

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1332-o

Tallinnas 6. märtsil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi BAYER AG (vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi ASPIDOL (R201000133) registreerimise kohta ACTAVIS GROUP PTC EHF nimele klassis 5.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile laekus 15.06.2011 BAYER AG (edaspidi vaidlustaja) poolt vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi ASPIDOL (R201000133)) registreerimise kohta ACTAVIS GROUP PTC EHF (edaspidi taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja patendivolinik Raivo Koitel.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1332 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

ACTAVIS GROUP PTC EHF on 17.09.2009 esitanud Eestis registreerimiseks Islandi 09.07.2009 konventsiooniprioriteediga rahvusvahelise kaubamärgi nr 1025572 „ASPIDOL“ (R201000133) klassis 5 – Pharmaceutical preparations and substances (farmaatsiapreparaadid ja -ained). Rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 1025572 „ASPIDOL“ avaldati 01.04.2011 Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2011 (vt lisa 1).

Vaidlustaja on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 1025572 „ASPIDOL“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 2 p 2 ja 5 ja § 10 lg 5 sätetega.

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis lg 1 sätestab, et liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja, BAYER AG on alljärgnevale varasemate kaubamärkide omanik (vt Lisa 2):

- Eesti kaubamärk reg nr 16775 „ASPIRIN + kuju“ (taotluse esitamise kuupäev 03.06.1993) klassis 5 farmaatsiapreparaatide osas.
- Eesti kaubamärk reg nr 16776 „ASPIRIN“ (taotluse esitamise kuupäev 03.06.1993) klassis 5 farmaatsiapreparaatide osas.
- Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 1 ja 2 on üldmääratud „ASPIRIN“ rahvuslikud kaubamärgid varasemad võrreldes rahvusvahelise kaubamärgiga 1025572 „ASPIDOL“, mille õiguskaitse saamiseks kuupäevaks Eestis on 09.07.2009.
- Vaidlustaja, BAYER AG temaga seotud ettevõtete kaudu on alljärgnevale varasemate ravimpreparaatide omanik (vt Lisa 3a-3c):
- ASPIRIN, esmase müügiloo väljastamise kuupäev (ravimpreparaadi registreerimise kuupäev) 26.02.1999;
- ASPIRIN 100 MG, esmase müügiloo väljastamise kuupäev (ravimpreparaadi registreerimise kuupäev) 14.06.1999;
- ASPIRIN-C, esmase müügiloo väljastamise kuupäev (ravimpreparaadi registreerimise kuupäev) 14.06.1999.

Vastavalt KaMS § 11 lg- le 2 on kõik üldmääratud „ASPIRIN“ ravimpreparaadid varasemad võrreldes rahvusvahelise kaubamärgiga nr 1025572 „ASPIDOL“, mille õiguskaitse saamiseks kuupäevaks Eestis on 09.07.2009.

BAYER AG ega temaga seotud firmad (ravimpreparaatide müügilubade hoidjad) pole andnud kaubamärgitaotlejale ACTAVIS GROUP PTC EHF-le KaMS § 10 lg-s 2 ette nähtud kirjalikku nõusolekut rahvusvahelise kaubamärgi nr 1025572 „ASPIDOL“ registreerimiseks Eestis.

Tulenevalt vaidlustaja sõna „ASPIRIN“ sisaldavate kaubamärkide pikaajalisest, katkematust ja märkimisväärselt edukast kasutamisest on vaidlustaja kaubamärk globaalselt, s.h Eestis omandanud kõrge eristusvõimega üldtuntud kaubamärgi staatuse, mis tagab vastavale tähisele laiemat õiguskaitset, nagu see on kohane üldtuntud kaubamärgile.

Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime, kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse, kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub (vt Euroopa kohtu lahend C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p. 18). Sellest võib järeldada, et üldtuntud kaubamärgil on laiem õiguskaitse ulatus kui mittetuntud ja väiksema eristusvõimega kaubamärgil. Üldtuntud

kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka sellega äravahetamiseni sarnastele ja sarnaseid assotsiatsioone tekitavatele kaubamärkidele, samuti valdkondadele, mis ei ole otseselt kaubamärgiregistreeringus märgitud, kuid mis on kas või kaudselt seotud üldtuntud kaubamärgi kaupadega.

Vaidlustaja tõendab oma kaubamärkide ja ravimpreparaadi „ASPIRIN“ üldtuntust alljärgnevaga:

1897. aastal sünteesis Felix Hoffmann, kes töötas Saksa ettevõttes Bayer AG, sünteetiliselt muundatud versiooni salitsüülist, mis põhjustas vähem limaskestade ärritusi kui salitsüülhape. Uus ravim sai Bayer AG poolt nimeks „aspirin“ (vt lisa 7). Nimetus „aspirin“ moodustati taimeliigi *spirea ulmaria* nimetuse esimesest silbist ning atsetüülsalitsüülhappe (aspirini toimeaine) esitähdest. Tähise kaks viimast tähte lisati seetõttu, et ravimi loomise ajal oli kombeks lisada ravimite nimetuse lõppu tähed -in (vt lisa 8).

Alates 1899. aastast, st rohkem kui 110 aastat, on Bayer AG müünud „aspirin“ tähistusega tooteid üle maailma. Bayer AG omab kaubamärgi „Aspirin“ registreeringut lisaks Eestile ka muuhulgas Saksamaal, Kanadas, Mehhikos ja veel enam kui 80 riigis üle maailma (vt lisa 7 ja lisa 9).

Kaubamärgi tuntust turul näitab ka rahaline käive, mida ta selle omanikule tekitab ning reklaamkulutuste suurus, mis on tehtud kaubamärgi tuntuse suurendamiseks.

Oluline on siinkohal mainida, et raviminimetus „ASPIRIN“ omab sissekannet ka Guinnessi rekordite raamatus kui enimmüüdud ravim. Taoline, tähise „ASPIRIN“ äramärkimine niivõrd tuntud kirjandusallikas on ilmselge viide tähise „ASPIRIN“ ülemaailmsele tuntusele, st k.a üldtuntusele Eestis.

Kaubamärgiga „ASPIRIN“ tähistatud toodete globaalsest müügist saadav käive aastate lõikes on järgmine:

Aasta	EUR aastas	EEK aastas
2009	400 082 000	6,25 miljardit
2008	448 163 000	7 miljardit
2007	710 200 000	11 miljardit
2006	692 400 000	10,8 miljardit
2005	645 000 000	10,1 miljardit

Kaubamärgiga „ASPIRIN“ tähistatud toodete globaalsed reklaamikulud on järgmised:

Aasta	EUR aastas	EEK aastas
2009	81 625 000	1,3 miljardit
2008	118 904 000	1,9 miljardit
2007	134 500 000	2,1 miljardit
2006	128 700 000	2 miljardit
2005	137 100 000	2,15 miljardit

Ülalmärgitust nähtub, et tegemist on globaalsest äärmiselt eduka, laialtlevinud ja järelikul ka tuntud kaubamärgiga.

Alljärgnevalt esitame ülevaatlikud finantsandmed tähise „ASPIRIN“ kasutamise kohta Eestis.
„ASPIRIN“ netokäive Eestis 2006. a. 160717 € ehk 2,5 miljonit EEK;
„ASPIRIN“ netokäive Eestis 2007. a. 142342 € ehk 2,2 miljonit EEK;
„ASPIRIN“ laojäägil põhinev käive Eestis 2008. a. 113660 € ehk 1,7 miljonit EEK;
„ASPIRIN“ laojäägil põhinev käive Eestis 2009. a. 117507 € ehk 1,8 miljonit EEK.
„ASPIRIN“ kaubamärgi tutvustamiseks kasutatud reklaamikulud Eestis on 2008. a. – 28384 € ehk 0,44 miljonit EEK ja 2009. a. 31933 € ehk 0,5 miljonit EEK.

Ka ülmärgitud käibe- ja reklaamikulutuste numbrid näitavad, et tegemist on ka Eestis laialtlevinud ja üldtuntud ravimiga.

Aastas kirjutatakse „ASPIRIN“ kohta ca 3500 teaduspublikatsiooni. See, aukartustäratavalt suur teaduspublikatsioonide arv, näitab selgelt, et tähis „ASPIRIN“ on asjaomase avalikkuse hulgas siiani väga mainekas ning tuntud ravim, mille kasutamise võimalusi soovitakse üha edasi uurida. Lisaks eelnevale tuleb märkida, et ühes aastas toodetakse 100 miljardit aspiriinitabletti. „ASPIRIN“ on ka hiljem olnud oluliseks teadussaavutuse objektiks. Nimelt 1971. aastal avastas Briti teadlane professor Sir John R. Vane, et „ASPIRIN“-i toimeaine takistab prostaglandiinide (valu vahendavate ainete) teket kehas, mille eest sai ta hiljem Nobeli preemia. Samuti on „ASPIRIN“-il oma osa ka kosmosevõllutamises. Nimelt see kuulus kõigi NASA poolt Kuule saadetud Apollo kosmoselaevade pardaapteeki, olles käepärast nii 1968/69. aasta Kuu-lendudel, kui ka 1969. kuni 1972. aasta Kuul maandumistel (Apollo 11 kuni Apollo 17). Dr. Charles Berry, USA kosmoseagentuuri NASA tollane meditsiinidirektor, avaldas arvamust: „Pole kahtlustki, et „ASPIRIN“ jääb igavesti standardravimiks.“ (vt lisa 10). Eelnev on samuti tõestus selle kohta, et tähis „ASPIRIN“ on saavutanud ülemaailmse üldtuntuse, sh ka Eestis.

Ühtlasi näitab tähise „ASPIRIN“ üldtuntust ja mainet selle äramärkimine mitmete maailmas tuntud ja mõjukate inimeste poolt. Näiteks Saksamaa Liidukantsler Angela Merkel on oma 30. novembril 2005 pöördumises Saksamaa valituse poole öelnud, et: „just Saksamaal valmistati esimene auto, leiutati arvuti ja töötati välja „ASPIRIN“. Ühtlasi mainis tähist „ASPIRIN“ ka kuninganna Elisabeth II Saksamaa presidendi Richard von Weizsäckeri riigivisiidi puhul peetud kõnes 1986. aastal, kus kuninganna tõdes: et: „Saksamaa saavutused mängivad olulist rolli kõigis inimelu valdkondades alates filosoofiast, muusikast ja kirjandusest ning lõpetades röntgenkiirte avastamise ja „ASPIRIN“-i masstootmisega“ (vt lisa 10).

Tõend tähise „ASPIRIN“ üldtuntuse kohta on ka Interneti ülemaailmses otsingumootoris Google tehtud otsing sõnale „ASPIRIN“, mis andis otsinguvastuseks ligikaudu 15,6 miljonit kirjet (vt lisa 11).

„ASPIRIN“-i meditsiinilise mõju kohta peetakse regulaarselt rahvusvahelisi konverentse. Nii näiteks toimus hiljuti 2011. a. jaanuari keskel Riias üks taoline konverents, kus käsitleti „ASPIRIN“-i kui olulise ravimi rolli südamehaiguste ennetamises ja ravis (vt lisa 12).

Samuti on „ASPIRIN“ ära märgitud T. Czartowski 2004. a raamatus „500 kuulsamat kaubamärki“ (vt lisa 13). Lisaks on „ASPIRIN“ kaubamärk kui üks 50-ks maailma kaubamärkide eduloost ära märgitud Nicholas Halli analüüsis 2002. aastal (vt lisa 14). Sellest uuringust nähtuvad ka „ASPIRIN“ kaubamärgi üldised finantsnäitajad – nt 2001. a müüdi „ASPIRIN“-i üle maailma 535 miljoni US dollari eest. Samuti viidi ICC poolt 1997-2000 läbi „ASPIRIN“-i tuntuse uuring (vt lisa 15) erinevates maailma riikides (vt uuringu lk 2 ja 3).

Uuringutulemustest nähtub, et enamikes küsitletud riikides oli kaubamärgi „ASPIRIN“ spontaanne tunnus väga kõrge (vt uuringu lk 5) ja enamikes riikides seostati seda Bayeriga (vt uuringu lk 4).

Esitatud põhjenduste ja tõendite valguses on ilmselge, et vaidlustaja tähisel „ASPIRIN“ on tugev loomupärane eristusvõime ning selle pikaajalise ja eduka kasutamise, tuntuse, maine ja staatuse tõttu omandatud suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab sellele tähisele laiema õiguskaitse, nagu on tuvastatud Euroopa Kohtuotsuses C-39/97 *Canon*. Seoses sellega palub vaidlustaja apellatsioonikomisjonil vastavalt KaMS § 7 lg 2 2. lausele käesoleva vaidlustusavalduse arutamisel tunnustada ka kaubamärgi „ASPIRIN“ üldtuntust klassi 5 kaupade osas tervikuna, kuna see on lisaks vaidlustusavalduses märgitud teistele asjaoludele samuti olulise tähtsusega.

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 *Sabel* (11. 11. 1997, *SABEL vs Puma*) ja C-39/97 *Canon* (29. 09. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc*). Nimetatud otsuste detailsem analüüs on siinjuures üleliigne, sest piisab sellest, kui tsiteerida, et Euroopa Kohus on sätestanud järgmist:

„Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“.

Lisaks „kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurema sarnasuse aste ning vastupidi“.

Esitatud tõendite valguses on ilmselge, et vaidlustaja kaubamärkidel on tugev loomupärane eristusvõime ning nende kasutamise, tuntuse, maine ja staatuse tõttu omandatud suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab kaubamärkidele laiema õiguskaitse, nagu on tuvastatud Euroopa Kohtuotsuses C-39/97 *Canon*.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema realselt toimunud (vt ka Riigikohtu 30.03.2006 lahend nr 3-2-1-4-06 punkt 32).

Võrreldavad tähised on järgmised:

ASPIRIN

versus

ASPIDOL

Lisaks on vaidlustajal kaubamärk 16775 „ASPIRIN + kujutis“, mis on kombineeritud märk, kuid mille sõnaline osa „ASPIRIN“ on selle domineerivaim osa. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osasid) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid (s.t kujutisosasid), kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (vt T-312/03 *SELENIUM-ACE*, 14/07/2005 *Wassen International Ltd vs OHIM*, p. 37). Nimetatud seisukohta saab vaidlustaja arvates üheselt taandada ka käesolevale

juhtumile ning kaubamärkide sarnasust saab analüüsida ennekõike nende sõnalistest osadest lähtuvalt.

Teadadaolevalt on tegemist otsest tähendust mitteomavate tehissõnadega, seega semantilisest aspektist on nad neutraalsed tähised.

Siiski tuleb märkida, et „ASPIRIN“ on pikaajalise eduka ja laiaulatusliku kasutamise tõttu kaheldamatult globaalselt kui ka Eestis omandanud erilise tähenduse ja mõiste vaidlustaja kaupu tähistava kaubamärgina. Ühtlasi on oluline siinjuures ka see, et tähis „ASPIRIN“ moodustati taimeliigi *spirea ulmaria* nimetuse esimesest silbist ning atsetüülsalitsüülhappe (aspirini toimeaine) esitähdest. Tähise kaks viimast tähte lisati seetõttu, et ravimi loomise ajal oli kombeks lisada ravimite nimetuse lõppu tähed -in.

Ka kaubamärgitaotleja tähis „ASPIDOL“, mille üheks toimeaineks on samuti atsetüülsalitsüülhape, algab tähtede ühendiga „ASPI-“. Lisatud väljavõttele lehelt www.drugs.com märgib otsesõnu, et aspiriin on „ASPIDOL“-i toimeaine (vt lisa 16). Sellel lehel viidatakse aspiriinile kui toimeaine nimetusele, mis tulenevalt „Aspirin“ ajaloost (Versaille rahulepingu tingimused) ja kaubamärkide õiguskaitses territoriaalsusprintsipiibist on saab mõnes riigis tõesti olla kasutusel kui üldnimetus. Eesti ei kuulu aga nende riikide hulka (Eestis on tähis „Aspirin“ Bayer AG registreeritud kaubamärk) ja seetõttu oleme arvamisel, et lisatud materjali (lisa 16) saab kasutada ainult tõendina selle kohta, et „ASPIDOL“ toimeaine on atsetüülsalitsüülhape. Eelnev võib vaidlustaja arvates viidata sellele, et kaubamärgitaotleja on püüdnud luua olukorda, kus tema tähis „ASPIDOL“ oleks tähisega „ASPIRIN“ semantiliselt võimalikult sarnane, et seeläbi tekitada tarbijates võrreldavate tähiste vahel assotsiatsioone ja segiajamist.

Võrreldavad tähised koosnevad mõlemad seitsmest tähest, millel on visuaalselt identsed neli esimest tähte ASPI-. Ka silpide arvult on tegemist identsete tähistega.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt tuleb hääldamisel selgesti esile mõlema märgi identne algusosa ASPI-. Kuna mõlemad tähised koosnevad 7-st tähest, mille esimesed neli tähte on identsed, siis võib öelda, et tähiste lõpuosas olev erinevus jääb tarbijal suure tõenäosusega tajumata. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas (vt lisa 17 – väljavõte WIPO käsiraamatust „Introduction to Trademark Law & Practice, the Basic Concepts“ punktist 6.2.2.2).

Nagu on märgitud ka Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile (ka see põhimõtte pärineb WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2). Lisaks aga nähtub WIPO käsiraamatu punktist 6.2.2.2, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb suurem rõhuasetus asetada kaubamärkide sarnastele elementidele, mis võib kaasa tuua nende segiajamise, samas kui erinevused, mis jäävad keskmise tarbija jaoks tähelepanuta, tuleb mitte arvesse võtta. Tarbija tugineb tähiste üldmuljele, domineerivatele ja sarnastele osadele, milledeks on nende kaubamärkide identsed algusosad.

Ühtlasi tuleb siinjuures märkida, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud umbmäärast

kujutist (vt Euroopa kohtu otsus asjas C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co GmbH vs. Klijsen Handel BV, punkt 26). Samuti, nagu on märgitud Euroopa Kohtu lahendis C-251/95 *Sabel*, tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Seega tarbija ei vaevu kaubamärgitaotleja kaubamärki mõttes osadeks jagama, vaid tugineb tähise üldmuljele ja domineerivatele osadele. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Käesoleval juhul viib umbmäärane mälestus, üldise kontseptuaalse sarnasuse ja domineerivate identsete osade esinemine selleni, et vastavaid tähiseid tuleb pidada äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieerivateks semantiliselt, visuaalselt ja foneetiliselt.

Seetõttu esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasema „ASPIRIN“ kaubamärgiga. „ASPIRIN“ kaubamärgi pikaajalise, mahuka ja eduka kasutamise ja reklaamimise tulemusena ning lähtudes selle tähise tuntuusest üldsuse ja tarbijate seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks. Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b (KaMS § 10 lg 1 p 2 analoog) järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamise ohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; *Medion AG vs. Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH*). Sellises olukorras ei ole võimalik rakendada kaubamärgi tähtsaimat funktsiooni, mille kohaselt kaubamärk on tähis, millega on võimalik eristada ühe isiku kaupa või teenust teise isiku samaliigilisest kaubast või teenusest (KaMS § 3).

Kaubamärgitaotleja kaupadeks on klassi 5 kuuluvad farmaatsiapreparaadid ja -ained (vt Lisa 1).

Vaidlustaja kaupadeks on samuti klassi 5 kuuluvad farmaatsiapreparaadid (vt Lisa 2). Oluline on siinkohal märkida, et preparaateid nimetataksegi tööstuslikult valmistatud või puhastatud eriotstarbelisi aineid, sageli ravimeid (vt Lisa 18). Kuna mõlemad tähised hõlmavad endas farmaatsiatooteid, mistõttu võib eeldada, et lõpptarbijad on võrreldavatel kaupadel samad, siis on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaubad on identsed.

Ülalmärgitust võib järeldada, et võrreldavad kaubamärgid on väga sarnased (võttes arvesse ka vaidlustaja kaubamärgi „ASPIRIN“ suurenenud eristusvõimet), kuna klassi 5 kaubad on identsed.

Kuivõrd tegemist ei ole ka retseptiravimitega, on tarbijate eksitamise tõenäosus oluliselt suurem ja selle tagajärjel on ka võimalik majanduslik kahju vaidlustajale oluliselt suurem.

KaMS § 10 lg 1 p-s 5 nimetatud juhul tuleb keelduda kaubamärgi registreerimisest, kui see on eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Vaidlustaja, BAYER AG on temaga seotud ettevõtete kaudu registreerinud Eestis 1999. aastal ravimpreparaadid ASPIRIN, ASPIRIN 100 MG ja ASPIRIN-C (vt lisa 3a-3c, täpsed andmed on toodud vaidlustusavalduses eespool).

Taotleja on 17.09.2009 esitanud Eestis registreerimiseks Islandi 09.07.2009 konventsiooniprioriteediga rahvusvahelise kaubamärgi nr 1025572 „ASPIDOL“, millega on hõlmatud meditsiinivaldkonda kuuluvad kaubad.

Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja poolt registreerimiseks esitatud tähis on eksitavalt sarnane tema varasemate registreeritud raviminimetustega.

Ühtlasi on vaidlustaja arvamisel, et vaatamata sellele, et kahele ülaltoodud raviminimetusele on lisaks vaidlustaja registreeritud kaubamärgile ASPIRIN lisatud ka teised sõnalised tähised, vastavalt „100 MG“ ja täht „C“, ei oma need tähtsust vaidlusesemeks olevate tähiste võrdlemisel, kuna lisatud tähised näitavad vastava ravimi omadusi, nt et ravimis on 100 milligrammi toimeainet või et ravimile on lisaks toimeainele lisatud ka C vitamiini. Seega tähiste „ASPIRIN“ ja „ASPIDOL“ võrdlemisel on need tähtsusetud, kuna tarbijad ei erista nende kirjeldavate tähiste põhjal ühe ettevõtte toodangut teise ettevõtte omast.

Võrreldes aga ravinimetusi „ASPIRIN“ ja kaubamärgina registreeritavat tähist „ASPIDOL“, siis leiame, et need on eksitavalt sarnased. Nende tähiste sarnasust analüüsisime vaidlustusavalduse punktis VI a. ja leiame, et seal välja toodud asjaolud on kohaldatavad ka siin ja me ei hakka neid siin uuesti kordama.

Samuti kasutatakse „ASPIRIN“ kaubamärke/raviminimetusi ning vaidlustatud tähist „ASPIDOL“ kasutatakse/kavatsetakse kasutada meditsiini valdkonnas.

Kokkuvõttes esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasemate raviminimetustega.

Oluline on siinjuures ka see, et tegemist ei ole retseptiravimitega vaid jaemüügis olevate ravimitega, mistõttu suureneb veelgi tõenäosus, et tarbijad võivad kaubamärgitaotleja registreerimiseks esitatud tähisega tähistatud ravimid segi ajada vaidlustaja varasemate ravimitega.

Arvestades eeltoodut, leiab Bayer AG, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse Eestis rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1025572 „ASPIDOL“ on õigusvastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub ja piirab Bayer AG ja temaga seotud firmade (ravimpreparaatide müügilubade hoidjate) õigusi.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tunnistada varasemate kaubamärkide „ASPIRIN“ üldtuntust ja laienenud õiguskaitset Eestis, tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr 1025572 „ASPIDOL“ ACTAVIS GROUP PTC EHF nimele ning kohustada Patendiametit uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- 1 – Rahvusvaheline kaubamärgiregistreeing nr 1025572;
- 2 – BAYER AG Eesti kaubamärgid reg nr. 16775 „ASPIRIN + kuju“ ja reg nr 16776 „ASPIRIN“;
- 3a-3c – ravimpreparaatide ASPIRIN, ASPIRIN 100 MG, ASPIRIN-C väljavõtted Ravimiregistrist;
- 4a ja 4b – Saksamaa patendikohtu otsused nr 25 W (pat) 36/95 ja 30 W (pat) 272/96;
- 5 – Bulgaaria Ülemkohtu otsus nr 157;
- 6 – OHIM apellatsioonikomisjoni otsus nr 339/2003;
- 7 – väljavõte Vikipeediast „ASPIRIN“ kohta;
- 8 – väljavõte „ASPIRIN“ ajaloo kohta;
- 9 – ülevaatlik tabel „ASPIRIN“ kaubamärgiregistreeringute kohta;
- 10 – väljavõte „ASPIRIN“ kohta portaalist www.kool.ee;
- 11 – Google „ASPIRIN“ otsing;
- 12 – väljavõte Eesti Päevalehest, 27.01.2011;
- 13 – väljavõte raamatust T. Czartowski „500 kuulsamat kaubamärki“
- 14 – Nicholas Halli analüüs;
- 15 – ICC „ASPIRIN“-i tuntuse uuring;
- 16 – väljavõte aadressilt www.drugs.com tähise „ASPIDOL“;
- 17 – väljavõte WIPO käsiraamatust
- 18 – väljavõte Eesti Keele Instituudi Eesti keele seletavast sõnaraamatust;
- 19 – maksekorraldus;
- 20 – volikiri.

27.01.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohi ega lõplike seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivoliniku valinud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 09.02.2012.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse anda taotlejale Eestis õiguskaitsese rahvusvahelisele kaubamärgile ASPIDOL rahv reg nr 1025572 klassis 5 - *Pharmaceutical preparations and substances*.

Vaidlustajale kuulub rida kaubamärke ASPIRIN klassis 5 - *farmaatsiapreparaadid* ja ravimid nimetusega ASPIRIN.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid ja raviminimetused on varasemad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 5.

KaMS § 10 lg 1 p 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.

KaMS § 10 lg 1 p 5 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et kaubamärgi ASPIDOL registreerimine taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 5. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased koosnedes äravahetamiseni sarnastest sõnalisest osast ASPI. Vaidlustaja on esitanud tõenditega tõendanud kaubamärgi ASPIRIN üldtuntust, kõrget mainet ja tugevat eristusvõimet ning seda, et hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Vaidlustaja on tõendanud, et taotlejal on ravim nimetusega ASPIDOL ja mille toimeaineks on ASPIRIN.

Ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud oma lõplikke seisukohti. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivoliniku. Taotleja ei ole ei ole oma esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu ei ole teada, kas ta soovib vaidlustusavaldusele vastu väita. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu väita. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (vt nt TsMS § 407 lg 1 jt). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (vt nt TsMS § 231 lg 2).

Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Komisjon nõustub vaidlustusavalduse väidetega ning leiab, et väljakujunenud olukorras, saab lugeda, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 5.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg 3 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 101255272 (R201000133) registreerimise kohta ACTAVIS GROUP PTC EHF nimele klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni 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. Sassian

P. Lello

R. Laaneots