

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1215-o**

Tallinnas 01. juunil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Kerli Tillberg ja Harri-Koit Lahek vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Novartis AG (esindaja volikirja alusel patendivolnik Villu Pavelts) vaidlustusavalduse kaubamärgi **DIOSART** (rahvusvaheline registreering nr 0955684) registreerimise osas klassis 5 Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma“ Spółka Akcyjna. nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 7/2009.

**Asjaolud ja menetluse käik**

31.08.2009 esitas Novartis AG (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi **DIOSART** (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu Zakłady Farmaceutyczne „Polpharma“ Spółka Akcyjna (edaspidi taotleja) nimele järgnevale klassi 5 kaupade osas – *pharmaceutical preparations* (farmaatsiapreparaadid).

Vaidlustaja on Eestis kehtivate Euroopa Ühenduse kaubamärkide DIOCERT (rahvusvahelise registreeringu nr 4517512, taotlus esitatud 28.06.2005) ja DIOVAN (rahvusvahelise registreeringu nr 138107, taotlus esitatud 01.04.1996) omanikuks. Mõlema kaubamärgiga tähistatakse klassi 5 kaupu *pharmaceutical preparations* (farmaatsiapreparaadid).

Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavatele asjaoludele tuginedes.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga". Seega leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **DIOSART** taotleja nimele kuulub tühistamisele, kuna antud tähis on äravahetamiseni sarnane tema varasemate kaubamärkidega, millega tähistatakse identseid kaupu.

Kaubamärkide võrdlus:

Vaidlustaja kaubamärgid:	Taotleja kaubamärk
<b>DIOCERT</b>	<b>DIOSART</b>
<b>DIOVAN</b>	

---

Adress:  
Tõnismägi 5a  
15191, Tallinn

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

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

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsusele asjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, mille kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sh assotsieerumise üle otsustamisel hinnata kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust lähtudes kaubamärkidest kui tervikutest, pöörates seejuures tähelepanu nende eristusvõimelistele ja domineerivatele osadele.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatav tähis **DIOSART** on visuaalselt tema varasema kaubamärgiga DIOCERT väga sarnane – märgid on identse pikkusega (7 tähte), kattuvad nii tähiste algused kui ka lõpud (DIO- ja -RT). Kuna tähiste ainsad erinevused asuvad nende keskel, siis on nende tajumine vaidlustaja sõnul raskendatud.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatav tähis **DIOSART** on visuaalselt sarnane ka tema teise varasema tähisega DIOVAN. Antud juhul on samuti tähiste algusosad identsed (DIO-) ja tähised on peaaegu identse pikkusega (7 tähte vs 6 tähte). Samuti rõhutab vaidlustaja Euroopa Kohtu poolt korduvalt kinnitatud põhimõtet, mille kohaselt pööravad tarbijad rohkem tähelepanu kaubamärkide algustele kui lõppudele. Vaidlustaja leiab, et antud põhimõte on eriti relevantne ravimite puhul, kuna antud kaupu tähistatakse tihti sarnaste (või kattuvate) lõpuosadega, seega eristuvad märgid üksteisest tihti just tänu erinevate algusosadele.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et visuaalselt on tähis **DIOSART** tema märkidega DIOVAN ja DIOCERT sedavõrd sarnane, et asjassepuutuv tarbijaskond võib kaubamärgid segi ajada ja uskuda, et tähistatav kaup pärineb samalt või majanduslikult seotud ettevõttelt.

Ka foneetiliselt on kaubamärgid **DIOSART** ja DIOCERT vaidlustaja sõnul väga sarnased. Mõlemad märgid on kahesilbilised ning nende hääldus on väga sarnane. Seda hoolimata asjaolust, kas tähises DIOCERT esinevat tähte C hääldatakse kui 'tsee' või 's' (**DIOSART** vs 'diotsert'/'diosert'). Vaidlustaja leiab, et tähiste mittekokkulangevad silbid (*sert* vs *sart* või *tsert* vs *sart*) ei taga kaubanduslikus situatsioonis seda, et tähiste segiajamine oleks ebatõenäoline. Vaidlustaja peab foneetiliselt sarnasteks ka kaubamärke **DIOSART** ja DIOVAN – tähiste identne algusosa viib vaidlustaja sõnul koos teiste sarnasustega äravahetamise tõenäosuse tekkimiseni.

Vaidlustaja rõhutab, et kõik käesolevas asjas võrreldavad tähised on tehissõnad, millel puudub otsene tähendus ja seega pole vaidlustatud tähist **DIOSART** võimalik tähenduslikust aspektist varasematest tähistest eristada.

Vaidlustaja viitab Euroopa Kohtu praktikale, mille kohaselt tuleb tarbija poolt toote eristamisel hinnata eristamise võimalust mitte kahe tähise samaaegsel vaatlemisel tekkiva mulje alusel, vaid selle järgi, kas tarbija on võimeline kaupu eristama tähiste järgi siis, kui ta näeb tähiseid eraldi, mitte samaaegselt.

Eeltoodut arvestades leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähis **DIOSART** on üldilme poolest tema varasemate tähistega DIOVAN ja DIOCERT äravahetamiseni sarnane. Kuna Euroopa Kohtu seisukoha alusel on kaubamärkide võrdlusel olulisemal kohal kaubamärkide algusosad, siis sellest lähtuvalt ning arvestades märkidevahelisi minimaalseid erinevusi leiab vaidlustaja, et tähiste segiajamine on täiesti reaalne.

Mis puudutab tähistatavaid kaupu, siis need pole pelgalt sarnased, vaid identsed – klass 5 – *pharmaceutical products*. Euroopa Kohus on aga üheselt sedastanud, et kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldi tähiste äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumit, kusjuures mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nendega tähistatavad kaubad. Seega peaksid vaadeldavate kaubamärkidega markeeritavad kaubad turul kooseksisteerimiseks kuuluma vaidlustaja sõnul erinevatesse valdkondadesse.

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga juhul, kui neid kasutatakse samaliigiliste kaupade tähistamiseks ja tähised on omavahel nii sarnased, et on tõenäoline tarbija eksitamine kauba päritolu suhtes. Eelviidatud Euroopa Kohtu otsuses on märgitud, et äravahetamise tõenäosus kujutab endast riski, mille kohaselt tarbijad eeldavad, et kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõttelt. Oluline on eksitamise tõenäosus.

Vaidlustaja märgib täiendavalt, et ainukesed täheühendiga DIO- algavad ravimid, mille kohta on tehtud kanne Eesti ravimiregistrisse, kuuluvad vaidlustajale. Samuti ei sisaldu Patendiameti kaubamärkide andmebaasis peale antud vaidlustatud tähise ühtki DIO-algusega tähist, millega tähistatakse klassi 5 kaupu. Seega on avalikkuse poolt vaadeldavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise oht vaidlustaja sõnul väga tõenäoline.

Vaidlustaja märgib, et tarbijad võivad tähise **DIOSART** nägemisel ekslikult leida, et antud kauba näol on tegemist vaidlustaja uue tootega, mis kuulub tähistega DIOCERT ja DIOVAN samasse kaubamärgiseeriasse või et kaupa valmistab vaidlustajaga seotud tootja, nn tütarfirma. Samuti võib tarbija vaidlustatud tähist nähes arvata, et markeeritud kaup valmib vaidlustaja kontrolli all ning vaidlustaja tagab selle kvaliteedi.

Eeltoodud asjaolude esinemise puhul ongi Euroopa kaubamärgialase registreerimis- ja kohtupraktika kohaselt tegemist kaubamärkide äravahetamise tõenäosusega tarbijate hulgas.

Vaidlustaja rõhutab, et ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi **DIOSART** registreerimiseks klassi 5 toodete osas.

Kokkuvõtvalt leiab vaidlustaja, et kaubamärk **DIOSART** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustusavalduse esitaja varasemate Ühenduse kaubamärkidega DIOVAN ja DIOCERT, seega esineb KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu.

Juhindudes eeltoodust ja lähtudes KaMS §-dest 10 lg 1 p 2 ja 41, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning eelviidatud Euroopa Kohtu lahenditest palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse kaubamärgi **DIOSART** klassis 5 registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud vaidlustusavaldust põhjendavad tõendid ja lõivu tasumist tõendav dokument ning volikiri.

Vaidlustusavaldus võeti 02.09.2009 komisjoni menetlusse nr 1215 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Taotleja ei ole vaatamata käimasolevast menetlusest teatamisele Eestis patendivolinikku määranud ning oma seisukohti esitanud.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 23.09.2011, milles jäi esialgses vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Samuti viitas vaidlustaja taotleja tegevusetusele, mida võib tõlgendada antud vaidlustusavalduses toodud väidetega ja nõuetega nõustumisega.

09.12.2011 alustas komisjon asja nr 1215 lõppmenetlust.

### Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Esmalt märgib komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ega esitanud vaidlustusavalduse osas ka 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. Võib pidada rahvusvaheliselt väljakujunenud tavaks, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest antud riigis loobunud. Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole komisjonile oma seisukohti esitanud. Komisjonil puuduvad taotleja vastuväited ning seega võib eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Mis puudutab vaidlustusavalduses esitatud argumente, siis selles osas leiab komisjon järgnevat:

Patendiamet on otsustanud registreerida taotleja nimele kaubamärgi **DIOSART** klassi 5 kaupade osas. Vaidlustaja on Eestis kehtivate Euroopa Ühenduse kaubamärkide DIOCERT (rahvusvahelise registreeringu nr 4517512, taotlus esitatud 28.06.2005) ja DIOVAN (rahvusvahelise registreeringu nr 138107, taotlus esitatud 01.04.1996) omanikuks. Mõlema kaubamärgiga tähistatakse klassi 5 kaupu *pharmaceutical preparations* (farmaatsiapreparaadid).

Seega on vaidlustaja varasemate kaubamärkide omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgi määruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem.

Vaidlustusavalduses on viidatud 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.

Komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärk on vaidlustaja kaubamärgiga DIOCERT äravahetamiseni sarnane. Seda nii visuaalsest, foneetilisest kui kontseptuaalsest aspektist vaadelduna. Nagu

vaidlustusavalduses märgitud – tähised on identse pikkusega (7 tähte), kattuvad nii tähiste algused kui ka lõpud (DIO- ja -RT) ning nende ainsad erinevused asuvad tähiste keskel, mistõttu võib erinevuste tajumine olla raskendatud. Mõlemad tähised koosnevad kahest silbist ning nende hääldus on väga sarnane, seda olenemata asjaolust, kas tähises DIOCERT hääldub täht 'c' –*tsee*-na või *s*-ina. Niivõrd minimaalne erinevus ei taga kaubanduslikus situatsioonis seda, et tarbijad tähiseid segi ei aja. Mõlema kaubamärgi puhul on tegemist tehissõnaga, seega ei ole taotleja kaubamärki võimalik vaidlustaja kaubamärkidest tähenduslikust aspektist lähtuvalt eristada. Samuti tuleb tähelepanu juhtida asjaolule, et vaadeldavate tähiste algusosad on täiesti identsed, mis suurendab tähiste segiajamise võimalust veelgi, kuna tarbijatepoolsel kaubamärkide tajumisel on olulisemad ja tarbijaile meeldejäavamad peamiselt tähiste algusosad.

Samuti leiab komisjon, et vaidlustatud kaubamärk assotsieerub vaidlustaja varasema kaubamärgiga DIOVAN ja seda samuti just tähiste identse algusosa tõttu. On tõenäoline, et tarbija arvab, et algusega DIO- tähistatakse ühe ja sama tootja erinevaid tooteid, mis on kas omavahel seotud või üksteist täiendavad, kuuluvad samasse tooteperekonda.

Äärmiselt oluline on ka fakt, et vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse klassis 5 identseid kaupu: farmaatsiapreparaadid, mis tähendab seda, et kaubad ei kuulu pelgalt samasse valdkonda, vaid neil on ka samad turustuskanalid (apteegid). See omakorda suurendab tähiste äravahetamise ja assotsieerumise võimalust veelgi.

Seega leiab komisjon, et võrreldavad tähised on KaMS 10 lg 1 p 2 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähise assotsieerumine varasemate kaubamärkidega.

Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Võttes arvesse Euroopa Kohtu seisukohti, tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamiseni tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Hinnates antud asjas võrreldavaid tähiseid nii visuaalsest, foneetilisest kui ka kontseptuaalsest aspektist, leiab komisjon kokkuvõtvalt, et taotleja kaubamärk **DIOSART** on niivõrd sarnane vaidlustaja varasema Euroopa Ühenduse kaubamärgiga DIOCERT ning assotsieerub kaubamärgiga DIOVAN, et on väga tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Arvestades kaubamärkide suurt sarnasust ning assotsieerumist ja kaubamärkidega tähistatavate kaupade identsust, leiab komisjon, et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi **DIOSART** assotsieerumine varasemate kaubamärkidega. Vaidlustaja ei ole varasemate kaubamärkide omanikuna andnud luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks. Seega eksisteerivad asjaolud, mille tõttu tuleb keelduda kaubamärgile **DIOSART** õiguskaitse andmisest klassis 5 KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

**otsustas:**

**vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi DIOSART registreerimise kohta klassis 5 Zakłady Farmaceutyczne "Polpharma" Spółka Akcyjna nimele ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust antud asjas komisjoni 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 komisjoni 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:

K. Ausmees

K. Tillberg

H.-K. Lahek