

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1233-o

Tallinnas 28. novembril 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Margus Tähepõld vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SANOFI-AVENTIS (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse kaubamärgi CLOPIDOCOR (taotlus nr. M200800785) registreerimise vastu klassis 5 NOVARTIS AG nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2009.

Asjaolud ja menetluse käik

04.01.2010 esitas SANOFI-AVENTIS (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimise (avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 11/2009) vastu NOVARTIS AG (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 – *farmatseutilised preparaadid*. Taotlejat esindab volikorida alusel patendivolinik Villu Pavelts. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1233 all ning eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Vaidlustusavaldus on esitatud kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 9 lg 1 p-de 2, 3, 7 ja 12, § 10 lg 1 p-i 5 ning § 41 lg 2 alusel.

KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Vaidlustaja väidab, et on üks maailma juhtivaid ravimitootjaid, kellele kuulub tütarettvõtte kaudu Eesti ravimiregistris registreeritud ravim nimetusega CLOPIDOGREL WINTHROP (lisana esitatud väljavõtte Ravimiregistris 28.12.2009 seisuga). Vaidlustatud kaubamärk CLOPIDOCOR on vaidlustaja sõnul äravahetamiseni sarnane ravimi nimetuses sisalduvale sõnale CLOPIDOGREL. Vaidlustaja lisab, et tänapäeval tuntud toimeaine *clopidogrel* algupäraseks väljatöötajaks on vaidlustaja õiguspärane eelkäija. Vaidlustaja esitab lisana väljavõtte USA-s väljaantavast *US Pharmacopoeia* leksikonist *USP Dictionary*, mis sisaldab *United States Adopted Names* (USAN –nn geneerilised nimetused) loendit, milles sisaldub ka toimeaine *clopidogrel* kujul *Clopidogrel Bisulfate* ning viidet väljatöötajale, kes on vaidlustaja õiguseellane. Vaidlustaja märgib, et USAN-id on üksikute eranditega identsed rahvusvaheliste toimeainete nimetustega (*international nonproprietary name- INN*), mille loetelu haldab WHO. Sellesse nimistusse on antud toimeaine kantud kujul *clopidogrelum – clopidogrel*.

Vaidlustaja toodab ja turustab ka tänapäeval antud toimeaine baasil väljatöötatud ravimeid ning seega on tema õiguspäraseks huviks ja ootuseks igasuguste segiajamiste vältimine tema poolt loodud toimeiane ning toodetavates kaupades sisalduva toimeaine nimetusega. Antud asjaolu ning ka fakt, et taotletav kaubamärk on äravahetamiseni sarnane toimeaine nimetusega *clopidogrel*, on vaidlustaja huviks ning õiguste kaitseks oluline, et antud toimeaine nimega äravahetamiseni sarnast tähist ei registreeritaks kaubamärgina. Lisaks on vaidlustaja eesmärgiks ka ühiskonna tervise kaitsmine. Eeltoodust tulenevalt võib vaidlustajat lugeda huvitatud isikuks KaMS § 41 lg 2 tähenduses ning tal on õigus käesoleva vaidlustusavalduse esitamiseks.

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

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

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

Antud kaubamärgitaotluses soovitakse õiguskaitsset klassi 5 kuuluvate farmatseutiliste preparaatide osas, seega kuuluvad kaubad meditsiini valdkonda.

Vaidlustajale kuulub ravimiregistrisse kantud ravim nimega CLOPIDOGREL WINTHROP. Vaidlustaja leiab, et ravimi esimene sõna CLOPIDOGREL, millele reeglina enam tähelepanu pööratakse, on äravahetamiseni sarnane vaidlustatud kaubamärgiga CLOPIDOCOR. Sõnade ühiselemendiks on algusosa CLOPIDO-, antud sõnad on sarnase pikkusega, seejuures on sufiks –COR klassi 5 kaupade tähistamisel tavapärase (lisana on esitatud väljavõtte OHIMi andmebaasist – 130 klassi 5 kuuluvat märki sufiksiga –COR). Seega võib vaidlustaja sõnul tähist CLOPIDOCOR pidada sõna *clopidogrel* uueks tuletiseks ja sellest tulenevalt tähiseid CLOPIDOGREL WINTHROP ja CLOPIDOCOR eksitavalt sarnasteks tähisteks.

KaMS § 9 lg 1 p 2 sätestab, et õiguskaitsset ei saa tähis, millel puudub eristusvõime, kaasa arvatud üksik stiliseerimata täht, üksik stiliseerimata arv või üksik värv.

Kaubamärgi funktsiooniks on eristada ühe isiku kaupu või teenuseid teise isiku kaupadest või teenustest. Vaidlustaja leiab, et antud juhul viitab registreerimiseks esitatud tähise esimene osa ravimis sisalduvale toimeainele (esitatud on internetiväljavõtte, kus on märgitud ravimi CLOPIDOCOR toimeainena *clopidogrel*) ning sufiks –COR on ravimipreparaatide tähistamisel tavapärase. Lisaks kannab sufiks –COR vaidlustaja sõnul tähendust 'süda' (lisana on esitatud väljavõtte Meditsiinisõnastikust), mis pole antud toodete tähistamisel eristusvõimeline sõna. Seega ei ole tarbija vaidlustaja sõnul võimeline seostama tähist CLOPIDOCOR konkreetse isikuga ning tähis ei ole võimeline täitma kaubamärgi funktsiooni, mistõttu esineb vastuolu KaMS § 9 lg 1 punktis 2 esitatuga.

KaMS § 9 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset tähis, mis koosneb üksnes kaupade või teenuste liiki, kvaliteeti, hulka, otstarvet, väärtust, geograafilist päritolu, kaupade tootmise või teenuste osutamise aega või kaupade või teenuste teisi omadusi näitavatest või muul viisil kaupa või teenust kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud. Nagu eelnevalt viidatud, on ravimis CLOPIDOCOR kasutatud toimeainet *clopidogrel*, mis viitab kaupade liigile, sufiks –COR viitab aga tähendusele 'süda', mis omakorda viitab kaupade otstarbele. Seega leiab vaidlustaja, et vaidlustatud tähis tervikuna on kaubamärgiseaduse tähenduses kirjeldav ning pole KaMS § 9 lg 1 p 3 kontekstist lähtudes registreeritav.

KaMS § 9 lg 1 p 7 sätestab, et õiguskaitsset ei saa tähis, mis on vastuolus avaliku korra või heade tavadega. Vaidlustaja viitab siinkohas Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele nr 897-o, milles komisjon leiab, et vaatamata sellele, et seadus ei defineeri ega ava heade tavade mõistet, on kaubamärgi registreerimine heade tavadega vastuolus siis, kui sellega kaasneks tõeliselt eksisteeriv ja piisavalt tõsine ühiskonna eriliselt püsivate kõlbluspõhimõtete rikkumise oht.

Vaidlustaja viitab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. oktoobri 2008 direktiivile 2008/95/EÜ kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, mille artikkel 3 sätestab kaubamärgi õiguskaitsset välistavad asjaolud, mille punkti 1 kohaselt ei registreerita kaubamärke või kui need on registreeritud, siis tuleb nad tühistada järgmistel alustel (täpsuse huvides on vaidlustaja toonud ka ingliskeelse originaalteksti):

„trade marks which are contrary to public policy or to accepted principles of morality“ – mille eestikeelses tekstis termini „*public policy*“ asemel kasutatud „avalik kord“ pole vaidlustaja sõnul piisavalt täpne ja samaväärne. Viidates sõnaraamatule märgib vaidlustaja, et ingliskeelse sõna „*policy*“ üheks vasteks on antud „poliitika, käitumisjoon“ koos täpsustava näitelausega, millele toetudes vaidlustaja väidab, et termin „*public policy*“ on laialdasemalt mõistetav avaliku poliitikana.

Viidanud eelnevalt sõnale *clopidogrel* kui ravimi toimeaine nimetusele, soovib vaidlustaja tuua ära WHO resolutsiooni WHA46.19 „*Nonproprietary names for pharmaceutical substances*“ väljatöötamise põhjuse. Nimelt on WHO antud dokumendi koostanud tundes muret toodete turustamise suundumuse osas kaubamärkide või tootemarkide nimede all, mis on tuletatud INN-ide tüvedest või muudest INN-ide osadest. WHO on antud dokumendis väljendanud, et selline praktika võib ohustada patsiente.

Seoses sellega on WHO vastu võtnud resolutsiooni, milles teeb muuhulgas liikmesriikidele kohustuseks välja töötada juhendid INN-ide kasutamise ja kaitsmise osas ning välistama nime kasutamist kaubamärkidenä, mis on tuletatud INN-idest. Antud juhendi ning resolutsiooni on vaidlustaja lisanud vaidlustusavaldusele, antud dokumentide tõlked esitas vaidlustaja hiljem.

Vaidlustaja märgib, et Eesti Vabariik on WHO liige aastast 1993 ning seega on riigil õigus osaleda WHO töös ning kohustus järgida WHO poolt välja töötatud norme ja kriteeriume. Viimased on käsitletavad kui avaliku poliitika (*public policy*) reeglid ja seega vaidlustaja sõnul vaadeldavad ka KaMS § 9 lg 1 p-s 7 sisalduva õigusnormina.

Vaidlustatud tähis CLOPIDOCOR on vaidlustaja sõnul tuletatud WHO INN-ide nimekirja kantud toimeainest *clopidogrel* ning WHO kohustab oma liikmesriike välistama selliste kaubamärkide kasutuse.

Lisaks eelnevale esitab vaidlustaja WHO poolt spetsiaalselt kaubamärgiametitele suunatud dokumendi, milles kinnitatakse, et WHO sekretariaat teeb koostööd rahvuslike kaubamärgiametitega vältimaks probleeme, mis tõusevad INN-idele sarnaste või neist tuletatud kaubamärkide registreerimisega.

Samuti märgib vaidlustaja, et katset registreerida kaubamärk CLOPIDOCOR võib vaadelda ka heade tavade vastuolus olevaks, kuna maailma üks juhtivaist ravimitootjatest peaks olema teadlik WHO poolt koostatud juhenditest ning kriteeriumitest. Kuna WHO on selgelt väljendanud oma negatiivset hoiakut sellise praktika harrastamisel, on taotleja käitumine vaidlustaja sõnul ühiskonnas kehtivate heade tavade vastuolus. Seega esineb vaidlustaja sõnul vastuolu ka KaMS § 9 lg 1 p-ga 7.

KaMS § 9 lg 1 p 12 sätestab, et õiguskaitset ei saa tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi. Vaidlustaja toob ära järgmised ravimiseaduse sätted:

Ravimiseaduse § 5 lg 1 sätestab toimeaine definitsiooni, mille kohaselt on toimeaine teaduslike meetoditega määratav aine, mida kasutatakse ravimina või ravimi koostisainena ja mis on mõeldud kasutamiseks ravimiseaduse § 2 lõikes 1 nimetatud eesmärkidel. Ravimiseaduse § 5 lg 2 sätestab, et toimeainetele laienevad ravimite kohta kehtivad nõuded, kui käesolevas seaduses või selle alusel kehtestatud õigusaktides ei ole sätestatud teisiti. Ravimiseaduse § 13 kehtestab ravimite üldnõuded, lõike 5 järgi ei tohi ravimi nimetus ja pakendi kujundus olla koostist ja üldisi toimeid silmas pidades eksitav ning peab tagama tema eristamise teistest ravimitest. Ravimiameti nõudmisel tuleb paigutada ravimile täiendav hoiatav erimärgistus.

Vaidlustaja märgib, et ravimite müük ja kasutamine Eestis eeldab üldjuhul müügiloa taotlemist ja registreerimist Ravimiametis või Euroopa Komisjoni juures. Kui Ravimiametis registreeritakse ravim nimetusega CLOPIDOCOR ning taotleja hakkab antud nimetusega Eestis ravimeid turustama, siis selline tegevus on vaidlustaja sõnul vastuolus ravimiseaduse § 13 lg-ga 5 – CLOPIDOCOR on eksitav koostise ja üldise toime osas ja ei ole eristatav ravimitest, mis sisaldavad tähist *clopidogrel*.

Toimeainet *clopidogrel* sisaldavad ravimid on mõeldud südame ja veresoonekonna nähtude vältimiseks ja ravimiseks. Vaidlustatud kaubamärgis sisalduv sufiks -COR ei loo vaidlustaja sõnul koos toimeaine nimetusega uut muljet ning ei eristu ravimiregistrisse kantud tähist *clopidogrel* sisaldavate ravimite nimetustest ega toimeaine enda nimetusest. Seega leiab vaidlustaja, et esineb ka vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Tulenevalt eeltoodust palub vaidlustaja tühistada KaMS § 9 lg 1 p-de 2, 3, 7 ja 12 ning KaMS § 10 lg 1 p 5 ning § 41 lg 2 alusel Patendiameti otsus registreerida kaubamärk CLOPIDOCOR klassis 5.

Lisadena on esitatud:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2009 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist tähise CLOPIDOCOR (taotlus nr M200800785) kohta
2. Väljavõte ravimiregistrist
3. *USP Dictionary* (USA, 1998) väljavõte
4. WHO INN-ide loendi väljavõte

5. Väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist sufiksi -COR kasutuse kohta
6. Interneti väljavõte ravimist nimetusega CLOPIDOCOR
7. Meditsiinisõnastiku (Tallinn, 1996) väljavõte sõna 'cor' osas
8. Väljavõte Suurest Inglise-eesti seletavast sõnaraamatust (TEA kirjastus, Tallinn, 2000) sõna 'policy' osas
9. WHO juhend *Guidance on INN*
10. WHO resolutsioon WHA46.19
11. WHO dokument *Information leaflet for Trademark Departments*
12. Ravimiregistri väljavõtted toimeainet *clopidogrel* sisaldavatest ravimitest

Volikirja esitas vaidlustaja 18.01.2010

16.04.2010 esitas vaidlustaja eelpooltoodud ingliskeelsete lisade tõlked ning ühtlasi täpsustatakse, et vaidlustusavalduses kasutatud termin *'rahvusvaheline toimeaine nimetus'* ei ole piisavalt täpne ning seega on antud tõlgetes ja edaspidi täpsem kasutada terminit *'rahvusvaheline mittekaubanduslik nimi'*. Samuti märgib vaidlustaja, et ingliskeelse termini *'nonproprietary names for pharmaceutical substances'* eestikeelse vastena kasutatakse tõlgetes *'ravinete mittekaubanduslikud nimed'*. Vaidlustaja rõhutab veelkord, et nimetus *'clopidogrelum-clopidogrel'* on kantud WHO soovitatud INN-ide loetelusse, seega on vaidlustatud kaubamärgi CLOPIDOCOR näol tegemist INN-ist tuletatud tähisega, mille registreerimisest tuleb WHO juhendeid silmas pidades keelduda.

Apellatsioonikomisjon edastas vaidlustusavalduse ja selle lisad taotlejale. Taotleja esitas oma seisukohad vaidlustusavalduse suhtes 28.04.2010

Taotleja leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta täies mahus rahuldamata.

Kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine pole taotleja sõnul vastuolus **KaMS § 10 lg 1 p-ga 5**, kuna vaidlustaja nimele registreeritud ravimipreparaadi nimetused (CLOPIDOGREL WINTHROP) on registreeritud peale kaubamärgi CLOPIDOCOR taotluse esitamise kuupäeva, vastavalt 15.05.2008 ja 16.07.2008.

Lisaks soovib taotleja märkida, et vaidlustusavalduses on asutud seisukohale, et taotletav kaubamärk CLOPIDOCOR on eksitavalt sarnane registrisse kantud raviminimetusega CLOPIDOGREL WINTHROP, ent vaidlustaja on oma analüüsis jätnud täielikult tähelepanuta fakti, et ülaltoodud raviminimetus koosneb kahest sõnast ja seega on jõutud väärade järeldusteni. Taotleja rõhutab, et tähiseid tuleb võrrelda tervikuna, mitte võtta võrdlusaluseks vaid tähise üht eristusvõimelist osa. Seejuures märgib taotleja, et kui võrrelda vaid sõnu CLOPIDOCOR ja CLOPIDOGREL, siis ka need on teineteisest piisavalt erinevad.

Võrreldes tähiseid CLOPIDOCOR ja CLOPIDOGREL WINTHROP visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt, paistab esimese detailina silma nende kardinaalselt erinev pikkus – vastavalt 10 ja 19 tähte, üks tähis on ühe-, teine kahesõnaline. Tähisel CLOPIDOGREL WINTHROP ei oma selle teine osa mitte vähem tähtsust kui esimene. Kuigi võrreldavad tähised sisaldavad ka ühisosa, ei joonistu see taotleja sõnul kuidagi eraldi ega automaatselt välja.

Tähiste pikkus omab tähtsust ka foneetilise võrdluse juures – taotletav kaubamärk koosneb neljast silbist ja seda hääldatakse *klo-pi-do-kor*, hilisem ravimi nimetus aga sisaldab kuut silpi ning hääldub *klo-pi-do-grel vin-t(h)rop*. Märkide tähenduslikku poolt võrreldes leiab taotleja, et tähised ei tekita tähenduslikult samu ja/või sarnaseid assotsiatsioone – üks tähendust mitteomav sõna vs kaks tähendust mitteomavat sõna.

Seega rõhutab taotleja, et vaadeldavad registreeritud ravimipreparaadi nimetuste kanded pole kaubamärgitaotlusest varasemad ning taotletav tähis CLOPIDOCOR pole eksitavalt sarnane varasema raviminimetusega CLOPIDOGREL WINTHROP.

Taotleja leiab, et puudub ka vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja väidab, et taotletaval tähisel CLOPIDOCOR puudub eristusvõime, kuna selle esimene osa viitab toimeainele ning ka lõpuosa on

eristusvõimetu. Siinkohal juhib taotleja tähelepanu asjaolule, et kõnealuse sätte rakendamine ilma § 9 lg 1 p-s 3 ja p-s 4 märgitud tingimuste esinemiseta on erandlik ning kohaldatav vaid väga üksikutel erandjuhtudel. Seega leiab taotleja, et käesolev sätte ei ole kohaldatav graafiliselt kujutatavate selgesti tajutava tähendusega või tehissõnade puhul. Taotletav tähis on graafiliselt kujutatav, tähtedest koosnev tehissõna, seega eristusvõimeline.

Taotleja on seisukohal, et CLOPIDOCOR on olemuslikku eristusvõimet omav tähis, mille registreerimine pole vastuolus § 9 lg 1 p-ga 2 – tähis eristub piisavalt toimeaine ingliskeelsest nimetusest ning tähise lõpuosa -COR pole tavapärane. Tähis on taotleja sõnul eristusvõimeline nii tavatarbija kui ka spetsialisti silmis.

Raviminimetus on kaubamärgist erinev nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Kaubamärgi hääldus on taotleja sõnul ühtlane ja voolav, raviminimetus hääldus sellest selgelt erinev ja sõnade hääldamisel jäävad kõlama nende erinevad lõpuosad. Mis puudutab semantilist poolt, siis taotleja leiab, et tähised ei ole võimelised tekitama sarnaseid assotsiatsioone, tähis CLOPIDOCOR on üldmuljele tuginevalt võimeline eristama taotleja kaupu teistest teiste ettevõtjate samaliigilistest kaupadest.

Täiendavalt lisab taotleja, et on tavapärane, et ravimite toimeainete ja nimetuste/kaubamärkide vahel on teatav seos, see aga ei tähenda, et kaubamärgi registreerimisest tuleks koheselt keelduda. Näitena toob taotleja vaidlustaja enda kontserni kuuluva Sanofi Pasteur S.A. Nimele registreeritud kaubamärk PNEUMO 23, millega tõenäoliselt tähistatakse registreeritud ravimit nimega PNEUMO 23, mille toimeaineks on *pneumokokk*- osa toimeaine nimetusest sisaldub ka kaubamärgis. Samuti ei saa väita, et antud kaubamärgi eristavaks elemendiks on numbrikombinatsioon 23, kuna see on märgitud tähise mittekaitstavaks osaks. Selliseid näiteid leidub ka teisi.

Vaidlustaja väited kaubamärgi CLOPIDOCOR, ravimi toimeaine ning ka lõpuosa eristusvõimetusega seoses on arusaamatud ka vaidlustaja enese nimele registreeritud klassi 5 kaubamärgi ADENOCOR valguses. Ravimiregistrist nähtub, et antud nimetus sisaldab toimeainet adenosiin. Seega oleks ka tähise ADENOCOR näitele tuginedes võimalik väita, et märk näitab vaid ravimi toimeainet ning selle lõpuosa (mis on identne tähise CLOPIDOCOR lõpuosaga) on klassi 5 kaupade osas eristusvõimetu. Seega ei pea vaidlustaja sõnul ka tähise CLOPIDOCOR registreerimisest keelduma.

Taotleja leiab, et puudub ka vastuolu **KaMS § 9 lg 1 p-ga 3**, kuna tähis omab olemuslikku eristusvõimet ja on piisavalt erinev toimeaine *clopidogrel* nimetusest. Taotleja viitab Euroopa Kohtu 12.07.2007 otsusele T-339, milles on märgitud, et tähis on kirjeldav, kui:

- märgi ning tähistatavate kaupade vahel on piisavalt otsene ning konkreetne seos
- märki mõistetakse asjassepuutuva tarbija poolt kirjeldavana koheselt ning ilma edasise mõttelise pingutusega

Antud juhul leiab taotleja, et sellist seost tähise ja kaupade vahel pole ning tähist CLOPIDOCOR ei tajutaks asjassepuutuva tarbijaskonna poolt kirjeldavalt. On vähetõenäoline, et keskmine tavatarbija seostaks märgi lõpuosa -COR ladinakeelse sõnaga, mis tähendab 'süda'. Samuti leiab taotleja, et sõna lõpuosa ei joonistu eraldi välja, kuna asub märgi lõpuosas ja on märki integreeritud. Ka erialast haridust omava inimese jaoks pole vaadeldav tähis kirjeldav, vaid eristusvõimeline. Tähis ei sisalda vaid kirjeldavaid ja/või eristusvõimetuid osi ja on piisavalt erinev toimeaine nimetusest. Kuna spetsialistid on teadlikud asjaolust, et toimeainete nimetustel ja valdkonna kaubamärkidel on tihti teatav seos, siis on nad ka tähelepanelikud märkidevaheliste erinevuste suhtes.

Taotleja demonstreerib kaubamärgi CLOPIDOCOR registreeritavust ka faktiga, et Ühenduse kaubamärkidenä on registreeritud tähised CLOPIDEX, CLOPIDOMIN ja CLOPIDO TAD – kõik need tähised on saanud õiguskaitse klassi 5 kaupadele *farmatseutilised preparaadid* ning taotleja sõnul on nad samal määral sarnased kõnealuse toimeaine ingliskeelse nimetusega *clopidogrel* kui seda on taotletav kaubamärk CLOPIDOCOR. Neile kaubamärkidele õiguskaitse andmist pole vaidlustatud.

Järgnevalt sõnastab taotleja vastuolu puudumise **KaMS § 9 lg 1 p-ga 7**. Taotleja ei leia, et tema kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus avaliku korra või heade tavadega, antud seadusesätte vaidlustusavalduses toodud tõlgendus on taotleja sõnul ebaõige. Taotleja selgitab, et avalik kord on üldine rahukord, isikutevaheline suhtlemiskord ühiskonnas, mis põhineb tavalisel, headel kommetel, õigus-, moraali- ja teistel sotsiaalsetel normidel. Taotleja leiab, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine ei ohusta mingil moel ühiskonna üldist rahukorda, turvalisuse seisundit.

Taotleja täpsustab, et intellektuaalomandi vallas on heade tavade mõistet kasutatud eelkõige tähenduses 'head (moraalsed) tavad' ehk 'üldtunnustatud moraalinormid', mis õigusteooria kohaselt on eriliselt stabiilsed kõlbluspõhimõtted.

Taotleja toob näite, et KaMS § 9 lg 1 p 7 eesmärgiks võib olla nt tähise 'Heil Hitler' kaubamärgina registreerimise keelamine, samuti saaks antud seadusesätte alusel keelduda roppusi sisaldavate tähiste registreerimisest. Taotleja viitab Euroopa Kohtu kohtujuristi Francis Geoffrey Jacobs'i arvamusele, milles viimane märgib, et liikmesriikidel ei ole avaliku korra ja moraali konseptsioonide rakendamisel piiramatut diskretsiooniõigust ning et avaliku huvi kaitse kontseptsioonile tuginemise eeltingimuseks on lisaks mistahes õigusrikkumisega kaasnevale sotsiaalsest korrast kõrvalekaldumisele ka tõeliselt eksisteeriv ja piisavalt tõsine oht mõnele ühiskonna fundamentaalsele huvile. Selliseid huve aga käesoleva kaubamärgi registreerimine taotleja sõnul ei ohustaks.

Seega leiab taotleja, et vaidlustaja nõue tühistada vaadeldav kaubamärk ei pea lõppastmes silmas ühiskonna fundamentaalsete huvide kaitset, vaid lähtub otsesest isiklikust huvist. Vaidlustusavalduse esitajaks ei ole ei WHO või mõni muu sarnane isikute koondis, vaid taotleja otsene konkurent, kes ei oma kõnealusel asjas varasemat õigust ei kaubamärgile ega raviminimetusele.

Vaatamata eeltoodule leiab taotleja, et vaidlustaja KaMS § 9 lg 1 p 7 alusel tehtud järeldused, mis omakorda põhinevad WHO regulatsioonil, on väärad, kuna kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine ei ole vastuolus eelmainitud regulatsiooni ega WHO eesmärkidega INN-ide vallas. Taotleja rõhutab taas, et kuna kaubamärk CLOPIDOCOR on toimeainenimest piisavalt erinev, on vale käsitleda esimest teise nimest tulenevana.

Vaidlustusavaldusele lisatud WHO trükises '*Guidance on INN*' on viidatud, et 1991. aastale eelnenud praktika kohaselt kuulusid tagasilükkamisele vaid kaubamärgid, mis olid INN-idega identsed, ent see ei pakkunud aga piisavat kaitset, sest tootjad taotlesid õiguskaitset ka tähistele, mis olid INN-idest tuletatud. Täiendavalt on viidatud, et vaid identsete märkide tagasilükkamine oleks takistanud uute INN-ide kindlaksmääramist. Ka WHO resolutsioonis WHA46.19 on täheldatud suundumust kasutada kaubamärkides INN-ide tüvedest või muudest kirjeldavatest osadest tuletatud osi, seega on oluline, et taotletavad kaubamärgid ei oleks sarnased INN-idega ning veel olulisem, et need ei sisaldaks INN-ide tüvesid (või muid kirjeldavaid osi), kuna just viimased viitavad taotleja sõnul ravimi omadustele ja/või täpsemalt liigile.

Ka WHO trükises *Information Leaflet for Trademark Departments* on märgitud, et INN-id on oma olemuselt ravimite omadustele viitavad. Täpsemalt täidavad INN-ides kirjeldava ülesande nn tüved, mis tavaliselt esinevad järelliidetena. Seega märgib taotleja, et ka antud trükises rõhutatakse, et oluline on takistada taoliste kaubamärkide kasutamine, mis on otseselt tuletatud INN-idest, veelgi olulisem – INN-ide kindlakskujunenud tüvedest.

Taotleja tuletab meelde, et ühisomandisse kuuluvad INN-id pole olemuselt absoluutsed õigused, mille pinnalt saaks takistada konkurentide kõrvõimalike ja INN-idega vähegi sarnaste ravimite valdkonna kaubamärkide registreerimist. Eesmärgiks on tüvede väärade kasutamisuhtude vältimine (registreerimine kaubamärkidenä, kirjeldavate osade kasutamine toodetel, mis ei seondu kirjeldavate kaupadega, kirjeldavate osade monopoliseerimine jne) ning nende vabas kasutuses hoidmine, sh ka tulevaste INN-ide määramise tarvis.

Võttes arvesse eeltoodut märgib taotleja, et ka ravimiregistris INN-ina toodud tähis *clopidogrel* sisaldab sõnaosa, mis on professionaali silmis ainult ravimit kirjeldav – selleks on nn tüvi -GREL, mis on toodud

ka WHO 2006. aasta INN-ide tavapärase tüvede nimistus. WHO definitsiooni kohaselt on tüvi kasutusel *trombotsüütide agregatsiooni inhibiitoritele* viitamisel. Taotletava kaubamärgi CLOPIDOCOR ja kõnealuse INN-i ühisosa CLOPIDO- aga kirjeldavat osa ei sisalda. Tähiste ühisosa pole taotleja sõnul ainuomane INN-idele, see ei sisaldu ka tüvede nimistu eeltoodud redaktsioonis. Taotletava kaubamärgiga sarnaseim tüvi, mis WHO INN-ide nimistus leidub, on sufiks *-clone*, ent on ilmne, et tähis CLOPIDOCOR ei takistaks uute, antud tüve sisalduvate INN-ide loomist.

Seega leiab taotleja, et tähisele CLOPIDOCOR õiguskaitse andmine ei ole käsitlev raviminimetuses sisalduva tüve *-grel* väära kasutamise juhuna, samuti ei takista tähis uute INN-ide loomist. Tähis pole piisavalt sarnane olemasoleva INN-iga *clopidogrel* ning pealegi ei sisalda see kirjeldavat tüve *-grel*.

Taotleja märgib, et vaidlustamise põhjendamatust näitab ka fakt, et vaidlustaja ise kasutab INN-ide toimeainetega sama kaudsel määral sarnaseid kaubamärke nagu varem mainitud PNEUMO 23 või ROTATEQ.

Taotleja leiab, et puudub ka vastuolu **KaMS § 9 lg 1 p-ga 12**, kuna kaubamärk CLOPIDOCOR pole eksitav koostise/toime osas ning on selgelt eristatav teiste ravimite nimetusest, mis sisaldavad sõna *clopidogrel*. Seda enam, et selliste ravimite nimes esineb alati ka mõni teine sõna (nt CLOPIDOGREL SANOSWISS), mis teeb tähised veelgi lihtsamini eristatavaks.

Samuti peab taotleja vaidlustaja väiteid kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimise vastuolu kohta KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 ja Ravimiseaduse § 13 lg-ga 5 suuresti hüpoteetilisteks. Vaidlustusavalduses on viidatud ravimiseaduse § 5 lg-le 1, mille kohaselt võib toimeainet kasutada ka eraldi ravimina. Samuti sätestab ravimiseadus, et toimeainetele laienevad ravimite kohta kehtivad nõuded ning ka ravimi nimetus (sh toimeaine nimetus) peab olema eristatav teistest ravimitest. Vaidlustaja ise on registreerinud ravimi nimetuse CLOPIDOGREL WINTHROP pidades seda seega piisavalt erinevaks toimeaine nimetusest CLOPIDOGREL. Taotleja rõhutab, et vaidlustaja ei pea seega identset sõnaosa sisaldavat tähist CLOPIDOGREL WINTHROP segiaetavaks toimeaine nimetusega, ei ole alust arvata, et aetaks segi tähised CLOPIDOCOR ja *clopidogrel*, kuna need ei sisalda identset sõna, vaid teataval määral kokkulangevaid tähti.

Tuginedes eeltoodule leiab taotleja, et kaubamärgi CLOPIDOCOR osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 5, § 9 lg 1 p-s 2,3,7 ega 12 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Antud vaidlustusavaldus on alusetu ning selles toodud järeldused ebaõiged ning seega tuleb vaidlustusavaldus jätta täises ulatuses rahuldamata.

Lisadena on taotleja esitanud:

1. Väljatrükid Eesti ravimiregistrist
2. Väljatrükid Patendiameti kaubamärkide andmebaasist
3. Väljatrükid Ühenduse kaubamärkide andmebaasist
4. WHO trükis *Informational Leaflet for Trademark Departments*
5. WHO trükise *The use of stems in the selection of International Nonproprietary Names (INN) for pharmaceutical substances* osad II A ja II B

Tutvunud taotleja seisukohtadega, esitas vaidlustaja 17.08.2010 vaidlustusavalduse täienduse, milles jääb varesesitatu juurde ning soovib esitada täiendavaid seisukohti ning materjale. Kuigi vaidlustaja on endiselt seisukohal, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine on vastuolus mitmete KaMS sätetega, loeb ta siinkohal piisavaks viidata ja rõhutada KaMS § 9 lg 1 punkte 7 ja 12 ning KaMS § 41 lõiget 2.

Seega soovib vaidlustaja täpsustada, kuidas on kõnealuse märgi registreerimine vastuolus avaliku korra või heade tavade ning kuidas rakendub kaubamärgiseaduse säte, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mille kasutamine on keelatud muu seaduse või rahvusvahelise lepingu järgi.

Nagu ka esialgses vaidlustusavalduses märgitud, on nimetus *clopidogrelum – clopidogrel* (eesti keeles *klopidogreel*) kantud WHO soovitatud INN-ide loetelusse raviaine rahvusvahelise mittekaubandusliku nimena ning WHO on liikmesriikidele kohustuseks võtta kasutusele meetmeid, mis välistaksid

omandiõiguse tekkimise INN-ide suhtes, sh nimede osas, mis on tuletatud INN-idest või nende tüvedest. Seega leiab vaidlustaja, et taotletav tähis CLOPIDOCOR on tuletatud WHO nimistusse kantud INN-i nimest ning tähise registreerimine on vastuolus WHO nõuetega, EL õigusaktiga ning sellest tulenevalt ka KaMS § 9 lg 1 punktidega 7 ja 12.

Mis puudutab sõnakombinatsiooni *avalik kord (public policy)* käsitlemist vaidlustusavalduses, siis vaidlustaja rõhutab, et ülalmainitud WHO INN-ide nimistut sisaldavas resolutsioonis on sõnaselgelt väljendatud seisukohta, et INN-ide tüvedest või muudest osadest tuletatud kaubamärkide kasutamine või ohtu seada patsientide tervise ning loetelu organiseeritud täiendamise. Seega on vaidlustaja arvamusel, et taotleja poolt viidatud ühiskonna fundamentaalse huvina võib käsitleda rahvatervise kaitset, mis peaks oleme kõigi ühiskonnaliikmete huvides. WHO on rahvatervise kaitsele oma resolutsioonis viidanud ning see on resolutsiooni üks eesmärgi. Seega leiab vaidlustaja, et KaMS § 9 lg 1 p 7 kohaldamine on igati kooskõlas ka taotleja enda poolt esitatud argumentidega.

Lisaks varemtoodule on vaidlustaja sõnul valdkonda reguleerivaks õigusaktiks ka Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiiv 2001/83/EÜ 6. novembrist 2001 inimtervishoiu kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, mille preambula punktis 2 on viidatud, et ravimite tootmist, turustamist ja kasutamist reguleerivate eeskirjade põhieesmärgiks peab olema rahvatervise kaitse. Sama direktiiv kehtestab ravimi nimetuse mõiste, mille kohaselt on ravimi nimetus selle väljamõeldud üld- või teaduslik nimetus koos kaubamärgi või tootja nimega, seejuures ei tohi väljamõeldud nimetus minna segi üldnimetusega. Üldnimetus on samas direktiivis tõlgendatud järgmiselt: üldnimetus on WHO soovitatud rahvusvaheline mittekaubanduslik nimetus või selle puudumisel tavapärane üldnimetus. Seega leiab vaidlustaja, et kuna tähis CLOPIDOCOR on segiaetav WHO soovitatud mittekaubandusliku nimetusega, siis on antud tähise registreerimine direktiivi sätetega vastuolus.

Sellest tulenevalt asub vaidlustaja seisukohale, et kuna

- a) tähis CLOPIDOCOR on tuletatud WHO hallatavasse INN-ide nimistusse kantud nimetusest
- b) INN-idest tuletatud kaubamärkide registreerimist keelustab WHO
- c) antud juhul on ravimi nimetus segiaetav INN-ide nimistusse kantud nimetusega
- d) WHO nõuded on käsitletavad avaliku korra nõuetena KaMS § 9 lg 1 p 7 tähenduses
- e) antud direktiiv on käsitletav muu seaduse või rahvusvahelise lepinguna KaMS § 9 lg 1 p 12 tähenduses

siis on vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 7 ja 12.

Kuna taotleja leidis oma seisukohtades, et vaidlustaja lähtub antus asjas otsesest isiklikust huvist, siis vaidlustaja peab vajalikuks veelkord põhjendada KaMS § 41 lõike 2 kohaldamist. Vaidlustaja rõhutab rahvatervise kaitse olulisust, see küsimus puudutab nii taotlejat kui ka vaidlustajat, kogu ühiskonda. Kuna toimeaine *clopidogrel* väljatöötaja on vaidlustaja õiguseellane, siis on nimetatud INN-ist tuletatud kaubamärkide registreerimisega seotud küsimused vaidlustaja kõrgendatud tähelepanu all. Taotleja märkused registreeritud Ühenduse kaubamärkidest ei ole vaidlustaja sõnul asjakohased, kuna pole teada, millistel asjaoludel antud registreeringud on saadud.

Kui käsitleda vaidlustajat taotleja konkurendina nagu viimane seda teeb, siis saavutaks taotleja kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimisega vaidlustaja sõnul selge konkurentsieelise teiste sama valdkonna ettevõtjate ees, kuna toimeaine nimele viitava kaubamärgi registreerimisega tekib olukord, kus taotleja võib takistada sarnaste tähiste kasutamist turul ning sarnaste kaubamärkide registreerimist. Kuna raviminimetuste puhul on tegemist tundliku valdkonnaga, võivad tarbijad või meditsiinitöötajad eelistada toodangut, mis viitab toimeaine nimele. Kokkuvõtvalt leiab vaidlustaja, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimisega taotleja nimele võib tekkida olukord, mis seab kahtluse alla õiguse ausale konkurentsile, ausale kauplemisele ja võrdsele kohtlemisele – seega on vaidlustaja huvi asjas igati põhjendatud.

Vaidlustaja leiab, et tõlgendades WHO resolutsiooni WHA46.19 ja trükist *Information Leaflet for Trademark Departments* on taotleja tuginenud valedete lähtealustele ning sellest tulenevalt jõudnud valedete järeldusteni. Taotleja leiab, et resolutsioonis on tähele pandud suudnumust kasutada

kaubamärkides INN-ide tüvedest või muudest kirjeldavatest osadest tuletatud osi (inglisekeelne vaste: *'trade-marks or brandnames derived from stems or other descriptors used in international nonproprietary names'*) ning jõudnud järeldusele, et on oluline, et taotletavad kaubamärgid ei oleks ülimalt sarnased INN-idega ning ei sisaldaks INN-ide tüvesid. Vaidlustaja märgib, et pole alust eeldada, et WHO resolutsioonis sisalduva termini *'descriptors'* all tuleb mõista 'kirjeldavat osa', samuti on tähelepanuväärne, et eelpool viidatud ingliskeelne lause esineb resolutsiooni preambulas ning sellele järgnevatel punktides viitab WHO selgelt liikmesriikidele pandud nõuetele, vt resolutsiooni p 3:

'välja töötada seadlusandlus rahvusvaheliste mittekaubanduslike nimede kasutamise ja kaitsmise osas ning ära hoida nendest tuletatud nimede kasutamist kaubamärkidena, seda eelkõige kehtestatud tüvesid sisaldavate nimede osas'.

Seega lisaks kohustusele välistada INN-e sisaldavate kaubamärkide kasutamine, kohustab WHO ka välistama selliste kaubamärkide kasutamist, mis on INN-idest tuletatud. Seejuures pole WHO kehtestanud nõudeid, millisel määral või ulatuses tuleb vaadelda kaubamärgi tuletamist INN-ist või sarnasena INN-ile, ent vaidlustaja sõnul on selge, et tähis CLOPIDOCOR on tuletatud INN-ist 'CLOPIDOGREL' ning samuti on ta nimetatud INN-iga sarnane.

Vaidlustaja rõhutab, et WHO trükis *Information Leaflet for Trademark Departments* sisaldab fakti, et Maailma Terviseassamblee on nõudnud liikmesriikidelt, et need hoiaksid ära INN-idest tuletatud kaubamärkide kasutamise, eelkõige kindlaksmääratud INN-tüvesid sisaldavate nimede osas. Pole esitatud informatsiooni, et need kaubamärgid peaksid olema otseselt tuletatud INN-idest nagu taotleja oma seisukohtades märgib. Ja kui selline nõue oleks ka esitatud, leiab vaidlustaja, et kaubamärk CLOPIDOCOR on otseselt tuletatud INN-ist *clopidogrel*.

Ei saa unustada, et WHO on tootjatele teinud kohustuseks kasutada INN-e koos ärinimega, vaidlustaja illustreerib antud väidet Euroopa Komisjoni juures peetava ravimiregistri kannetega, millest nähtub, et kõigile *clopidogrel* sisaldavatele ravimi nimetustele on lisatud täiendina ärinimi. Sellist praktikat peab vaidlustaja igati kohaseks, ent vaadeldava registreeringu puhul me taolisest õiguskaitsse taotlemisest rääkida ei saa.

Vaidlustaja kommenteerib ka taotleja esitatud näited nõ 'sarnase praktika' kohta INN-ide kasutamisel kaubamärkides PNEUMO 23, ROTATEQ ja ADENOCOR. Nimelt on oluline, et ükski antud kaubamärkidega seonduvatest toimeainetest ei ole kantud WHO INN-ide nimistusse ning pole kasutusel INN-ide tüvena. Seega peab vaidlustaja antud näiteid asjakohatuteks ning ebaõigeteks. Antud väite illustreerimiseks on vaidlustaja lisanud ka WHO INN-ide loetelu väljavõtted. Samast annab kinnitust ka Ravimiameti poolt koostatud trükis *Farmaatsiaterminoloogia*. Seejuures ei saa samastada vaidlustajaga ühte kontserni kuuluvate äriühingute tegevust ning seada vaidlustajat nende tegevuse eest vastutavaks, kuna tegemist ei ole ühe ja sama isikuga. Mainitud kaubamärkidest on vaid ADENOCOR registreeritud vaidlustaja nimele.

Tuginevalt eeltoodust on vaidlustaja endiselt seisukohal, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine klassi 5 kaupade osas on vastuolus KaMS § 9 lg 1 punktidega 2, 3, 7 ja 12 ning KaMS § 10 lg 1 p-ga 5. Sellest tulenevalt palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimise osas klassis 5.

Lisadena on esitatud:

1. Ravimiameti trükise 'Farmaatsiatehnoloogia' (Tartu, 2010) väljavõte
2. Euroopa Parlamendi ja Nõukogu Direktiivi 2001/83/EÜ väljavõte
3. Väljavõte Euroopa Komisjoni juures peetavast ravimiregistrist
4. WHO trükise väljavõte INN-tüvede loetelust.

13.12.2010 esitas taotleja antud seisukohtadele oma vastuse, millega soovib tähelepanu juhtida järgnevale:

Vaidlustaja seisukoht, et kaubamärk CLOPIDOCOR on tuletatud WHO INN-ide nimistusse kantud toimeaine nimest (ära on jäetud toimeaine sufiks – GREL ja lõpuosa -COR on tavapärase) on alusetu, põhjendused otsitud.

Taotleja leiab, et rahvatervise ohustamise võimalikkus pole vaidlustaja seisukohtades piisavalt põhjendatud. Taotleja tuletab meelde, et tarbija tähelepanelikkuse aste on otseses sõltuvuses tähistatavate kaupade kategooriast ja teadupärast on farmaatsiatoodete puhul tarbija tähelepanelikkus keskmisest kõrgem.

Vastuseks vaidlustaja viitele Euroopa parlamendi ja EL nõukogu direktiividele viitamisele märgib taotleja, et EL direktiivid pole otsekohalduvad õigusaktid, vaid suunised liikmesriikidele ning seega pole neid võimalik antud vaidluses KaMS § 9 lg 1 p-ga 12 seoses rakendada.

Taotleja jääb täielikult oma varemtoodud seisukohtade juurde, mille kohaselt ei ole kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine vastuolus üldtunnustatud moraalnormidega. Samuti leiab taotleja, et tema poolt viidatud varem registreeritud Ühenduse kaubamärkide CLOPIDEX, CLOPIDOMIN ja CLOPIDO TAD absoluutsete aluste kontroll on olnud piisavalt range ja kõigekülgne ning neile tähistele õiguskaitse andmine on igati õiguspärane ning taotletava kaubamärgi registreerimine ohustab ravimi toimeaine nimetust *clopidogrel* sama vähe nagu eeltoodud varasemad märgid.

Kommenteerides vaidlustaja põhjendusi selle kohta nagu ohustaks tähise CLOPIDOCOR registreerimine ausat konkurentsi, kauplemist ja võrdset kohtlemist, on taotleja sõnul alusetud ning oletuslikud. Arvestades kaubamärgiseaduse sätteid, on selge, et taotletava tähise registreerimisega garanteeritav ainuõigus võimaldaks keelata vaid antud kaubamärgiga sarnaste tähiste kasutamist, pole võimalik keelata toimeaine nime või INN-ide kasutamist ärilises kontekstis.

Taotlejale jääb mõistetamatuks vaidlustaja paljasõnaline väide nagu poleks alust eeldada, et eelmainitud WHO resolutsiooni tekstis toodud sõna '*descriptor*' vaste eesti keeles oleks 'kirjeldav osa'. Taotleja toob näited mitmest allikast, mille kohaselt võiks antud terminit eesti keelde tõlkida just 'kirjeldava sõnana' või 'kirjeldava osana'. Taotleja rõhutab, et on ilmne, et selleks, et kaubamärgi registreerimisest saaks keelduda, peab taotletav märk olema INN-ist vahetult tuletatud, vastasel juhul piirataks õigustamatul määral kaubamärgitaotlejate õigust ja vabadust registreerida tähiseid, mis ei kujuta endast ohtu INN-ide süsteemile – st ei monopoliseeri nende tüvesid ega muid kirjeldavaid osi.

Vastuseks vaidlustaja selgitusele, miks on registreeritud kaubamärgid PNEUMO 23 (vs toimeaine pneumokokk), ROTATEQ (vs rotaviirus) ja ADENOCOR (vs adenosiin) märgib taotleja, et fakt, et WHO pole sarnaseid toimeaineid ega tüvesid registreerinud, on selgitusena ebapiisav. Eesti Ravimiregister sisaldab kandeid kõikide eelmainitud toimeainete osas, samuti leidub registrist ka toimeaine *clopidogrelum*. Seega leiab taotleja, et vaidlustaja enda kontserni praktika näitab, et kaubamärkide, mis sisaldavad toimeaine nimele lisaks täiendavaid elemente (ROTATEQ, CLOPIDOCOR) ja pole toimeaine nimetusega äravahetamiseni sarnased, registreerimisest ei tule keelduda. Tähise CLOPIDOCOR registreerimine on taotleja sõnul õiguspärane nagu ka vaidlustaja enda kontserni praktika kohaselt on õigustatud ja lubatud selliste kaubamärkide registreerimine, mis alles teatava mõttetöö tulemusena seostuvad mainitud toimeaine nimetusega.

Kommenteerimaks vaidlustaja väidet, mille kohaselt ei saa samastada või vaidlustajale üle kanda samasse kontserni kuuluvate äriühingute tegevust ega teha vaidlustajat nende tegevuse eest vastutavaks, viitab taotleja konkurentseaduse regulatsioonile, mille kohaselt võib üheks ettevõtjaks lugeda samal kaubaturul tegutsevaid ühte kontserni kuuluvaid ettevõtjaid või teisi valitseva mõju kaudu üksteisega seotud ettevõtjaid, kui nende ettevõtete vahel puudub konkurents. Seega loetakse ühte kontserni kuuluvad ettevõtted üheks äriühinguks ning sellest tulenevalt on vaidlustajaga ühte kontserni kuuluvate ettevõtete registratsioone käesolevas asjas kohane käsitleda võrdsetena vaidlustaja enda kaubamärkidega.

Taotleja toob esile ka teiste EL liikmesriikide praktika, mille kohaselt on Hispaanias ja Taanis vaidlustatud tähise CLOPIDOCOR registreerimine toimeainele *clopidogrelum* tuginedes. Mõlemas riigis

otsustati seejuures taotleja kasuks. Taotleja esitab lisana Hispaania ja Taani vastavate ametite otsuste väljavõtted ja tõlked inglise keelde. Mõlemas otsuses leiti, et tähis CLOPIDOCOR on piisavalt erinev toimeaine nimest ning et tähis ei ole kirjeldav ega eristusvõimetu.

Eeltoodust järeldeb, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimistaotluse esitamine ning tähisele õiguskaitse soovimise näol pole tegemist ebatavalise praktika ega kehtiva seadusandluse sätetega vastuolus oleva tegevusega. Seda tõendab taotleja sõnul ka asjaomane tavaõigus, st varasema pikema ajaperioodi jooksul registreeritavaks peetud analoogsed kaubamärgid (sh vaidlustaja enda kontserni tähised), mille registreeritavust on hinnatud ka käesolevaga identsete aluste suhtes.

Seega jääb taotleja oma seisukohtade juurde ning leiab, et tähise CLOPIDOCOR registreerimise osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-s 2, 3, 7 ega 12 ja § 10 lg 1 p-s 5 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Antud vaidlustusavaldus on alusetu ning selles toodud järeldused ebaõiged ning seega tuleb vaidlustusavaldus jätta täises ulatuses rahuldamata.

Lisadena on taotleja esitanud

1. väljavõtte internetisõnastikust sõna *descriptor* kohta
2. väljavõtte ladina-eesti sõnastikust sõnade *describo, descriptio* kohta
3. väljavõtte Hispaania Patendi- ja Kaubamärgiameti tähist CLOPIDOCOR puudutavast otsusest ja selle tõlge inglise keelde
4. ingliskeelne väljavõtte Taani Patendi- ja Kaubamärgiameti tähist CLOPIDOCOR puudutavast otsusest

24.05.2011 esitas vaidlustaja järjekordse vaidlustusavalduse täienduse, kuna leiab, et antud teema vajab põhjalikumat analüüsi ja käsitlemist. Vaidlustaja on endiselt seisukohal, et taotleja tõlgendab WHO resolutsiooni WHA 46.19 eesmärke ja kohaldamise nõudeid vääralt.

Seega jätab vaidlustaja antud seisukohtades kõik taotleja esitatud argumendid tähelepanuta ning soovib esitleda laiemalt problemaatikat seoses INN-idest tuletatud tähiste kasutamisega ja kaubamärkide registreerimispraktikaga, põhistades oma argumente ja seisukohti esitatud lisamaterjalidega.

Seisukohtadele on lisatud mahukaid ingliskeelseid materjale, mille tõlkimist eesti keelde on vaidlustaja pidanud menetlusökonomilisest seisukohast mitteratsionaalseks. Tõlked lubatakse nõudmisel esitada.

Antud seisukohtades tugineb vaidlustaja suurel määral WHO koduleheküljel esitatud materjalile *A Study on the Use of International Nonproprietary Names in India*, mis esitatakse ka lisana. Kuigi antud dokumendis käsitletakse INN-ide kasutamist ning seonduvaid aspekte Indias, leiab vaidlustaja, et dokument sisaldab väga põhjalikku ülevaadet INN-idest üldiselt.

Esmalt soovib vaidlustaja valgustada antud temaatikaga seonduvat tausta.

Geneerilised ja originaalravimid ning nende turustamine. Viimasel aastakümnel on geneeriliste ravimite osakaal kasvanud ning nende kasutamist propageerivad nii Ravimiamet kui ka Eesti Haigekassa. Viidates Eesti Haigekassa kodulehel olevale infole, vahendab vaidlustaja, et geneerilised ravimid on originaalravimiga sama toimeainet sisaldavad ravimid, mis on mõeldud samade haigusseisundite raviks ning on väidetavalt sama tõhusad, ohutud ja kvaliteetsed kui originaalravimid. Geneerilised ravimid jõuavad turule pärast originaalravimi patendikaitse lõppemist, kui sama toimeainet sisaldavad ravimit võivad toota ka teised ravimitootjad. Geneerilised ravimid on odavamad tingituna asjaolust, et nende turule toomisega ei seondu kõiki etappe, mida peab tootja läbima originaalravimi turule jõudmiseks. Originaalravimite hinnad on kõrged ja riikliku ravimikompenseerimissüsteemi tõttu on geneerilised ravimid väga olulised. EL poliitika kohaselt peavad apteekides müügil olema nii originaalravimid kui ka geneerilised ravimid.

Geneeriliste ja originaalravimite tõhususe jätab vaidlustaja spetsialistide otsustada, ent märgib, et ravimid koosnevad reeglina toimeainetest ja abiainetest, mille sisse toimeained on pakendatud ning mis annab ravimile soovitud kuju – tablett, salv v aerosool. Kuigi ravimi toimeaine on sama, võivad

abiained varieeruda ning on võimalikud olukorrad, kus tulenevalt patsiendi iseärasustest mõne konkreetse ravimi abiained talle ei sobi. Seega on tõusetunud küsimus geneeriliste ravimite samasuguses tõhususes. On arste, kes oma praksises esinenud näidete põhjal on geneeriliste ravimite tõhususe kahtluse alla seadnud (vt Eesti Epilepsialiidu kodulehe väljavõtte, dr Valentin Sanderi artikkel).

Ravimite turustamine. Kui originaalravimit toodab vaid üks tootja, kellel on patent ning ravimit müüakse ainult kindla nimetuse all, siis geneerilist ravimit toodavad mitmed erinevad tootjad ja neid turustatakse kaubamärgi all (nt Agen[®], mis sisaldab aktiivset toimeainet amlodipiini) või ilma kaubamärgita kasutades aktiivse toimeaine lihtsustatud nime (nt diklofenakk, metformiin jne). Ka Ravimiseaduse § 5 lg 1 reguleerib võimaluse, et ravimeid turustatakse toimeaine nimetuse all.

Vaidlustaja märgib, et ravimitootjate strateegiad ravimite turule toomisel on erinevad. Ravimite äriedu ei seisne vaid nende teraapilises mõjus, vaid ka edukas turunduses. Üheks oluliseks strateegiaks ravimimüügis on turustada ravimit kaubamärgi/marginime all, et kindlustada või suurendada edu läbi kaubamärgilojaalsuse. Seega võivad ühesuguse geneerilise nimega tooted olla tähistatud erinevate kaubamärkidega, mille valimine ja registreerimine on aga kulukas ja töömahukas protsess. Nt sama toimeainet paratsetamooli sisaldavad ravimid nimedega EFFERELGAN, GRIPPOSTAD jne. Sellisel kujul tarbijani jõudmine eeldab suuri reklaami- ja turunduskulusid, mis omakorda tõstavad ravimi hinda.

Et vähendada ravimi turunduskulusid, kasutavad mitmed tootjad raviminimeses INN-ide osi, läbi mille on tarbijal lihtsam määratleda toimeainet. Nii võivad INN-id osutada kasulikeks mehhanismideks soosides üldnimetuse all või sellele viitava ravimi väljastamist, võimaldades tarbijail valida erinevate ravimite vahel ning teha valik madalama hinnaga ravimi kasuks. Näitena toob vaidlustaja kaubamärgid TRIZIVIR ja ZESTRIL, mis on tuletatud INN-idest 'abacavir' ja 'lisinopril'. Mõned nimed on tuletatud INN-ide esi- ja lõpuosast, mõned kasutatud nii esi-, kesk- kui ka lõpuosa ning tähisele on lisatud ärinimi või prefiks. Seega kasutatakse INN-ide osi kaubamärkide välja töötamisel just selleks, et minimeerida turunduskulusid. Taolise praktika tulek on just seotud geneeriliste ravimite kasutuselevõttuga, nende suureneva osakaaluga ja konkurentsiga. Ja just selline praktika teebki WHO-le muret ning vaidlustaja selgitab seda problemaatikat järgnevalt.

WHO, INN-id ja INN-ide nimekirja kandmine. Vaidlustaja tutvustab lühidalt WHO-d, liikmesriikide õigusi ja kohustusi ning INN-ide programmi. INN-id ehk rahvusvahelised mittekaubanduslikud nimed on WHO poolt tunnustatud nimed raviainete või toimeainete tähistamiseks, mis on kantud WHO hallatavasse nimistusse. Nii asendavad INN-id raviaine pikka keemilise koostise kirjeldamist, neid on lihtne meelde jätta ja nad vastavad teatud reeglitele. INN-id on käsitletavad ravimite üleilmselt tuntud üldnimetustena ja nende kandmine ravimipakenditele on tehtud ravimitootjatele kohustuslikuks. Tavaliselt koosneb INN kahest osast: väljamõeldud nimest ja tüvest, mis viitab farmakoloogiliselt ühte gruppi kuuluvatele raviainetele. Nii näiteks on nimi *clopidogrel* tüve *-grel* ja väljamõeldud nime *clopido-* kooslus, seejuures viitab tüvi *-grel* ravimi toimele ja tüübile.

Vaidlustaja selgitab, et oma olemuselt ei ole INN-idele kellelgi omandiõigust, WHO on teinud nad nõ vabalt kasutatavaks, mis tähendab, et sama INN-i võivad kasutada kõik sama raviaine tootjad. Seega aitavad INN-id identifitseerida ravimeid, mis omakorda vähendab ravimite segiajamise võimalust. INN-ide loetelu algatamise tingis asjaolu, et sama raviaine ei kannaks erinevates riikides erinevaid nimesid, seega tekkis vajadus ühtlustatud rahvusvahelise nimistu järele. Tänu nimistule hoitakse vaidlustaja sõnul ära patsientide elu ohtuseadmine retseptiravimite väljakirjutamisel, ravimite manustamisel jne. Samuti aitavad INN-id tõhustada rahvusvahelisel tasandil teadlaste ja teiste spetsialistide omavahelist suhtlust.

Kuna INN-ide näol on tegemist vabas kasutuses olevate unikaalsete nimedega, ei tohi need vaidlustaja sõnul olla segiaetavad teiste üldkasutuses olevate nimedega. INN-e saab kasutada ärieesmärkidel, seega ei tohi INN-ide ega nendest tuletatud nimede suhtes kellelgi tekkida omandiõigust. WHO juhised näevad ette, et keegi ei tohiks INN-i või selle mõne osa suhtes läbi intellektuaalomandi õiguskaitse ainuõigusi omandada. INN-i WHO nimistusse kandmine toimub avalduse esitamise järel WHO-le uue raviaine määratlemiseks INN-ina. Peale avalduse läbivaatamist avaldatakse väljapakutud INN

kommentaari jaoks või vaidlustusavaldusteks – nelja kuu jooksul võib iga huvitatud isik väljapakutud INN-i vaidlustada või esitada kommentaare. Vaidlustaja rõhutab, et taoline õigus on muuhulgas kaubamärgiomanikel, kui viimane leiab oma õigusi rikutud olevat. Kui kommentaare või vaidlustusavaldusi pole, avaldatakse väljapakutud INN soovitatud INN-ina. Seega märgib vaidlustaja, et INN-idega sarnastele kaubamärkidele õiguskaitse andmine võib ohtu seada antud loetelu täiendamise või loetelu efektiivsust vähendada.

WHO resolutsioonis WHA46.19 Nonproprietary Names for Pharmaceutical Substances on WHO väljendanud selget seisukohta, et INN-ide osadest tuletatud kaubamärkide kasutamise ja registreerimise praktika ohustab INN-e ning taoline praktika võib tekitada segadust ravimite loeteludes tulenevalt asjaolust, et kaubamärkidel on omadus talletuda tarbijate mällu. Seega võib populaarne INN-i sisalduv kaubamärk tuua kaasa INN-i unustusehõlma vajumise. Näitena toob vaidlustaja kaubamärgi '*aspirin*', mis on muutunud atsetüülsalitsüülhappe üldnimetuseks. Kuna INN-id muutuvad populaarseks alles peale pikaajalist turul olekut, ei ole need võrreldes aktiivturustusega esile toodud kaubamärkidega nii populaarsed. Seega võidakse vaidlustaja sõnul kahjustada ka INN-ide kasutusulatust, -tõhusust, eelkõige aga nimekirja täiendamist, kuna kaubamärgiomanikul on õigus enne nimistusse kandmist väljapakutud INN vaidlustada. Seega kahandub kaubamärgi nimes sisalduva INN-i eristusvõime ning tekib segadus ravimite nomenklatuuris. Ennetamaks kaubamärkide ja INN-ide vahelisi konflikte, mida esineb väga palju, avaldaski WHO resolutsiooni WHA46.19.

WHO põhiprobleemiks oli ja on INN-ide kasutus kaubamärkides üleüldse, eriti aga INN-ide tüvede kasutus. WHO eksperdid tulid järeldusele, et selle asemel, et turustada farmatseutilisi tooteid üldnimede all, kasutavad paljud tootjad siiski kaubamärke, mis on tuletatud INN-ist või sisaldavad selle tüve. 1991. aastal jõudis WHO komisjon oma viiendas raportis esitatud järeldusele, et INN-e on vaja tõhusamalt kaitsta ning seetõttu avaldatigi ülalmainitud resolutsioon. Siinkohal rõhutab vaidlustaja veelkord, et WHO probleemiks pole mitte ainult INN-ide tüvede kasutus, vaid ka muude INN-ide osade kasutus kaubamärkides. Vaidlustaja on endiselt seisukohal, et sõna '*descriptor*' ei tähenda vaid kirjeldavat osa, vaid igasugust INN-i osa. WHO sellisele seisukohale viitavad ka muud tekstis, milles kasutatakse sõna '*descriptor*' asemel '*other parts of INN*' ning ühtlasi läheks termin 'kirjeldav osa' ka vastuollu WHO eesmärkidega. Seega mistahes INN-i osa kasutamine kaubamärgi koosseisus võib INN-ide nimekirja täiustamist takistada.

Nii leiab vaidlustaja, et kuigi ravimi CLOPIDOCOR toimeaineks on INN *clopidogrel*, võivad ravimi abained olla erinevad ning tingida ka originaalravimiga võrreldes erineva efektiivsustaseme või põhjustades erinevaid kõrvaltoimeid. Selle kõigega peaksid spetsialistid vaidlustaja arvates arvestama, ent suur ravimite segiajamise oht võib ohustada patsientide tervist.

Vaidlustaja leiab, et isegi kui lähtuda taotleja argumentatsioonist, mille kohaselt ei ohusta kaubamärk INN-i *clopidogrel*, tuleb siiski mõnda, et taotletav kaubamärk on otseselt tuletatud INN-ist, kuna sisaldab INN-i *clopidogrel* ühte osa ning langeb suures osas vastava INN-iga kokku. Vaidlustaja sõnul on kindel, et CLOPIDOCOR ohustaks oluliselt INN-i *clopidogrel*, kuna tähistes esiosad on sarnased ning praktikas võib esineda olukord, kus ravimi nimi aetakse segamini toimeaine nimega. Kaubamärgiõiguse seisukohalt tuleb aga vaidlustaja sõnul mõnda, et võimaldades õiguskaitse tähisele, mille algusosa on CLOPIDO-, võidakse sellega välistada või piirata teiste sama algusega tähistes kaitset.

Probleeme INN-ide ja kaubamärkide vahel kinnitavad ka WIPO dokumendid, milles antud valdkonda käsitletakse. Seejuures märgitakse ühes sellises dokumendis, et küsimus kaubamärgi ja INN-ide sarnasuse kriteeriumite üle tuleb lahendada sarnaselt nagu seda kaubamärkide omavahelise sarnasuse puhul tehakse.

KaMS § 9 lg 1 punktide 7 ja 12 kohaldamise osas soovib vaidlustaja veelgi täpsustada oma seisukohti. WHO poolt vastu võetud otsused on vaidlustaja sõnul käsitletavad rahvusvahelise õiguse allikatena ning WHO poolt antavad juhendid avaliku poliitika ('*public policy*') reeglitenä. Kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähise vastuolu korral vähemalt ühe KaMS § 9 lg 1 p-s 7 sisalduva abstraktse

koosseisulise tunnusega ei saa taolisele tähisele vaidlustaja sõnul õiguskaitset anda, seda olenemata asjaolust, kas esinevad varasemad õigused või mitte.

Mis puudutab vaidlustatud tähise vastuolu heade tavadega, siis täiendab vaidlustaja oma seisukohti ja leiab, et 'heade tavade' mõistet ei saa piiritleda 'üldtunnustatud moraalinormidega', vaid tegemist on määratlemata õigusmõistega, mille tõlgendamisel tuleb arvestada valdkonna eripära, seadusandja antud juhtnööridega ning kasutada asjakohased tõlgendamismeetodeid. Vaidlustaja toetub õigusmõiste 'head tavad' sisustamisel ka Konkurentsiseadusele, mis toob loetelu võimalikest heade kommete ja tavadega vastuolus olevatest tegevustest ning seaduse sõnastust võib tõlgendada selliselt, et heade tavade ja kommetega vastuolus olevaks võib pidada ebaausat äritegevust. Sellist tõlgendust toetab vaidlustaja sõnul ka Pariisi konventsiooni artikkel 10 *bis*, mille lõike 1 kohaselt on liidu liikmesriigid kohustatud tagama liikmesriikide kodanikele tõhusa kaitse kõlvatu konkurentsi vastu ning mille lõike 2 kohaselt loetakse kõlvatuks konkurentsiks iga konkurentsitoimingut, mis on vastuolus ausate tavadega tööstuses ja kaubanduses.

Tulenevalt eeltoodust leiab vaidlustaja, et tähis CLOPIDOCOR võib põhjustada tarbijates arusaamatusi. Teades vaidlustaja toimeainet *clopidogrelum* sisaldavat ravimit PLAVIX, võivad tarbijad uskuda, et vaidlustaja on hakanud turustama uut ravimit CLOPIDOCOR. Seega võib tekkida arusaamatus ravimi päritolu suhtes ja taoline tegevus on vaidlustaja sõnul vastuolus heade/ausate tavadega.

Vaidlustaja leiab, et taotleja soovib oma geneeriliste ravimite turustamisel ära kasutada ravimi toimeainele viitavat nimetust ning kirjeldavat osa '-COR'. Vaidlustaja turustab sama toimeainega ravimit nime all PLAVIX, millele Euroopa Komisjon on väljastanud tähtajatu müügiloa. Vaidlustaja leiab, et taotleja selline käitumine on vaadeldav muuhulgas kõlvatu konkurentsina Konkurentsiseaduse §50 tähenduses, mille alusel tuleks vaidlustaja sõnul kaubamärgile õiguskaitse andmisest keelduda KaMS § 9 lg 1 p 12 alusel.

Vaidlustaja on viidanud **Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivile 2001/83/EÜ** inimtervishoiu kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta, milles on märgitud, et ravimite tootmist, turustamist ja kasutamist reguleerivate eeskirjade põhieesmärgiks peab olema rahvatervise kaitse. Sama Direktiiv määratleb ka ravimi nimetuse mõiste. Vaidlustaja leiab, et taotleja on seoses Euroopa Liidu direktiivide kohaldamisega siseriiklikus seadusandluses eksinud ning taotleja seisukohad on ebaõiged. Nimelt sätestab Direktiivi artikkel 129, et Direktiiv jõustub kaheksakümne päeva peale selle avaldamist Euroopa Ühenduste teatajas (28.11.2001). Seega tuli Eesti Vabariigi ühinemisel Euroopa Liiduga koheselt ka direktiivi sätteid siseriiklikusse õigusesse üle võtta. Sama kinnitab ka Ravimiameti vastus teabenõudele, mis on esitatud lisana.

Vaidlustaja rõhutab, et direktiivid on liikmesriikidele kohustuslikud, ent iga riik otsustab ise, milliste meetoditega nende täitmine tagada. Toetudes Euroopa Kohtu loodud otsese õigusmõju põhimõttele, EL õiguse ülimuslikkuse põhimõttele ning EL õiguse kooskõlalise tõlgendamise põhimõttele ning Euroopa Kohtu seisukohale märgib vaidlustaja, et direktiivi sätteid on otsekohalduvad isegi, kui riik ei ole direktiivi siseriiklikusse õigusesse sisse viinud. Seega tuleb vaidlustaja sõnul kohaldada Direktiivi sätteid, mille kohaselt ei tohi ravimi nimetus minna segi üldnimetusega. Vaidlustaja sõnul pole alust eeldada, et segiajamist tuleks hinnata kuidagi teisiti, kui seda tehakse kaubamärkide omavahelise segiajamise tõenäosuse hindamise printsiipe järgides. Seega on vaidlustaja endiselt seisukohal, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimisest tuleks keelduda muuhulgas ülaltoodud direktiivi ning KaMS § 9 lg 1 p 12 alusel.

Vaidlustaja märgib, et sellist praktikat ravimite müügiloa väljastamisel kinnitab ka Ravimiameti vastuskiri esitatud teabenõudele, milles kinnitatakse, et ravimi nimede osas tugineb Ravimiamet viidatud Direktiivile ning WHO juhendile. Samas kirjas märgitakse, et Ravimiamet soovib müügiloa taotlejail mitte kasutada ravimi nimes INN tüve, ent kui nimes sisaldub vaid väike osa INN-ist, siis on Ravimiamet selliseid variante aktsepteerinud. Seega leiab vaidlustaja, et ka Ravimiameti praktika kohaselt ei väljastataks ravimile nimega CLOPIDOCOR müügiluba.

Kommentaariks taotleja poolt viidatud varasemate Ühenduse kaubamärkide registreeringutele (CLOPIDEX, CLOPIDOMIN ja CLOPIDO TAD) ja Euroopa Kohtu lahendile asjas C-265/09 märgib vaidlustaja, et antud registreeringud tuleb jätta tähelepanuta, kuna pole täpselt teada, millistel alustel ja asjaoludel on vaidlustaja sõnul liberaalne OHIM absoluutsete keeldumisaluste kontrolli teostanud. Viidatud kohtuotsus on tehtud hiljem kui on registreeritud antud märgid, seega pole vaidlustaja sõnul kindel, et antud märkide suhtes on teostatud range ja igakülgne kontroll. Ühenduse kaubamärgirežiim on autonoomne süsteem, mida tuleb rahvuslikest süsteemidest eraldi vaadelda, seega ei saa antud otsuseid vaidlustaja sõnul antud asjas arvesse võtta. Samuti viitab vaidlustaja võimalusele tunnistada Ühenduse kaubamärk kehtetuks, sellega välistatakse OHIM-i registreerimispraktikast tulenevad vead – seega ei ole taotleja väited OHIM-i kontrolli ranguse ja kõigekülguse kohta asjakohased. Lisaks eeltoodule märgib vaidlustaja, et OHIM ei järgi WHO nõudeid, selle tõendusena esitab vaidlustaja väljavõtted OHIM-i elektroonilisest andmbebaasist sõnaosa 'grel' sisaldumise kohta klassi 5 kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et läbi ainuõiguse andmise kaubamärgile CLOPIDOCOR antakse selle omanikule ka seaduslik õigus kaitsta end õiguslike vahenditega ning välistada sarnaste tähiste kasutamine teiste isikute poolt samaliigiliste kaupade tähistamiseks, selline võimalus tuleks aga vaidlustaja sõnul välistada.

Vaidlustaja leiab, et taotleja viited vaidlustajaga samasse kontserni kuuluvate ettevõtete kaubamärgipraktikast on asjakohatud, kuna ka Konkurentsiseaduse mõttes ei saa vaidlustajat ja temaga samasse kontserni kuuluvaid ettevõtteid pidada juriidiliselt samaks isikuks.

Vaidlustaja märgib veelkord, et taotleja viited kaubamärkide registreerimispraktikale, kus raviminimes kasutatakse viiruste või mikroobide nimesid (nt pneumokokk), on asjakohatud, kuna selliste nimede kasutamist WHO ei reguleeri.

Vaidlustaja palub jätta tähelepanuta taotleja viited teiste liikmesriikide praktika osas, kuna pole teada, kas taotleja viidatud lahendid on jõustunud või on edasi vaidlustatud. Samuti rõhutab vaidlustaja veelkord, et liikmesriikide kaubamärgisüsteemid on autonoomsed ning teiste riikide otsused pole antud asja lahendamiseks Eesti Vabariigis pole määravad. Teada pole ka, millistel alustel ja asjaoludel otsused tehti

Vaidlustaja rõhutab veelkord oma õigusliku huvi olemasolu asjas. Vaidlustaja toodab ja turustab WHO INN-nimistusse kantud toimeainega *clopidogrel* tähistatavaid originaalravimeid kaubamärgiga PLAVIX. Antud juhul soovitakse vaidlustatud kaubamärgiga CLOPIDOCOR õiguskaitset saada geneeriliste ravimite osas, mis on mõeldud tootmiseks sama toimeaine baasil. Kuna WHO juhised näevad ette INN-i osadest tuletatud kaubamärkidele ainuõiguste kaitse tekkimise vältimise ja välistamise, mistõttu tuleks neid avalikes huvides kehtestatud nõudeid ja piiranguid kohaldada isikutele võrdselt, siis taotlejale õiguskaitse andmisega tähisele CLOPIDOCOR luuakse ebavõrdne olukord vaidlustusavalduse pooltele, millega rikutakse eelkõige Põhiseadusest tulenevat võrdse kohtlemise printsiipi ning sellega rikutakse vaidlustaja põhiõigusi. Antud asjaolud tõendavad esmajärjekorras vaidlustajale kuuluva õigusliku huvi olemasolu käesolevas vaidluses ning põhistavad vaidlustajale kuuluvat õigust käesoleva vaidlustusavalduse esitamiseks. KaMS § 41 lg 2 reguleerib, et asjast huvitatud isik võib vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lg-s 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Seega annab viidatud Kaubamärgiseaduse säte vaidlustajale õiguse vaidlustada kaubamärgi registreerimisotsus Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis muuhulgas tähise absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu korral, mis ei eelda varasemate õiguste olemasolu. Piisavaks saab lugeda vaidlustaja huvitatust vaidlustusavalduse esitamiseks. Samas ei ole vaidlustaja huvides, et taotleja saavutaks kaubamärgiregistreeringuga CLOPIDOCOR konkurentsieelise, mis seab kahtluse alla ka õiguse ausale konkurentsile ning ausale kauplemisele.

Nagu vaidlustaja on ka eelnevalt märkinud, võib tähise CLOPIDOCOR kasutus kaupadel tekitada olukorra, kus tarbijad saavad eksitatud kaupade päritolu osas, kuna antud toimeaine baasil toodab vaidlustaja rahvusvaheliselt tuntud ravimit PLAVIX ning vaidlustaja on ka INN-i *clopidogrel* esialgseks

väljatöötajaks. Seega võivad tarbijad seostada kaubamärgiga CLOPIDOCOR tähistatavate ravimite pärimist vaidlustajalt.

Lõppkokkuvõttes märgib vaidlustaja, et ta ei peagi põhistama, miks viiks vaidlustatud tähise registreerimine rahvatervise ohustamiseni, kuna sellist ohtu on konstateerinud WHO, mida võib pidada usaldusväärseks allikaks. WHO pöörab oma juhistes INN-idele erilist rõhku just seetõttu, et tema poolt hallatavat INN-ide nimistut kontrolli all hoida. Samuti märgib vaidlustaja, et taotleja puhul on tegemist suurettevõtjaga, kes omab võimalusi oma kaubamärgi marketingiks, mis võib lõppeda stsenaariumiga, mida WHO püüab INN-ide nimistuga vältida – suureneb tarbijate teadlikkus seoses nimega CLOPIDOCOR ning INN clopidogrel vajub unustustehõlma.

Tuginevalt eeltoodud asjaoludele jääb vaidlustaja oma seisukohtade ja varem esitatud nõude juurde.

Lisadena on esitatud:

- WHO kodulehel esitatud materjal: K.M Gopakumar, N.Syam „A Study on the Use of International Nonproprietary Names in India (Centre for Trade & Development (Centad), In Collaboration with WHO India Country Office)“ (New Delhi, 2007).
- Eesti Haigekassa kodulehe väljavõte ning Raviameti poolt väljastatava Ravimiinfo Bülletääni (Jaanuar 2003, nr 33) väljavõte (arvutivõrgus kättesaadav: www.raviamet.ee/vvfiles/0/bullet33.pdf)
- Maalehe 25.09.2010 on-line artikli „Kumb on parem: originaal või geneeriline ravim?“ väljavõte.
- Eesti Epilepsialiidu kodulehe väljavõte dr Valentin Sander artiklist „Geneeriline versus originaalravim epilepsia ravis. Arsti seisukoht“.
- WHO dokumendi „The Use of Stems in the Selection of International Nonproprietary Names (INN) for Pharmaceutical Substances“ (Geneva, 2009) väljavõte.
- WIPO vastavat teemat käsitlevate dokumentide väljavõtted aastatest 2006 ja 2008.
- OHIM-i ekspertiisi juhiste väljavõte.
- Wikipedia väljavõte INN-ist clopidogrel
- Euroopa Meditsiiniagentuuri (EMA) avalik teave ravimist PLAVIX
- Väljavõte tooteinfo ravimite andmebaasist (www.ravimiinfo.ee) ravimi Plavix osas
- Raviameti vastus teabenõudele seoses direktiivi sätete siseriiklikku õigusesse ülevõtmise tähtajaga.
- Raviameti vastus teabenõudele seoses ravimi nimetustega.
- OHIM online andmebaasi väljavõte sõnaosa „grel“ sisaldavatest Ühenduse kaubamärkidest klassis 5.
- Interneti väljavõtted terminite „pneumokokk“, „rotaviirus“, „adenosiin“ osas
- WHO DOKUMENT „Guidelines on the Use of International Nonproprietary Names (INNs) for Pharmaceutical Substances“ (Geneva, 1997).

23.01.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jääb varem esitatud seisukohtade, argumentide, tõendite ja nõude juurde.

Komisjon edastas vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale, kes esitas samuti lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult varem esitatatu juurde, leides, et vaidlustaja ei ole veenvalt põhistanud, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine viiks lõppastmes rahvatervise ohustamiseni. Samuti ei ole kaubamärgi registreerimine taotleja sõnul vastuolus üldtunnustatud moraalnormidega.

Vaidlustaja väited selle kohta nagu ohustaks kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine *bona fide* konkurentsi, ausat kauplemist ja võrdset kohtlemist, on taotleja sõnul lõppastmes alusetud ja pelgalt oletuslikud.

Taotleja märgib veelkord, et selleks, et kaubamärgi registreerimisest saaks keelduda, peab taotletav kaubamärk olema INNst vahetult ja selgelt tuletatud. Vastasel juhul piiratakse õigustamatul määral kaubamärkide taotlejate õigust.

Kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimistaotluse esitamise ning sellele õiguskaitse soovimise näol pole taotleja sõnul tegemist ebatavalise praktika ega kehtiva seadusandluse sätetega vastuolus oleva tegevusega.

Seega märgib taotleja, et eelöeldust ja taotleja poolt menetluse käigus väljendatust järeldub, et kaubamärgi CLOPIDOCOR osas ei esine KaMS § 9 lg 1 p-des 2, 3, 7 ja 12 ega KaMS § 10 lg 1 p-s 5 toodud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ning esitatud vaidlustusavaldus on alusetu ning selles esitatud järeldused ebaõiged. Vaidlustusavaldus tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

01.06.2012. alustas komisjon asja nr 1233 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse registreerida sõnaline kaubamärk CLOPIDOCOR (reg. taotluse nr M200800785) klassi 5 kaupade *farmatseutilised preparaadid* osas. Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse SANOFI-AVENTIS leides, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 9 lg 1 p-ga 2, 3, 7 ja 12, § 10 lg 1p-ga 5 ning § 41 lõikega 2.

Vastavalt KaMS § 41 lõikele 2 võib asjast huvitatud isik vaidlustada tööstusomandi apellatsioonikomisjonis taotleja õiguse kaubamärgile KaMS § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul. Seadusandja ei ole mõiste „asjast huvitatud isik“ sisu määratlenud.

Komisjon leiab, et asjast huvitatud isikuks KaMS § 41 lõike 2 mõttes on iga isik, kelle õigusi või kohustusi võib kaubamärgiregistreering mõjutada. Neid õigusi ja kohustusi ei ole võimalik ammendavalt määratleda ning tuleb hinnata igakordselt lähtudes konkreetse vaidluse asjaoludest. Vaidlustaja seisukohtadest ei selgu, milliseid temale kuuluvaid õigusi või kohustusi mõjutab kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine taotleja nimele.

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

Komisjon märgib, et antud sättega kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimisotsus vastuolus pole, kuna vaidlustajale kuuluv ravim CLOPIDOGREL WINTHROP on esitatud lisamaterjalide kohaselt ravimiregistrisse kantud 16.07.2008, s.o hiljem kui vaidlusaluse kaubamärgitaotluse esitamise kuupäev (15.05.2008). Komisjoni otsuse tegemise hetkel ülaltoodud nimetusega ravimit ravimiregistris ei sisaldu. Seega ei pea komisjon vajalikuks ka peatuda ravimi CLOPIDOGREL WINTHROP ja tähise CLOPIDOCOR väidetava sarnasuse/erinevuse küsimusel.

Vaidlustaja leiab, et KaMS § 41 lg 2 võimaldab asjast huvitatud isikul vaidlustada kaubamärgi registreerimisotsuse Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis muuhulgas tähise absoluutsete õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu korral, mis ei eelda varasemate õiguste olemasolu. Lisaks leiab vaidlustaja, et piisavaks saab lugeda vaidlustaja huvitatust vaidlustusavalduse esitamiseks. Komisjon nõustub, et KaMS § 41 lõike 2 kohaldamiseks eeltingimuseks ei ole üksnes varasemate õiguste olemasolu.

KaMS §-s 9 sätestatud kaubamärgi registreerimisest keeldumise absoluutsed alused on seotud üldsuse huvide kaitsega. Vaidlustaja toodab ning turustab ravimeid, mis on välja töötatud ravimi toimeaine *clopidogrel* baasil. Kuna nimetatud toimeaine väljatöötajaks on vaidlustaja väidetav õiguseellane ning tähis CLOPIDOCOR ning toimeaine *clopidogrel* on mingil määral omavahel seotud, siis leiab komisjon, et vaidlustusavalduse esitamine on õigustatud ning hinnata tuleb, kas vaidlusaluse

tähise registreerimine rikub vaidlustaja (ning teiste sama valdkonna ettevõtete) õigusi seoses ravimi toimeaine *clopidogrel* kasutamisega.

Vaidlustaja leiab, et tähis CLOPIDOCOR ei ole eristusvõimeline, kuna selle esimene osa viitab ravimis sisalduvale toimeainele ning sufiks –COR on ravimipreparaatide tähistamisel tavapärane. Lisaks kannab sufiks –COR vaidlustaja sõnul tähendust 'süda', mis pole antud toodete tähistamisel eristusvõimeline sõna. Samadel põhjustel leiab vaidlustaja tähise olevat kirjeldava.

Komisjon on seisukohal, et graafiliselt esitatav tähenduseta sõna CLOPIDOCOR on eristusvõimeline ning suuteline täitma kaubamärgi funktsiooni.

Vastupidiselt vaidlustajale leiab komisjon, et kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine ei ole vastuolus avaliku korra ja heade tavadega. Vaidlustaja tõlgendus nimetatud sätte sisust ja eesmärgist on meelevaldne ning seosed kunstlikult tekitatud. Seadusandja ei ole KaMS § 9 lg 1 p-i 7 sisu avanud. Komisjon leiab, et kaubamärgi registreerimine on heade tavadega vastuolus juhul, kui sellega kaasneb tõeliselt eksisteeriv ja piisavalt tõsine ühiskonna eriliselt püsivate kõlbluspõhimõtete rikkumise oht. Selline oht peaks olema otseselt tajutav ja üheselt mõistetav. Samadel põhimõtetel ei pea komisjon õigeks vaidlustaja lähenemist mõiste „avalik kord“ tõlgendamisel.

Mis puudutab vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 12, siis leiab komisjon, et kuigi WHO dokumente on võimalik pidada ühiskonna toimimise korda avalikes huvies (*public policy*) reguleerivateks juhusteks, ei saa neile omistada automaatselt ja vahetult kaubamärgile õiguskaitse taotlemise õigust piiravat tähendust. Kaubamärkide registreerimise praktika, millele viitab taotleja, näitab, et ravimi toimeainele vihjavate kaubamärkide kasutamine ja registreerimine on tavapärane. Samuti ei ole nimetatud dokumente võimalik pidada rahvusvahelise õiguse allikaks, millest tuleneks väidetav vastuolu KaMS § 9 lg 1 p-ga 12.

Vaidlustaja on seisukohal, et tähis CLOPIDOCOR on äravahetamiseni sarnane ning tuletatud ravimi toimeaine nimetusest *clopidogrel*, mis on kantud Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) hallatavasse rahvusvaheliste mittekabanduslike nimede (INN) loetellu. INN-id on ravimite ülemaailmselt tuntud üldnimetused, mille kandmine ravimipakenditele on tehtud ravimitootjatele kohustuslikuks. Komisjon leiab, et kaubamärk CLOPIDOCOR ei ole sedavõrd sarnane toimeaine nimetusega *clopidogrel*, et selle registreerimisest tuleks keelduda. Vaidlusaluse tähise registreerimisel kaubamärgina ei teki taotlejal õigust keelata teistel ettevõtetal (sh vaidlustajal) kasutamast ravimi toimeaine nimetust *clopidogrel*, samuti ei teki taotlejal õigust takistada INN-i tüve edasiarendamist.

Tänapäeval on muutunud tavapäraseks, et ravimeid tähistavates kaubamärkides sisaldub vihje või seos kas ravimi, ravimi toimeaine või haiguse nimetusele. Ravimi toimeaine nimetus *clopidogrel* koosneb INN-ide moodustamisel kasutatavast tüvest „-grel“ ning väljamõeldud osast „clopido-“. Vaidlusalune kaubamärk koosneb ravimi toimeaine nimetuse esimese osaga kokkulangevast osast „clopido-“, ning osast „-cor“, millele vaidlustaja viitab kui tähendust 'süda' (*cor* – süda ld keeles) kandvale osale. Komisjon on seisukohal, et reeglina ei teosta tarbija tehissõnast kaubamärki nähes selle osade analüüsi, samuti on keskmise tarbija ladina keele oskus sellise lingvistilise analüüsi teostamiseks mittepiisav.

Komisjoni hinnangul ei ole kaubamärgi CLOPIDOCOR registreerimine vastuolus WHO regulatsiooni ning eesmärkidega INN-ide vallas. INN-id on oma olemuselt ravimite omadustele viitavad. Täpsemalt täidavad INN-ides kirjeldava ülesande tüved, mis tavaliselt on asetatud INN-i järelliitena. Seega ravimi toimeaine nimetuse *clopidogrel* puhul moodustab nimetuse kirjeldava osa tüvi „-grel“, mis aga vaidlusaluses kaubamärgis CLOPIDOCOR ei sisaldu. Nagu ka vaidlustaja ise on väitnud, ei ole WHO kehtestanud nõudeid, millisel määral või millises ulatuses tuleb vaadelda kaubamärgi tuletamist rahvusvahelisest mittekabanduslikust nimest või sarnanemist INN-iga. Kaubamärkide tuletamine kirjeldavatest või muul põhjusel kaubamärgina mittekaitstavatest tähistest või nende osadest ei ole seadusega iseenesest keelatud, v.a juhul kui kaubamärgis sisalduv vihje on kaupade/teenuste suhtes eksitav või kaubamärk kollideerub teisele isikule kuuluva varasema õigusega.

Komisjon ei saa käesoleva vaidluse kontekstis nõustuda vaidlustaja käsitlusega mõistete „head tavad“ ja „kõlvatu konkurents“ seotusest. Vaidlusaluseks kaubamärgiks on tähendust mitteomav tähis, mille registreerimine ei riku vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi ega ole vastuolus registreerimisest keeldumise absoluutsete alustega. Kaubamärgi registreerimisega saavutatud õigused (sätestatud KaMS §-s 14) toovad eesmärgipäraselt kaasa teatud konkurentsieelise, mis õigupoolest ongi kaubamärgi kaitsmise mõte, kuid kindlasti ei saa pidada kõlvatuks konkurentsiks ja heade tavadega vastuolus olevaks sellise kaubamärgi registreerimist, mis kellegi õigusi ei riku ning mille alusel ei ole võimalik keelata teistel isikutel kasutada äritegevuses häid äritavasid järgides kauba omadusi näitavatest või muul viisil kaupa kirjeldavatest tähistest või andmetest või eelnimetatud tähistest või andmetest, mida ei ole oluliselt muudetud, koosnevat tähistusi.

Komisjon leiab, et vaidlustusavalduses ja selle täiendustes esitatud argumendid on valdavalt asjakohatud ning seosed vaidlusaluse kaubamärgi registreerimisotsuse ja KaMS § 9 lg 1 p-s 2, 3, 7 ja 12 sisalduvate keeldumisalustega on tekitatud kunstlikult ning jõutud valede järeldusteni. Komisjon on seisukohal, et vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine ei riku vaidlustaja ega teiste ettevõtete õigusi ning ei kujuta endast ohtu rahva tervisele.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lõike 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Ausmees

H.-K. Lahek

M. Tähepõld