093) kohta.
15. Vaidlustusavaldus võeti 17.12.2007 komisjoni menetlusse nr 1106 all ja eelmenetlejaks määrati Evelyn Hallika.
16. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 29.04.2010, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.
17. Komisjon edastas 18.12.2007 vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 19.03.2008. Taotleja ei ole tööstusomandi õiguskorralduse seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 kohasele komisjoni ettepanekule vaatamata menetluses osalemise õigust kasutanud ega oma seisukohti esitanud. 17.12.2010 alustas komisjon asja nr 1106 lõppmenetlust.

### **Komisjoni seisukohad**

18. Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
19. Komisjon peab põhjendatuks vaidlustaja seisukohta, et vaidlustatud kaubamärk AVIDIA on äravahetamiseni sarnane nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist vastandatud kaubamärgiga AVANDIA. Samuti jagab komisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad klassis 5 on identsed. Arvestades kaubamärkide suurt

sarnasust ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi AVIDIA assotsieerumine varasema kaubamärgiga AVANDIA. Vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omanik ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile AVIDIA õiguskaitse andmisest KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

**o t s u s t a s:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile AVIDIA (nr 0901028) Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Hallika

S. Sulsenberg

H.- K. Lahek