

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1277-o**

Tallinnas 31. oktoobril 2011.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku DIVAPHARMA CHUR AG (Wiesentalstrasse 126 CH-7006 Chur, CH, edaspidi *vaidlustaja*), keda esindab patendivolinik Almar Sehver, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi NEOLGIN (rahvusvahelise registreeringu nr 0994088) klassis 5 registreerimise otsuse tühistamiseks.

**I Asjaolud ja menetluse käik**

1. Patendiamet võttis kaubamärgiseaduse (edaspidi *KaMS*) § 70 lg 2 ja § 39 lg 1 alusel 21.04.2010 vastu otsuse nr 7/R200900422 rahvusvahelise kaubamärgi NEOLGIN (rahvusvahelise registreeringu nr 0994088) registreerimise kohta klassis nr 5 ZENTIVA, K.S (U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 – Dolni Měcholupy, CH, edaspidi *kaubamärgiomanik*) nimele.
2. Rahvusvahelise kaubamärgi NEOLGIN registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2010.
3. Kaubamärgile taotletakse õiguskaitset klassis 5 nimetatud kaupade suhtes:  
klass 5: *Pharmaceutical preparations with analgesic, anti-inflammatory and anti-pyretic effect based on the active substance ibuprofen, but not for curing diseases and pains of the mouth and the throat.*
4. 13.07.2010 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi NEOLGIN registreerimise otsuse tühistamiseks.

**Vaidlustaja põhiseisukohad**

5. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk NEOLGIN on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.
6. Vaidlustaja on alljärgnevat Eesti rahvuslike kaubamärkide omanikuks:

**NEO ANGIN**, registreering nr 09097, prioriteedi kuupäev 20. veebruar 1991, taotluse esitamise kuupäev 24.05.1993, registreeringu kuupäev 11.03.1994, klassi 5 kuuluvate kaupade osas:

Klass 5: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenipreparaadid, meditsiinilised dieetained, lastetoidud, plaastrid, sidumismaterjalid, hambaploomi- ja -proteesimaterjalid; desinfektsioonivahendid, kahjutõrjevahendid, fungitsiidid, herbitsiidid.

**neo-ангин + куju**, registreering nr 44313, taotluse esitamise kuupäev 15.06.2006, registreeringu kuupäev 20.09.2007, klassis 5 kaupadele “farmaatsiatooted”.

7. Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk NEOLGIN kaubamärgiomaniku nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.
8. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ 22.10.2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.
9. Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.
10. Vastandatud kaubamärkides omavad visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt olulist ning domineerivat tähtsust nende kaubamärkide sõnalised osad, kuna mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid. Vaidlustaja tugineb eelkõige oma ladina tähtedes kaubamärgiversioonile NEO ANGIN.
11. Vaadeldavate kaubamärkide puhul on kokkulangevad nende algusosad NEO- (3 tähte), ja lõpuosad -GIN (3 tähe). Erinevused esinevad vaidlustaja ja kaubamärgiomaniku kaubamärkides sisalduvates sõnade arvus (ühe- ja kahesõnaline), sisuliselt erineb vaid kaks tähte. Vaidlustaja kaubamärgi keskosas on täishäälik "A" ja täht "N", samal ajal, kui kaubamärgiomaniku märgi keskosas on sama kohas "L".
12. Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.
13. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased. Mõlemad kaubamärgid algavad ja lõpevad tähega N, kusjuures kokkulangevad on märkide algusosas 3 häälikut "neo-" ja lõpuosas samuti 3 häälikut "-gin". Vaidlustaja kaubamärgis on 8 häälikut, kaubamärgiomaniku kaubamärgis 7 häälikut. Seega kokkulangevad häälikud moodustavad valdava enamuse märkidest. Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse [neo angin], kaubamärgiomaniku kaubamärki hääldatakse [neolgin]. Vaidlustaja kirillitsas märgi puhul, kus sõnu NEO ja ANGIN ühendab sidekriips, hääldatakse vaidlustaja kaubamärki ühe sõnana [neoangin].
14. Vaidlustaja kaubamärgis on 3 silpi NEO-AN-GIN ja kaubamärgiomaniku kaubamärgis 2 silpi NEOL-GIN. Esimesed silbid on praktiliselt identsed, viimased täiesti identsed. Erinevused märgi keskosas ei ole nii silmatorkavad, kui sarnasused märkide algus- ja lõpuosades.
15. Sõnades esinevad erinevad konsonandid N vs L on samas helilised konsonandid ja sarnased hääldamiskoha poolest – mõlemad on ige-hammashäälikud e alveo-dentaalid. Seega märkide lõpuosas -NGIN ja LGIN on foneetiliselt sarnased. Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi NEO ANGIN hääldamisel on rõhk esimesel sõnal NEO, samas kui kaubamärgiomaniku märgi hääldamisel esimesel silbil NEO.
16. Kuna rõhk on vaidlustaja märgi esimesel sõnal, siis foneetiliselt ei jää märgis A tugevalt kõlama ning märkide sarnasus suureneb veelgi. Lisaks on N ja L häälikud sarnase foneetilise kõlaga. Seega esineb ühehäälikuline erinevus, kuid nende erinevate häälikute paigutus on sama kaubamärke moodustavates sõnades. Oluline on, et kokkulangevus esineb märgi alguses ja lõpus ning erinevus üksnes märgi keskosas. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.
17. Kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade NEO ANGIN ja NEOLGIN suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus identseks on sõnade algusosad NEO- ja lõpuosa -GIN. Arvestades niivõrd suurt märkide kokkulangevat osa on tõenäoline, et see kaalub üles märkide sõnade arvu ja keskmises osas esineva erinevuse. Oluline on ka, et märkide

keskosa erinevused ei ole eriti silmatorkavad. Sõnade NEO ANGIN ja NEOLGIN algusosad on identsed.

18. Vaidlustaja kaubamärgis on 8 tähte ja kaubamärgiomaniku kaubamärgis 7 tähte – sellise pikkusega kaubamärkide puhul ei ole ühetäheline erinevus märkide pikkuses eriti silmatorkav ja ei mõjuta märkide terviklikult sarnast üldmuljet.
19. Vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu on klassis 5 identne ja kaubamärgiomaniku loetelu (ibuprofeeni toimeainega ravimid) on hõlmatud vaidlustaja varasemate märkide loeteluga (farmaatsiatooted). Mõlema kaubamärgiga tähistatakse farmaatsiatooteid. Vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupu müüakse ilma retseptita, samuti kehtib kaubamärgiomaniku kaubamärgiga kaupade puhul valdavalt käsimüügi väljastusstaatus (retsept on ibuprofeeni puhul nõutav vaid toimeaine suure kontsentratsiooni ning suurte pakendite puhul). Vaidlustaja ja kaubamärgiomaniku kaubad on mõlemad ravimid, mida kasutatakse tihtipeale samaaegselt – näiteks külmetushaiguste ravimisel. Seetõttu lisaks loetelude kokkulangevusele on need kaubad ka reaalses turusituatsioonis teineteist täiendavad.
20. Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide NEO ANGIN ja NEOLGIN äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega. Oluline on antud juhul ka see, et tegemist on selliste kaupadega, mille ostmisel tugineb tarbija toote ja tootja üldtuntusele. Vaidlustaja kaubamärgiga NEO ANGIN farmaatsiatooteid on Eestis turustatud pikaajaliselt ja edukalt.
21. Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29.09.1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc. tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.
22. Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja arvamisel, et eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus/tarbijad võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide NEO ANGIN ja NEOLGIN vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus.
23. Vaidlustaja on varasema NEO ANGIN kaubamärgi omanik kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Eestis registreeritud kaubamärgi NEO ANGIN (reg nr 09097) konventsiooniprioriteedi kuupäev 20.02.1991 on varasem kaubamärgiomaniku NEOLGIN registreeringu nr 994088 registreerimise kuupäevast 02.12.2008.
24. Kõiki eeltoodud asjaolusid arvesse võttes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti kaubamärgi NEOLGIN registreerimise otsus selle vastuolu tõttu KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.
25. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi NEO ANGIN (reg nr 09097) registreeringu kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi не-ангин + kuju (reg nr 44313) registreeringu kohta;
  - väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi NEOLGIN (rahv reg nr 0994088) registreeringu kohta;

- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 6/2010;
- väljatrükk Eesti ravimiregistrist müügiloa nr 496005 kohta;
- AAA Patendibüroo OÜ-le välja antud volikiri.

### **Kaubamärgiomaniku põhiseisukohad**

26. Kaubamärgiomanik ei ole apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud ja menetluses osalemise soovist teatanud.

### **Vaidlustaja lõplikud seisukohad**

27. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 04.01.2011 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja palub vaidlustusavalduse rahuldada.

### **Kaubamärgiomaniku lõplikud seisukohad**

28. Kaubamärgiomanik lõplikke seisukohti esitanud ei ole.


## **II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus**

29. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.

30. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 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.

31. Eestis registreeritud kaubamärgi NEO ANGIN (reg nr 09097) konventsiooniprioriteet on 20.02.1991, mis on varasem kaubamärgiomaniku NEOLGIN registreeringu nr 994088 registreerimise kuupäevast 02.12.2008 (KaMS 11 lg 1 p 2).

32. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastandatud kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

| Varasem kaubamärk<br>(reg nr 09097) | Varasem kaubamärk<br>(reg nr 44313)  | Vaidlustatud kaubamärk<br>(reg nr 0994088) |
|-------------------------------------|--|--|
| NEO ANGIN                           |  | NEOLGIN                                    |

33. Vaidlustaja leiab, et nimetatud Patendiameti otsus registreerida kaubamärk NEOLGIN kaubamärgiomaniku nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

34. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt äravahetamise tõenäosust hinnatakse globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

35. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega vastandatud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise sarnasuse kohta. Põhjendatud on seisukoht, et domineerivat tähtsust omavad kaubamärkide sõnalised osad, kuna mõlemad kaubamärgid

on sõnamärgid. Vaidlustaja tugineb eelkõige oma ladina tähtedes kaubamärgiversioonile NEO ANGIN.

36. Vaadeldavate kaubamärkide puhul on kokkulangevad nende algusosad NEO- (3 tähte), ja lõpuosad -GIN (3 tähe). Erinevused esinevad kaubamärkide sõnade arvus (ühe- ja kahe-sõnaline).
37. Eesti keeles sõnadel otsene tähendus puudub, seetõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.
38. Foneetiliselt on kaubamärgid sarnased. Mõlemad kaubamärgid algavad ja lõpevad tähega N, kusjuures kokkulangevad on märkide algusosas 3 häälikut “neo-“ ja lõpuosas samuti 3 häälikut “-gin”. Vaidlustaja kaubamärgis on 8 häälikut, kaubamärgiomaniku kaubamärgis 7 häälikut. Seega kokkulangevad häälikud moodustavad valdava enamuse märkidest. Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse [neo angin], kaubamärgiomaniku kaubamärki hääldatakse [neolgin]. Vaidlustaja kirillitsas kaubamärgi puhul, kus sõnu NEO ja ANGIN ühendab sidekriips, hääldatakse vaidlustaja kaubamärki ühe sõnana [neoangin]. Vaidlustaja kaubamärgis on 3 silpi NEO-AN-GIN ja kaubamärgiomaniku kaubamärgis 2 silpi NEOLGIN. Esimesed silbid on praktiliselt identsed, viimased täiesti identsed. Erinevused kaubamärgi keskosas ei ole nii silmatorkavad, kui sarnasused kaubamärkide algus- ja lõpuosades. Kaubamärkide lõpuosas -NGIN ja LGIN on foneetiliselt sarnased. Kaubamärgi NEO ANGIN hääldamisel on rõhk esimesel sõnal NEO samas kui kaubamärgiomaniku kaubamärgi hääldamisel esimesel silbil NEO.
39. Kuna rõhk on vaidlustaja kaubamärgi esimesel sõnal, siis foneetiliselt ei jää märgis A tugevalt kõlama ning kaubamärkide sarnasus suureneb veelgi. Lisaks on N ja L häälikud sarnase foneetilise kõlaga. Seega esineb ühehäälikuline erinevus, kuid nende erinevate häälikute paigutus on sama kaubamärke moodustavates sõnades. Oluline on, et kokkulangevus esineb kaubamärgi alguses ja lõpus ning erinevus üksnes kaubamärgi keskosas. Foneetiliselt kõlalt ja ülesehituselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.
40. Nõustuda võib vaidlustajaga, et kaubamärgid on sarnased ka visuaalselt, seda eelkõige sõnade NEO ANGIN ja NEOLGIN suure visuaalse sarnasuse tõttu, kus identseks on sõnade algusosad NEO- ja lõpuosa -GIN. Arvestades niivõrd suurt kaubamärkide kokkulangevat osa on tõenäoline, et see kaalub üles kaubamärkide sõnade arvu ja keskmises osas esineva erinevuse. Sõnade NEO ANGIN ja NEOLGIN algusosad on identsed.
41. Vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelu on klassis 5 identne ja kaubamärgiomaniku loetelu on hõlmatud vaidlustaja varasemate kaubamärkide loeteluga (farmaatsiatooted). Mõlema kaubamärgiga tähistatakse farmaatsiatooted. Vaidlustaja ja kaubamärgiomaniku kaubad on mõlemad ravimid, mida kasutatakse tihtipeale samaaegselt – näiteks külmetushaiguste ravimisel. Seetõttu lisaks loetelude kokkulangevusele on need kaubad ka reaalses turusituatsioonis teineteist täiendavad.
42. Arvestades eeltoodud sarnasusi kaubamärkide domineerivates ja eristavates elementides, tuleb asuda seisukohale, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide NEO ANGIN ja NEOLGIN äravahetamiseks tarbija poolt, st esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.
43. Lähtudes eeltoodust eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus/tarbijad võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Seega vaadeldavate kaubamärkide NEO ANGIN ja NEOLGIN vahel eksisteerib suur kaubamärkide äravahetamise tõenäosus ning Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61 ning KaMS § 10 lg 1 punktist 2 ja § 41 lg-st 3, apellatsioonikomisjon

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

- 1. Rahuldada vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti 21.04.2010 otsus nr 7/R200900422 kaubamärgile NEOLGIN (rahvusvahelise registreeringu nr 0994088) õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkamata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud 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 apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg