

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 999-o

Tallinnas, 09. aprillil 2008.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuults (eesistuja), Rein Laaneots ja Harri-Koit Lahek, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SB Pharmco Puerto Rico Inc (aadress: State Road No. 172, KM 9.1/Bo. Certenejas 00639 Cidra, PR, U.S.) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse peale anda õiguskaitse kaubamärgile **AVANTRA** (taotluse nr M200501074) Alcon Inc nimele klassis 5.

Vaidlustusavalduse esitajat esindab patendivolnik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117, Tallinn.

Apellatsioonikomisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse 30.06.2006. a number 999 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tuults.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on otsustanud registreerida sõnalise kaubamärgi AVANTRA (taotluse nr M200501074, avaldamise kuupäev 02.05.2006. a) Alcon Inc (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 kaupadele – *oftalmilised farmatseutilised preparaadid*. Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse SB Pharmco Puerto Rico Inc (edaspidi vaidlustaja) tuginedes varasematele õigustele. Vaidlustaja nimele on 18.06.1998. a Eestis registreeritud sõnaline kaubamärk AVANDIA (reg nr 26093) klassis 5 – *farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele*. Lisaks on vaidlustaja nimel Euroopa Ühenduse sõnaline kaubamärk AVANDIA (kaubamärgiregistreeing nr 000453480, reg kuupäev 27.09.1999. a) klassi 5 kuuluvate kaupade osas – *farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele*. Vaidlustaja leiab, et vaidlustalune Patendiameti otsus on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse normidega ning sellega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid. Oma vaidlustusavalduses tugineb vaidlustaja kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-le 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 kaubamärgi AVANTRA olevat sarnase tema registreeritud kaubamärkidega AVANDIA. Mõlemad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid, reproduktsioonil suurtähtedes esitatud. Nimetatud tähiste sarnasus põhineb eelkõige nende identtsel algusosal „AVAN“, identsed on ka märkide viimased tähed „A“. Teatavasti mängivad kaubamärkide algusosad olulist rolli märkide visuaalsel ja foneetilisel eristamisel ning märkide algusosade identsus on nende sarnasuse hindamisel olulisem märkide lõpuosadest tulenevatest erinevustest. Mõlemad sõnad on identse pikkusega ja koosnevad seitsmest tähest. Nendest seitsmest tähest mõlema märgi viis tähte on identsed. Seega on tegemist visuaalselt äärmiselt sarnaste märkidega. Mõlema sõna tüve moodustab „AVAN“, kuigi sõna AVANTRA koosneb kolmest ja sõna AVANDIA neljast silbist. Esimesed kaks silpi „A-VAN“ ja „A-VANT“ on väga sarnased. Viimased silbid „RA“ ja „DI-A“ on erinevad, kuid mingil määral omavad sarnasust, mis tuleneb hääliku „A“ esinemisest neis. Arvestades kaubamärkide algusosade olulisust foneetilisel eristamisel on „A-VAN“ ja „A-VANT“ silpide sarnasus oluliselt tähtsam kui „RA“ ja „DI-A“ silpidest tulenevad erinevused. Sellest tulenevalt on võimalik järeldada, et võrreldavad sõnad omavad rohkem foneetilisi sarnasusi kui erinevusi ja seepärast on nad foneetiliselt sarnased. Mis puutub semantilisse aspekti, siis kumbki sõna ei oma tähendust, tegemist on tehissõnadega.

Aadress:
Harju 11
15072

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

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

Võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on identne, kuna vaidlustaja esitaja kaubamärgi AVANDIA kaupade loetelu (*farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele*) hõlmab endas ka kaubamärgi AVANTRA loetelu – *oftalmilised farmatseutilised preparaadid*.

Veel märgib vaidlustaja, et lisaks kaubamärgile AVANDIA omab vaidlustaja 19 Ühenduse ja 5 Eesti rahvuslikku kaubamärki algusega ‚AVAND‘ klassi 5 kuuluvate kaupade osas. Seega võib oletada, et tarbijad on harjunud vaidlustaja kaubamärkide sarnase algusega ‚AVAND‘ ning sarnase algusega ‚AVANT‘ kaubamärk võib tekitada tarbijas assotsiatsioone vaidlustajale kuuluvate tähistega (väljatrükid andmebaasidest nimetatud kaubamärkide kohta lisatud).

Vaidlustusavalduse esitaja on varasema AVANDIA kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p-i 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Samas on vaidlustusavalduse esitaja varasema Ühenduse kaubamärgi AVANDIA omanikuks KaMS § 11 lg 1 p-i 6 mõttes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määramise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. Eesti rahvusliku kaubamärgi AVANDIA (reg nr 26093) registreerimise kuupäev on 18.06.1998. a ja Ühenduse kaubamärgi AVANDIA (reg nr 000453480) registreerimise kuupäev on 27.09.1999. a (Eesti suhtes õiguskaitse omandamise kuupäev on 01.05.2004. a), kaubamärgi AVANTRA registreerimistaotluse esitamise kuupäev on aga hilisem – 23.08.2005 a.

Eeltoodust tulenevalt ja tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2 palub vaidlustaja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi AVANTRA registreerimise kohta klassis 5 Alcon Inc. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, väljatrükid reg nr 26093, reg nr 000453480 kohta, koopia kaubamärgi AVANTRA publikatsioonist ning väljatrükk taotluse nr M200501074 kohta, väljatrükk Ühenduse kaubamärgi andmebaasist vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest algusega ‚AVAND‘, väljatrükk Eesti rahvusliku kaubamärgi andmebaasist vaidlustajale kuuluvatest kaubamärkidest algusega ‚AVAND‘, riigilõivu maksmist tõendav dokument.

Taotleja vaidlustusavaldusele ei vastanud ning omapoolseid seisukohti ei esitanud.

12.11.2007. a esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb varem esitatud argumentide ja nõude juurde. Veel lisab vaidlustaja, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a Kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 SABEL BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport, European Court reports 1997 page I-06191) leidnud, et „äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse 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.”

Mis puutub kaupade sarnasusse siis viitab vaidlustaja 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C 39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., European Court reports 1998. Lk I-05507, para 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.” Seega leiab vaidlustaja, et vaadeldavate kaubamärkide kaupade identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Vaidlustaja märgib veel, et oftalmilisi farmatseutilisi preparaate manustatakse ka kodus tarbijate endi poolt, seega toote tarbijateks on ka keskmise tähelepanuga tavatarbijad, mitte üksnes ravimeid väljastavad spetsialistid. Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu 17.11.2005. a otsusele (T-154/03 BIOFARMA S.A v OHIM, European Court reports 2005, lk II-04743, para 45-46), milles on leitud, et „kuna taotleja tablette ning vaidlustaja silmatilku patsiendid tarbivad kodus,

viimati mainitud kui lõpptarbija, on samuti osa asjasse puutuvast avalikkusest, nagu on samamoodi ka farmatseudid, kes müüvad neid meditsiinilisi tooteid oma apteekides. Seega mõlemad, nii professionaalid meditsiinisektoris (eriarstid, üldarstid ja apteekrid) kui ka patsiendid moodustavad osa asjasse puutuvast avalikkusest.” Vaidlustaja mainib veel, et nimetatud Euroopa Kohtu otsuses oli mõlema kaubamärgi s.o ARTEX ja ALREX puhul tegemist retseptiravimitega. Lähtudes eeltoodust on antud vaidluses võrreldavate kaubamärkidega tähistatud toodete tarbijaks keskmise tähelepanuga tavatarbija, kes ei ole nii tähelepanelik kui meditsiinisektoris töötav professionaal. Samuti hõlmavad kaubamärkide kaupade loetelud endas nii retseptiravimeid kui ka käsimüügiravimeid.

Mis puutub vaidluse all olevate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse olemasolusse, siis viitab vaidlustaja veel kord Euroopa Kohtu otsusele (Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc), milles kohus on leidnud, et „...risk, et avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad ja teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtelt, määrab Direktiivi §4(1)(b) [analoogne KaMS § 10 lg 1 p 2] mõistes äravahetamise tõenäosuse olemasolu.” Euroopa Kohus on leidnud (SABEL BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport), et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, võttes arvesse 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. Vaidlustaja leiab vaadeldavaid kaubamärke olevat nii visuaalselt, kui ka foneetiliselt sarnastena, seega ka üldmuljelt sarnastena.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Vaidlustusavaldus on esitatud tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 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.*

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlusalune sõnaline kaubamärk AVANTRA on sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga AVANDIA ning seega on oht, et tarbija tõenäoliselt vahetab kaubamärgid ära või ekslikult arvab, et nimetatud kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad ühest ja samast allikast. Mõlemate kaubamärkide puhul on tegemist sõnaliste kaubamärkidega, millel tähendus puudub. Mõlemad kaubamärgid algavad identse sõnaosaga, s.o ‚AVAN’ ning sisaldavad identsel arvul tähti (seitse). Kaubamärkide võrdlemisel ning nende äravahetamise tõenäosuse hindamisel on oluline roll võrreldavate tähiste algusosade sarnasusel. Keskmise tarbija jätab eelkõige meelde sõnamärkide algusosad. Apellatsioonikomisjon märgib, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb lähtuda kaubamärgi üldmuljest, vaadeldes tähiste erinevaid ja domineerivaid komponente kogumis ning hinnata nende domineerivate osade mõju üldmuljele. Siinkohal möönab apellatsioonikomisjon, et nagu iga kaubamärgivaidlus on erinev, on ka iga sõnamärkide võrdlus erinev ning kaubamärkide algusosa sarnasus ei pruugi olla alati määrav otsustamisel, kas võrreldavad kaubamärgid tervikuna on sedavõrd sarnased, et on tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine.

Antud juhul on apellatsioonikomisjon seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide erinevad lõpuosad, s.o vastavalt ‚TRA’ ja ‚DIA’ ei oma sedavõrd suurt mõju kaubamärkidele tervikuna, et neid piisavalt erinevaks pidada ja seega välistada ohtu, et tarbija vahetab nimetatud kaubamärgid ära või arvab nendega tähistatud tooted pärinevat ühest ja samast allikast.

Vaidlustaja on asjakohaselt viidanud 29.09.1997. a Euroopa Kohtu otsusele (C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn mayer Inc*), kus on leitud, et „väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*”. Antud vaidluses on vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavad tooted *oftalmilised farmatseutilised preparaadid* (klass 5) ning vastandatud kaubamärgiga kaitstud tooted *farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele* (klass 5). Kuivõrd

vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud tooted hõlmavad vaidlusaluse kaubamärgiga tähistatavaid tooteid, siis tuleb märkida, et tegemist on identsete kaupadega, millest tulenevalt on vaidlusaluste kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Esitatud materjalidest nähtub, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk AVANDIA on varasem kui vaidlusalune kaubamärk AVANTRA KaMS § 11 lg 1 p-i 2 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. Kaubamärk AVANDIA on vaidlustaja nimele registreeritud 18.06.1998. a ning vaidlusalune kaubamärk AVANTRA registreerimistaotluse esitamise kuupäev on 23.08.2005. a.

Kuna antud juhul kavatsetakse kasutada ja turustada varasema ja hilisema kaubamärgiga hõlmatud tooteid, st klassis 5 nimetatud kaupu samaaegselt ning arvestades kaubamärkide sarnasust (lõpus kolm tähte erinevad), on väga tõenäoline, et nähes hilisema kaubamärgiga tähistatud klassi 5 tooteid, samastab tarbija nende kaupade tootjat varasema kaubamärgiga tähistatud tootjaga või arvab ekslikult, et nimetatud tootjad on omavahel majanduslikult seotud.

Käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid kujunduslikke elemente ei sisalda. Kaubamärgid koosnevad vaid sõnalistest osadest, mis annavad tähistatavatele kaupadele identiteedi ja nime. Kuivõrd nimetatud sõnalised kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui ka foneetiliselt, siis on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada ning tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi AVANTRA (taotluse nr M20050101074) registreerimise kohta klassis 5 Alcon Inc. nimele.

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

Allkirjad:

K. Tults

R. Laaneots

H-K. Lahek