

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 879-o

Tallinnas, 21. augustil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja) ning Kirli Ausmees ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ABBOT LABORATORIES aadressiga Abbott Park 60064 Illinois US, vaidlustusavalduse kaubamärgi LAKCID (rahvusvah reg nr 818685) registreerimise klassis 5 SKARB PANSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODE LUBELSKIEGO, UZYTKOWNIK: BIOMED WYTRWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓLKA Z O.O. nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 02.05.2005 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult ABBOT LABORATORIES aadressiga Abbott Park 60064 Illinois US, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 879 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 05.05.2005 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk LAKCID (rahvusvah reg nr 818685) klassis 5 SKARB PANSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODE LUBELSKIEGO, UZYTKOWNIK: BIOMED WYTRWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓLKA Z O.O.(edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse kaubamärgi LAKCID (rahvusvah reg nr 818685) registreerimise kohta klassis 5 taotleja nimele tühistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 4 lehel ja maksekorraldus nr 376 riigilõivu tasumise tõendamise kohta.

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk LAKCID (rahvusvah reg nr 818685) alljärgnevate kaupade osas:

Klass 5 – Pharmaceutical products, antitoxins and vaccines for humans. (inimestele mõeldud farmaatsiatooted, antitoksiinid ja vaktsiinid).

Vaidlustajale kuulub varasema prioriteedikuupäevaga Eestis registreeritud kaubamärk KLACID (reg nr 24634), prioriteedikuupäev 18.04.1996, klassi 5 järgnevate kaupade osas: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid,

Address:
Harju 11
15072

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

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

sidematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid; herbitsiidid.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus saada taotletavate kaupade osas õiguskaitset kaubamärgile LAKCID, kuna esineb suhteline kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikusel seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p 17).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

Visuaalselt on mõlema vastandatava tähise puhul tegemist sõnamärgiga, millel kujunduslikud elemendid puuduvad. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad ühte kuuetähelist sõna. Nimetatud sõnad sisaldavad identseid, äravahetamiseni sarnase paigutusega tähti. Ainus erinevus kaubamärkide LAKCID ja KLACID vahel seisneb tähe „K“ paigutuses. Kui varasemas kaubamärgis on esimene täht, siis vaidlustatud tähises asub see kolmandal kohal. Arvestades seda, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk KLACID on tähenduseta, väljamõeldud sõna, on nimetatud tähisel suhteliselt suur eristusvõime. Ühe tähe erinev paigutus ei muuda vaidlustatud kaubamärki varasemast kaubamärgist piisavalt erinevaks selleks, et oleks välistatud kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosus tarbijate poolt. Suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus on suurem, kui see oleks väikese eristusvõimega kaubamärgi puhul (vt eelviidatud kohtuotsus SABEL, p 24). Tarbijad ei oota, et vaidlustaja kõrval võiks ka mõni teine, vaidlustajaga mitteseotud tootja hakata oma samaliigilisi tooteid tähistama sedavõrd sarnase, tähenduseta sõnaga.

Foneetiliselt on mõlemad vastandatavad tähised ühepikkused, sisaldades sama arvu silpe. Sõnade hääldamisel kõlavad viimased silbid identselt ja esimesed sarnaselt. Sõnarõhud langevad mõlema tähise puhul sarnaselt tähele „A“ ning sõnalõpule „-CID“. Seega on tähised KLACID ja LAKCID ka foneetiliselt sarnased ning omavahel assotsieeruvad.

Kuna vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest, et tekita varasem kaubamärk KLACID ega sellele väga sarnane kaubamärk LAKCID keskmises tarbijas muid kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid või kujutluspilte, kui seos vaidlustaja ning tema toodetega.

Käesolevas asjas on oluline arvestada ka põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97: LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, [1999] EKL, p 26).

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, vaidlustatava kaubamärgi LAKCID kaupade samaliigilisust varasema kaubamärgi KLACID kaupadega ning lähtudes ülalviidatud kaubamärgiõiguse üldtunnustatud põhimõtetest, on tõenäoline tarbija poolt vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise LAKCID assotsieerumine varasema kaubamärgiga KLACID.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on eksitavalt sarnane Eestis registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Vastandavate kaupade loetelust nähtuvalt kuuluvad käesoleva asjaga puutumist omavad kaubad kaheldamatult meditsiini valdkonda. Ravimiseaduse § 13 lg 1 p 1 kohaselt võib Eestis müüa ja kasutada Ravimiameti või Euroopa Komisjoni müügiloaga ravimeid. Sama seaduse § 79 lg 1 kohaselt on ravimiregister Vabariigi Valitsuse poolt sotsiaalministri ettepanekul asutatud Eestis kehtiva müügiloaga ravimite riiklik register. Tulenevalt ravimiseaduse § 13 lg 5 sätestatust, ei tohi ravimi nimetus ja pakendi kujundus koostist ja üldisi toimeid silmas pidades olla eksitav ning peab tagama tema eristamise teistest ravimitest.

Eesti ravimiregistri andmetel on nimi KLACID registreeritud raviminimi. Nimetatud ravimite müügiluba on väljastatud ettevõttele Abbott Laboratories Baltics SIA, kes on otseselt seotud vaidlustajaga.

Võttes arvesse eelneva, on tähis LAKCID eksitavalt sarnane Ravimiametis registreeritud ravimipreparaadi nimetusele KLACID. Eksisteerib reaalne tarbija eksitamise oht juhul, kui taotleja alustab vaidlustatud tähise kasutamist meditsiini valdkonnas.

Arvestades kõike ülaltoodut palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus.

19.05.2008 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde, lisades, et taotlejal puudub ka kirjalik luba oma kaubamärgi registreerimiseks, ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega lõplikke seisukohti komisjonile edastanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 21.07.2008.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Esmalt leiab komisjon, et 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 patendivolniku. Samuti on

rahvusvaheliselt väljakujunenud tava, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest riigis loobunud.

Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2005 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk LAKCID (rahvusvah reg nr 818685) alljärgnevate kaupade osas:

Klass 5 – Pharmaceutical products, antitoxins and vaccines for humans. (inimestele mõeldud farmaatsiatooted, antitoksiinid ja vaktsiinid).

Vaidlustajale kuulub varasema prioriteedikuupäevaga Eestis registreeritud kaubamärk KLACID (reg nr 24634), prioriteedikuupäev 18.04.1996, järgmiste klassi 5 kaupade osas: farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid; herbitsiidid.

Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu.

Võrreldavatel kaubamärkidel on samasugune olemus (farmaatsiatooted), eesmärk (teatud haiguste ennetamine ja ravi ning ravitoitumine), sihtgrupp (lõpptarbijatest patsiendid, haiglad, arstid) ja jaotuskanalid (tavaliselt apteegid).

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Sellest tulenevalt ei tekita vaadeldavad kaubamärgid keskmises tarbijas mõistelisi seoseid ega kujutluspilte ja seetõttu ei oma märkide võrdlemine kontseptuaalsest vaatepunktist käesolevas asjas tähtsust. Visuaalselt on mõlema vastandatava tähise puhul tegemist sõnamärgiga, millel kujunduslikud elemendid puuduvad. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad ühte kuuetahelist sõna. Nimetatud sõnad sisaldavad identseid, äravahetamiseni sarnase paigutusega tähti. Ainus erinevus kaubamärkide LAKCID ja KLACID vahel seisneb tähe „K“ paigutuses.

Foneetiliselt on mõlemad vastandatavad tähised ühepikkused, sisaldades sama arvu silpe. Sõnade hääldamisel kõlavad viimased silbid identselt ja esimesed sarnaselt.

Kaubamärkide kokkulangev osa teeb võimalikuks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Arvestades kõike eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada ja Patendiameti otsus tühistada.

Eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku ABBOT LABORATORIES aadressiga Abbott Park 60064 Illinois US, vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 20.01.2005 otsus nr 7/R200400998 registreerida kaubamärk LAKCID (rahvusvah reg nr 818685) klassis 5 SKARB PANSTWA REPREZENTOWANY PRZEZ WOJEWODE LUBELSKIEGO, UZYTKOWNIK: BIOMED WYTRWÓRNA SUROWIC I SZCZEPIONEK SPÓLKA Z O.O. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni 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 komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Hallika

K. Ausmees

R. Laaneots