

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1241-o

Tallinnas 16. mail 2011

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Rein Laaneots ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BAUSCH & LOMB INCORPORATED, (aadress: One Bausch & Lomb Place, Rochester 14604 New York, US), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Kalev Käosaar, vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **OCUVIS** (rahvusvaheline reg 0916320) Eestis õiguskaitse andmise vastu SANTEN PHARMACEUTICAL CO, LTD nimele klassis 5.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1241 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on otsustanud anda õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile OCUVIS (rahvusvaheline reg 0916320, avaldatud Kaubamärgilehes nr 12/2009) SANTEN PHARMACEUTICAL CO, LTD (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 kaupadele – *farmatseutilised preparaadid*.

Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse BAUSCH & LOMB INCORPORATED (edaspidi vaidlustaja) leides otsuse vastuolus olevat kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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 leiab vaidlusaluse kaubamärgi OCUVIS olevat sarnase temale kuuluva varasema sõnalise kaubamärgiga OCUVITE (rahvusvaheline reg nr 0613037A, hilisema märkimise kuupäev 08.05.2002, avaldamise kuupäev 02.05.2003), mis on õiguskaitse saanud klassi 5 kuuluvatele kaupadele: *pharmaceutical, veterinary and sanitary products; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; dressings, health care material (bandages); material for fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides, eye drops, contact lens solutions; pomades for medical purposes* (eesti keeles: farmaatsia-, veterinaar-, ja hügieenitooted; dieetained (meditsiinilised); imikutoit; sidemed, tervishoiutooted (sidemed); hambatäidiste ja hambajäljendite materjal; desoained; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid, silmatilgad, kontaktlätsevedelikud, meditsiinilised võided).

Vaidlustaja märgib, et KaMS kohaselt taotletavat kaubamärki ei registreerita varasema kaubamärgi omaniku loata, kui identsuse, sarnasuse või assotsieerumise tõttu varasema kaubamärgiga ning identsuse või samaliigilisuse tõttu varasema kaubamärgiga kaitstud kaupade või teenustega on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade/teenuste tähistamiseks ning see meenutab varasemat märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada.

Üldtunnustatud kaubamärgipraktika kohaselt on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka või millele ei pööra küllaldast tähelepanu, tuleks jätta tähelepanuta. Eesliited on olulisemad kui järelliited, ehk kui võrreldavate tähistate algus on identne, siis aetakse neid suurema tõenäosusega segi, kui juhul, mil sarnasus on kaubamärgi lõpuosas. Kuna käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkide OCUVIS ja OCUVITE algusosa „OCUVI“ identne, siis on tõenäoline, et tarbijaskond võib need kaubamärgid omavahel ära vahetada ning uskuda, et kaubad pärinevad samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest.

Vaidlustaja märgib veel, et arvestada tuleb ka asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda igapäevases turusituatsioonis erinevaid kaubamärke kõrvuti ning ta peab usaldama talle neist meeldejäädud umbmäärast kujutist. Sellel läbi suureneb aga nii nende kaubamärkide endi kui ka nende markeeritud toodete päritolu samastamise tõenäosus ja oht veelgi.

Äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi (20.09.1998 Euroopa Kohtu otsus C-39/97 Canon, punkt 17).

Vaidlustaja leiab, et käesoleval juhul on vaidlusaluse kaubamärgi ning vastandatud kaubamärgiga kaetud kaupade puhul tegemist identsete kaupadega. Kaupade loetelude sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki nende kaupadega seonduvaid asjakohaseid faktoreid. Nendeks on muuhulgas kaupade olemus, lõppkasutajad, kasutamise meetodid ning asjaolu, kas kaubad on turul omavahel võistleva positsioonil või üksteist täiendavad (C-3/97, Canon, p 23).

Antud juhul on mõlema kaubamärgi loetelus olevate kaupade puhul tegemist farmaatsiatoodetega. Apellatsioonikomisjon on oma 27.03.2007 otsuses nr 830 leidnud järgmist: „mõiste `farmatseutiline` viitab „Võõrsõnade leksikoni“ (6. trükk) kohaselt seosele ravimiteadusega. Mõistega `preparaat` tähistatakse sama allika kohaselt laboratoorselt või tööstuslikult valmistatud eriotstarbelist ainet või ravimit. Olemuslikult kuuluvad tootegruppi, mida tähistatakse mõistega `farmatseutiline preparaate` seega mistahes, laboratoorselt või tööstuslikult toodetud farmaatsia (ravimite) valdkonna eriotstarbelisi aineid või ravimeid, sealhulgas ka taotleja poolt taotletavad, lipiidide sisaldust vähendavaid aineid sisaldavad preparaadid kasutamiseks südameveresoontekonna häirete puhul. Nimetatud tooted on vaieldamatult turul konkureerival positsioonil. Kuna vaadeldavate kaubamärkide loetelusid ei ole piiratud teatud kasutamise meetoditega, on nimetatud kaubad analoogselt kasutatavad mistahes asjakohasel meetodil. Arvestades, et käesolevas asjas vastandavate kaubamärkide toodete loetelusid ei ole piiratud retseptiravimitega, on mõlema kaubamärgi toodete lõppkasutajateks tavatarbija“.

Seega, kuna olemuslikult kuuluvad tootegruppi, mida tähistatakse mõistega `farmatseutiline toode/preparaat` muuhulgas ka mistahes, laboratoorselt või tööstuslikult toodetud farmaatsia (ravimite) valdkonna eriotstarbelised ained, preparaadid, ravimid, siis on tegemist võrreldavate kaupade (farmaatsiatoodete ja preparaatide) näol samade kaupadega. Kõik võrreldavad kaubad kuuluvad meditsiinivaldkonda, on kasutatavad ravieesmärgil, on turul omavahel võistleva positsioonil ning toodete lõppkasutajaks on tavatarbija. Sellest tulenevalt on vaadeldavate kaubamärkide loetelud identsed.

Vaidlustaja juhib tähelepanu, et hoolimata asjaolust, et ravimeid müüakse peamiselt apteekides ning mille ostmisel kasutatakse sageli (kuid mitte alati) professionaalide abi, ei välista see kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Kuna nimetatud kaubamärkide all müüdavaid tooteid tarbivad tegelikkuses patsiendid alles kodus, kes ei ole nii tähelepanelikud kui meditsiinisektoris töötavad

professionaalid, siis on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ja oht sellest tulenevalt reaalne.

Seoses eeltooduga leiab vaidlustaja, et kaubamärk OCUVIS on sarnane varasema kaubamärgiga OCUVITE ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgi OCUVIS registreerimine klassis 5 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustaja palub vaidlustusavaldus rahuldada täies ulatuses, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile OCUVIS (nr 0916320) õiguskaitse andmise kohta Eestis, kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrüki Patendiameti kaubamärgiandmebaasist (OCUVIS nr 0916320; OCUVITE reg nr 0613037A), volikiri ning tõend riigilõivu tasumise kohta.

15.02.2010 teavitas apellatsioonikomisjon Patendiametit vaidlustusavalduse saabumisest paludes Patendiametil teavitada taotlejat ning paluda leida endale esindaja Eestis. Taotleja ei ole asjas esindajat võtnud ega esitanud mistahes seisukohti vaidlustusavalduse suhtes.

30.03.2011 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb vaidlustusavalduses toodud seisukohtade ja nõuete juurde.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse objektiks on sõnaline kaubamärk OCUVIS, millele on taotletud kaitset klassis 5 järgmistele kaupadele: *farmatseutilised preparaadid*. Vastandatud on varasem sõnaline kaubamärk OCUVITE, mis on õiguskaitse saanud klassi 5 kaupadele: *farmaatsia-, veterinaar-, ja hügieenitooted; dieetained (meditsiinilised); imikutoit; sidemed, tervishoiutooted (sidemed); hambatäidiste ja hambajäljendite materjal; desoained; kahjuritõrjepreparaadid; fungitsiidid, herbitsiidid, silmatilgad, kontaktläätsevedelikud, meditsiinilised võided*.

KaMS § 10 lg 1 p-i 2 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.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga selles, et vaidlusalune kaubamärk OCUVIS on vaidlustaja varasema kaubamärgiga OCUVITE sedavõrd sarnane, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi OCUVIS assotsieerumine kaubamärgiga OCUVITE. Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki aspekte, sh analüüsida kaubamärkide foneetilist, visuaalset ja semantilist sarnasust või selle puudumist ning eristavate ja sarnaste mõju kaubamärgi üldmuljele. Üldjuhul sõnamärkide sarnasusele või erinevusele hinnangu andmise puhul on algsosades esinevad sarnasused ja erinevused (ning nende mõju kogu kaubamärgile kui tervikule) olulisemad kui lõpuosades.

Tähiste algsosa 'OCUVI', mis moodustab mõlema sõna puhul suurema ja ka domineeriva osa kaubamärgist, on identne ning muudab tähised omavahel äravahetamiseni sarnasteks nii foneetiliselt kui ka visuaalselt. Tähistel lõpuosades esinevad erinevused (vastavalt 'S' ja 'TE') ei avalda märkide üldmuljele sellist eristavat mõju, et välistada märkide tarbijapoolse äravahetamise

tõenäosust.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning tähistatud kaupade või toodete samaliigilisuse vahel. Käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed (farmatseutilised preparaadid). Nimetatud asjaolu suurendab võrreldavate tähiste tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi. Tarbija võib eeldada, et kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad samalt ettevõtelt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealus vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-test 1 ja 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile OCUVIS (rahvusvaheline registreering 0916320) õiguskaitse andmise kohta Eestis 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:

K. Tults

R. Laaneots

T. Kalmet