

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1513-o**

Tallinnas 28. oktoobril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Rein Laaneots ning Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Novartis AG (CH-4002 Basel, Šveits) vaidlustusavalduse kaubamärgi „HELICOX” (rahvusvaheline reg nr 1166560) registreerimise vastu klassis 5.

**Asjaolud ja menetluse käik**

21.02.2014 esitas Novartis AG (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „HELICOX” (rahvusvaheline reg nr 1166560) registreerimine Zentiva Group, a.s. (U Kabelovny 130, CZ-102 37 Praha 10 - Dolní Mecholupy, Tšehhi Vabariik) nimele klassi 5 kaupade tähistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti 10.03.2014 komisjonis menetlusse numbri 1513 all ning eelmenetlejaks määrati Sulev Sulsenberg.

Novartis AG (edaspidi ka vaidlustaja) märgib vaidlustusavalduses, et talle kuulub Ühenduse kaubamärk „HEPLIQO” (CTM nr 010808178), taotluse esitamise kuupäevaga 29.03.2012, mis on registreeritud klassi 5 kaupade *Pharmaceutical preparations* tähistamiseks. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „HELICOX”, prioriteedikuupäevaga 23.01.2013, Zentiva Group, a.s. (edaspidi ka taotleja) nimele klassi 5 kaupade *Medicines, pharmaceutical preparations for human use* tähistamiseks on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja leiab, et tema varasema kaubamärgi ning taotleja kaubamärgi vahel esineb äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus.

Vaidlustaja osutab, et visuaalselt koosnevad võrreldavad kaubamärgid „HELICOX” ja „HEPLIQO” mõlemad seitsmest tähest, märgid on identse pikkusega ning algusosad HE- on kokkulangevad. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad keskosades ka identset tähekombinatsiooni -LI- ning lõpuosades O-tähte. Seda kõike arvestades ning kuivõrd võrreldavate kaubamärkide seitsmest tähest langeb kokku viis, leiab vaidlustaja kaubamärgid olevat visuaalselt sarnased. Foneetilisest aspektist osutab vaidlustaja, et kaubamärkide esimene silp HE- on identne ning identsed on ka teise ja kolmanda silbi osad -LI- ja -KO-. Kaubamärke hääldades (*hepliko* versus *helikoks*) ilmneb nende algusosade identsus ja identne tähekombinatsioon -liko-, mistõttu kaubamärgid „HELICOX” ja „HEPLIQO” on ka foneetiliselt sarnased. Semantiliselt on mõlemad kaubamärgid otsese tähenduseta uudissõnad ega tekita keskmise farmaatsiavaldkonna kaupade tarbija jaoks tähenduslikult eristuvaid assotsiatsioone. Seega pole kaubamärgid ka tähenduslikult eristatavad.

Vaidlustaja viitab, et tema kaubamärgiga tähistatakse klassi 5 kaupu *pharmaceutical preparations* (*farmatseutilised preparaadid*). Siia alla kuuluvad farmatseutilist eriotstarvet evivad ained, sealhulgas ravimid. Taotleja kaubamärgiga soovitakse kaitset klassi 5 kaupade *medicines, pharmaceutical preparations for human use* (*ravimid, inimtarbimiseks mõeldud farmatseutilised preparaadid*) osas. Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärgi loetelu katab täienisti taotleja kaubamärgi kaupade loetelu.

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

Telefonid:  
6208201, 6208276  
e-mail: [toak@just.ee](mailto:toak@just.ee)

Faks:  
6208109  
<http://toak.just.ee>

Mõlema kaubamärgiga tähistatakse nii farmatseutiliste preparaatide üldkategoriat (taotleja kaubamärgi puhul kitsendusega *inimtarbimiseks mõeldud*) kui ka nende alla kuuluvaid ravimeid. Seega on tähistatavad kaubad identsed ja samaliigilised.

Arvestades ühelt poolt seda, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt sarnased ning tähenduslikult eristamatud, ja teiselt poolt, et kaubamärkidega tähistatakse identseid ja sarnaseid klassi 5 kaupu, peab vaidlustaja tõenäoliselt kaubamärkide äravahetamist ja assotsieerumist tarbija poolt. Vaidlustaja viitab, et Euroopa Kohtu kohtupraktika kohaselt kujutab kaubamärkide äravahetamise tõenäosus endast riski, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubad pärinevad samadelt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (otsus C-39/97 Canon, p 29). Lisaks on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda kaubamärke vahetult ja võrdlus tugineb tarbijale varasemalt meelde jäänud ekslikule ning ebatäielikule mäluvildile nähtud kaubamärkidest (otsus C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26). Samuti tuleb vaidlustaja hinnangul arvestada Euroopa Kohtu kohtupraktika põhimõtet, et mida sarnasemad on tähistatavad kaubad, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid (ja vastupidi), et kaubamärgid saaksid ilma tarbija eksitamise tõenäosuseta täita nende esmast, eristavat funktsiooni (eespool viidatud Canon otsus, p 17).

Eeltoodu põhjal võib tarbija vaidlustaja hinnangul ekslikult järeldada, et a) kaubamärgiga „HELICOX” markeeritud farmaatsiapreparaadi näol on tegemist varasema kaubamärgi „HEPLIQO” omaniku uue tootega, nt senise toote edasiarendusega; b) kaubamärgiga „HELICOX” markeeritud farmaatsiapreparaat on valmistatud varasema kaubamärgi „HEPLIQO” omanikuga majanduslikult seotud firma poolt või tema loal, nt vaidlustaja välismaise tütarfirma poolt; või c) kaubamärgiga „HELICOX” markeeritud farmaatsiapreparaadi kvaliteet on tagatud varasema tähise „HEPLIQO” omaniku poolt. Tarbija võib „HELICOX” farmaatsiapreparaati või ravimit nähes ekslikult järeldada, et seda pakutakse tähise „HEPLIQO” omaniku poolt, loal või kontrolli all. Euroopa registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt ongi nimetatud asjaolude esinemisel tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega asjaomaste tarbijate seas, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumisega.

Vaidlustaja palub komisjonil tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk „HELICOX” klassis 5 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikirj, väljatrükk Ühenduse kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi „HEPLIQO” kohta ning väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi „HELICOX” kohta.

10.03.2014 edastas komisjon vaidlustusavalduse Patendiametile, palvega teavitada taotlejat vaidlustusavalduse esitamisest ning leida endale esindaja hiljemalt 10.06.2014. Taotleja ei ole komisjoni teavitanud esindaja nimetamisest ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta mis tahes seisukohti.

08.12.2014 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 19.12.2014, milles jäi oma varasemalt esitatud seisukohtade ja nõuete juurde. Seoses taotleja tegevusetusega (vaidlustusavaldusele mittevastamisega) leiab vaidlustaja, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku (§ 407 lg 1, § 231 lg 2 ja 4) analoogia põhjal on tavapärane, et kui vastaspool jätab vaidlustusavaldusele tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses

esitatud väited omaks võtnud. Poole poolt faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool sellele selgesõnaliselt vastu ei vaidle ega tee muid seda toetavaid avaldusi.

12.05.2015 alustas komisjon käesolevas asjas lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54<sup>1</sup> lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Käesolevas asjas on vaidlustatud taotleja kaubamärk „HELICOX” (rahvusvaheline reg nr 1166560) konventsiooniprioriteediga 23.01.2013. Nimetatud kaubamärgile on vastandatud vaidlustaja Ühenduse kaubamärk „HEPLIQO” (CTM nr 010808178) taotluse esitamise kuupäevaga 29.03.2012. Seega on vaidlustaja vastandatud kaubamärk taotleja kaubamärgist varasem.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk

Taotleja kaubamärk

**HEPLIQO**

**HELICOX**

CTM nr 010808178

rahvusvaheline reg nr 1166560

Klass 5: *Pharmaceutical preparations*

Klass 5: *Medicines, pharmaceutical preparations for human use*

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega kaubamärkide sarnasuse kohta. Nii vaidlustaja kaubamärk „HEPLIQO” kui ka taotleja kaubamärk „HELICOX” koosnevad seitsmest tähest, millest kokkulangevaid tähti on viis. Kaubamärkide algusosad HE- ja keskosad -LI- on identsed ning kummagi kaubamärgi lõpuosas on O-täht. „HEPLIQO” ja „HELICOX” on seega visuaalselt sarnased tähised. Foneetiliselt on kaubamärkide esimene silp HE- identne ning teine ja kolmas silp sisaldavad kokkulangevaid osi -LI- ja -KO-. Sõnu [hepliko] vs. [helikoks] hääldades jääb domineerima nende algusosade identsus ja identne tahe kombinatsioon -liko- ning seetõttu peab komisjon võrreldavaid kaubamärke „HELICOX” ja „HEPLIQO” ka foneetiliselt sarnasteks. Kaubamärkide kõlalist sarnasust ei likvideeri komisjoni hinnangul ka tähed P (esineb vaidlustaja kaubamärgis, puudub taotleja kaubamärgis) ja X (puudub vaidlustaja kaubamärgis, esineb taotleja kaubamärgis). Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et keskmise klassi 5 kaupade tarbija jaoks kujutavad kaubamärgid „HELICOX” ja „HEPLIQO” endast tähenduseta uudissõnu, mistõttu ei ole kaubamärgid ka semantiliselt eristuvad.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et tema kaubamärgiga hõlmatud klassi 5 kaupade loetelu *pharmaceutical preparations (farmatseutilised preparaadid)* katab tervikuna taotleja kaubamärgiga hõlmatud klassi 5 kaupade loetelu *medicines, pharmaceutical preparations for human use (ravimid, inimtarbimiseks mõeldud farmatseutilised preparaadid)*. Seega on käesolevas asjas võrreldavad kaubad identsed ja samaliigilised.

Vaidlustaja on õigesti osutanud asjakohasele Euroopa Kohtu kohtupraktikale. Muu hulgas on kohtupraktikas leitud, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda kaubamärke vahetult ja võrdlus tugineb enamasti tarbijale varasemalt meelde jäänud ebatäielikule mälupeeldile nähtud kaubamärkidest. Samuti on kohtupraktikas leitud, et mida sarnasemad on tähistatavad kaubad, seda erinevamad peavad olema kaubamärgid (ja vastupidi), et kaubamärgid saaksid ilma tarbija eksitamiseta tõenäosuseta täita nende esmast, eristavat funktsiooni. Võttes arvesse väljakujunenud kohtupraktikat ning vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide sarnasusi, aga samuti võrreldavate klassi 5 kaupade identsust ja samaliigilisust, peab komisjon käesoleval juhul tõenäoliselt kaubamärkide „HEPLIQO” ja „HELICOX” äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Seejuures nõustub komisjon, et tarbija eksitusse sattumine võib seisneda nii selles, et tarbija peab kaubamärgiga „HELICOX” markeeritud farmaatsiatooteid varasema kaubamärgi „HEPLIQO” omaniku uuteks toodeteks (nt seniste toodete edasiarendusteks), kui selles, et tarbija arvab, et kaubamärgiga „HELICOX” tähistatud farmaatsiatoode on valmistatud varasema kaubamärgi „HEPLIQO” omanikuga majanduslikult seotud ettevõtja poolt või kaubamärgi omaniku loal.

Komisjon arvestab käesolevas asjas ka sellega, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu väielnud ega esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid seisukohti või tõendeid.

Eeltoodust tulenevalt ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ning § 41 lg-st 3, komisjon

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

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi „HELICOX” (rahvusvaheline reg nr 1166560) registreerimise kohta klassis 5 Zentiva Group, a.s. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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. 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:

S. Sulsenberg

R. Laaneots

K. Tillberg