

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1984-o

Tallinn, 11.08.2021

**Avaldus nr 1984 – kaubamärgile
„NOVAX + kuju“ (rahvusvaheline
registreering nr 1535067) õiguskaitse
andmise vaidlustamine
(kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Anneli Kapp ja Kertu Priimägi, vaatas kirjalikus menetluses läbi Monaco juriidilise isiku NOVAX PHARMA SARL vaidlustusavalduse IVYBRIDGE VENTURES LIMITED'i kaubamärgi „NOVAX + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1535067) registreerimise vastu klassides 3, 5 ja 35.

Asjaolud ja menetluse käik

18.12.2020 esitas NOVAX PHARMA SARL (edaspidi ka vaidlustaja; esindaja patendivolinik Raivo Koitel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse (edaspidi ka avaldus), milles vaidlustatakse IVYBRIDGE VENTURES LIMITED'i (edaspidi ka taotleja) kaubamärgi „NOVAX + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1535067; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 09.12.2019) registreerimine klasside 3, 5 kaupade ja klassi 35 teenuste tähistamiseks.

Avaldusest nähtuvalt peab vaidlustaja taotleja kaubamärgi registreerimist kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3 vastuolus olevaks, kuivõrd vaidlustajale kuulub varasema õigusena Euroopa Liidu (EL) kaubamärk „NOVAX PHARMA + kuju“ (reg nr 010120038; taotluse esitamise kuupäev 13.07.2011), mis on registreeritud klassides 5, 10 ja 42.

Vaidlustaja palus komisjonil tuvastada kaubamärgi „NOVAX + kuju“ suhtes KaMS § 10 lg 1 punktidest 2 ja 3 tulenevad õiguskaitset välistavad asjaolud, tühistada täielikult Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsus ja teha uus otsus.

Avaldusele oli lisaks riigilõivu tasumise maksekorraldusele lisatud väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest 11/2020 taotleja kaubamärgi kohta ja väljatrükk Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) kaubamärkide andmebaasist vaidlustaja kaubamärgi kohta.

08.01.2021 võttis komisjon vaidlustusavalduse menetlusse. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni (WIPO) Rahvusvahelise Büroo vahendusel taotlejale teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Taotlejal oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 09.04.2021. Taotleja ei teavitanud komisjoni esindaja nimetamisest.

12.04.2021 tegi komisjon vaidlustajale vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48³ lõikele 1 ettepaneku vaidlustusavalduse kohta põhjenduste ja tõendite esitamiseks või täiendamiseks hiljemalt 14.06.2021. Komisjon selgitas, et tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1, kui teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud kahekuulise tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust.

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.epa.ee/>

10.06.2021 esitas vaidlustaja komisjonile vaidlustusavalduse põhjendused, milles märgiti kokkuvõtlikult järgmist.

Vaidlustaja leiab, et kuivõrd taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastu väelnud, saab seda käsitleda kui omaksvõttu, et vaidlustusel on õiguslikult põhjendatud alus ning et vaidlustuse õiguslikult põhjendatud alust ja ulatust tõendavad ka vaidlustaja käesolevaga esitatavad seisukohad ja tõendid. Viidates oma seisukohtadele lisatud väljavõttele vaidlustaja kodulehelt novaxpharma.com märgib vaidlustaja, et ta on 2008. aastal asutatud ja rahvusvaheliselt tuntud innovaatiline silmaraviseadmete, -ravimite ja -hügieenitoodetega tegelev ettevõtte, kelle tooted on müügil ka Eestis.

Taotleja soovib kaubamärki „NOVAX + kuju“ registreerida klassides:

Klass 3 – *Cotton wool for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; cotton swabs for cosmetic purposes; tissues impregnated with cosmetic lotions; tissues impregnated with make-up removing preparations;*

Klass 5 – *Aseptic cotton; cotton for medical purposes; cotton swabs for medical purposes; cotton swabs for medical purposes; absorbent cotton;*

Klass 35 – *Advertising; cost price analysis; market studies; demonstration of goods; commercial information and advice for consumers in the choice of products and services; marketing; marketing research; writing of publicity texts; updating of advertising material; organization of trade fairs for commercial or advertising purposes; rental of advertising space; retail or wholesale services of aseptic cotton, cotton for medical purposes, cotton swabs for medical purposes, absorbent cotton; presentation of goods on communication media, for retail purposes; publication of publicity texts; radio advertising; outdoor advertising; bill-posting; advertising by mail order; online advertising on a computer network; distribution of samples; dissemination of advertising matter; design of advertising materials; television advertising; telemarketing services; the bringing together, for the benefit of others, of cotton wool for cosmetic purposes, cotton swabs for cosmetic purposes, tissues impregnated with cosmetic lotions, tissues impregnated with make-up removing preparations, aseptic cotton, cotton for medical purposes, cotton swabs for medical purposes, absorbent cotton, excluding the transport thereof, enabling customers to conveniently view and purchase those goods in retail and wholesale stores or through web sites.*

Vaidlustaja nimele on registreeritud KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem EL kaubamärk „NOVAX PHARMA + kuju“ klassides:

Klass 5 – *Ophthalmic pharmaceutical and ophthalmic veterinary preparations; Sanitary preparations for ophthalmic purposes; Plasters and materials for dressings specifically for use in connection with ophthalmic conditions and their treatment;*

Klass 10 – *Surgical, medical and veterinary apparatus and instruments all for use in treating ophthalmic conditions and for use in ophthalmic surgery and ophthalmic medical/veterinary treatment; Artificial eyes; Suture materials adapted specifically for use in ophthalmic procedures;*

Klass 42 – *Research and development in the pharmaceutical sector.*

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud kaubamärgiga, sõltumata sellest, kas varasemal kaubamärgil on õiguskaitse identsete, samaliigiliste või teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, juhul kui varasem Eesti kaubamärk on tuntud Eestis või varasem Euroopa Liidu kaubamärk on tuntud Euroopa Liidus ja kui hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet. Vaidlustaja märgib, et ta ei ole andnud taotlejale KaMS § 10 lg 2 kohast luba kaubamärgi „NOVAX + kuju“ registreerimiseks Eestis klasside 3, 5 ja 35 kaupade/teenuste osas.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 märgib vaidlustaja, et tähiseid tuleb võrrelda kolmest aspektist – visuaalne, foneetiline ning kontseptuaalne (sh tähenduslik ja semantiline) aspekt. Vaidlustaja leiab, et võrreldavate kombineeritud kaubamärkide „NOVAX + kuju“ ja „NOVAX PHARMA + kuju“ eristusvõimeline ja domineeriv element on identne sõnaline osa „NOVAX“. Sõna „PHARMA“ vaidlustaja kaubamärgi koosseisus on seejuures vaidlustaja hinnangul hügieeni- ja meditsiiniliste ning -teenustega seondult (klassid 3, 5, 10, 35, 42) eristusvõimetu ja kirjeldav tähis, juhtides tarbija tähelepanu, et tegemist on farmaatsia- ja hügieenitoodetega (ja ka desinfitseerivate/hügieeniliste kosmeetikatoodete ja isikukaitsevahenditega). Samuti leiab vaidlustaja, et võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad on olulisemad kui märkide kujunduselemendid, kuna just sõnaline osa annab märkidele tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi ja nime. Vaidlustaja leiab, et tulenevalt kaubamärkide identsest sõnast „NOVAX“ on kaubamärgid nii visuaalselt, foneetiliselt kui kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustaja peab seejuures oluliseks tugineda lisaks asjaolule, et Euroopa

Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (Euroopa Kohtu otsus C-251/95, p 24). Vaidlustaja märgib, et identsete (eristusvõimeliste) sõnade puhul eeldavad tarbijad, et neil on sama majanduslik päritolu, mistõttu on tähiste äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosus äärmiselt tõenäoline.

Seoses võrreldavate kaubamärkidega hõlmatud kaupade ja teenuste identsuse ja samaliigilisusega osutab vaidlustaja, et kohtupraktikas on leitud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel, ning vastupidi (Euroopa Kohtu otsus C-39/97, p 17). Kõige üldisemalt on käesoleval juhul võrreldavate tähiste kaupadeks erinevad hügieeni-, kosmeetika- ja farmaatsiatooted (klassides 3 ja 5) ning nendega seotud teenused (klassides 35 ja 42). Lisaks on vaidlustaja kaupadeks ka meditsiiniseadmed (klassis 10). Tegemist on vaidlustaja hinnangul osalt identsete ja üldises mõistes samaliigiliste (ka täiend-) kaupade ja teenustega. Ühine nimetaja võrreldavate kaupade vahel on nende kasutusotstarve, mis kõige üldisemalt on naha ja näo (ka silmade) hoolitsus, puhastus ja vastavad desinfitseerimisvahendid. Võrreldavate tähiste teenused on vaidlustaja hinnangul seotud vastavate kaupadega. Näiteks taotleja teenused klassis 35 on otseselt seotud või seostatavad klasside 3 ja 5 seotud kaupade reklaami, levitamise, müügi jm teenustega. Samamoodi on vaidlustaja klassi 42 teenused seotud hügieeni- ja farmaatsiavaldkonna arendustegevusega, sh ka kõikvõimalike hügieeni ja desinfitseerimisvahenditega (nagu näiteks vatt, sidemematerjal jmt).

Vaidlustaja leiab, et kaupade ja teenuste identsus ning samaliigilisus suurendab veelgi tõenäosust tähiste äravahetamiseks tarbija poolt, sealhulgas taotleja tähise assotsieerumist vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Seoses KaMS § 10 lg 1 punktiga 3 märgib vaidlustaja, et nimetatud sätte normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Vaidlustaja märgib, et kaubamärk „NOVAX PHARMA + kuju“ on tema põhikaubamärk ja ühtlasi ka firma nimi ning kaubamärgil (eriti sõnalise osal „NOVAX“) on vaidlustaja hinnangul lisaks tugev loomupärane eristusvõime. Vaidlustaja leiab seetõttu, et hilisema kaubamärgi põhjendamatu kasutamine kasutaks ebaausalt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi eristusvõimet või omandatud mainet ja seda olukorda tuleb vältida. Vaidlustaja peab ilmseks, et taotleja püüab vaidlustaja varasema kaubamärgi „kiiluvees sõites“ oma tähise „NOVAX + kuju“ registreerimisel ja kasutuselevõtmisel endale majanduslikku kasu saada, kuna kõikvõimalikest sõnadest on taotleja otsustanud kasutusele võtta sellise, mis on nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt identne vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimelise osaga „NOVAX“.

Kõike eeltoodut arvestades leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda taotleja kaubamärgile „NOVAX + kuju“ õiguskaitse klassides 3, 5 ja 35 on seadusevastane, kuna esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub, piirab ja kahjustab vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Vaidlustaja põhjendustele on lisatud väljavõtte vaidlustaja kodulehelt novaxpharma.com.

29.06.2021 alustas komisjon avalduse lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Tulenevalt TÕAS § 48⁴ lõikest 1 rahuldab komisjon vaidlustusavalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu, muu hulgas juhul, kui teade vaidlustusavalduse kohta on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis.

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile „NOVAX + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1535067; rahvusvahelise registreeringu kuupäev 09.12.2019) klassides 3, 5 ja 35, leides, et nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2 ja 3. Vaidlustaja nimele on klassides 5, 10 ja 42 registreeritud EL kaubamärk „NOVAX PHARMA + kuju“ (reg nr 010120038; taotluse esitamise kuupäev 13.07.2011). Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 6 tähenduses varasem taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja palub komisjonil täielikult tühistada Patendiameti otsus taotleja kaubamärgi „NOVAX + kuju“ registreerimise kohta ja teha uus otsus.

Komisjon leiab, et vaidlustaja vaidlustusavaldus ei ole TÕAS § 48⁴ lg 1 tähenduses ilmselt põhjendamatu. Seega kuulub vaidlustusavaldus vastavalt TÕAS § 48⁴ lõikele 1 rahuldamisele otsust põhjendamata.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 tühistab komisjon vaidlustusavalduse rahuldamise korral Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes TÕAS §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 3 ning § 41 lõikest 3, otsustas komisjon:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile „NOVAX + kuju“ (rahvusvaheline registreering nr 1535067) klassides 3, 5 ja 35 õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile õiguskaitsse andmisest.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Sulev Sulsenberg

Anneli Kapp

Kertu Priimägi