



Otsus nr 2128-o

Tallinn, 20.03.2023

**Avaldus nr 2128 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„IXBYRA“ (reg nr 1639615) õiguskaitse andmise
vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja) ja Sulev Sulsenberg, vaatas läbi **NOVARTIS AG**, CH (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Maria Silvia Martinson) 29.07.2022 vaidlustusavalduse **Richter Gedeon Nyrt.**, HU (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „IXBYRA“ (reg nr 1639615, registreeringu kuupäev 6.12.2021, avaldamise kuupäev 1.06.2022; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassi 5 kaupade *Pharmaceutical preparations* suhtes.

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Liidu (EL) kaubamärk (vaidlustusavalduse lisa 3):

Kaubamärk	Andmed	Kaubad
IZKISMA	Reg nr 018345267; taotluse esitamise kuupäev 27.11.2020	Klass 5 <i>Pharmaceutical preparations</i> .

Menetluse käik

Vaidlustaja on **29.07.2022** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 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 assotsieerimine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja nõue oli vaidlustusavaldus rahuldada ning tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta ja teha vaidlustatud kaubamärgi kohta registreerimisest keeldumise otsus.

Vaidlustaja märkis, et vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 6 on vaidlustaja kaubamärk varasem võrreldes vaidlustatud kaubamärgiga. Vaidlustaja ei ole andnud omanikule nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 mõistes.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (1) riigilõivu tasumise maksekorraldus; (2) väljavõte Kaubamärgilehest vaidlustatud kaubamärgi kohta; (3) väljavõte varasema EL kaubamärgi kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **10.08.2022**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 14.11.2022. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **17.11.2022** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 18.01.2023.

Vaidlustaja esitas **18.01.2023** põhjendused, milles märgiti järgmist. Vaidlustaja oli seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi taotluses sisalduvad klassi 5 kaubad on identsed varasemas kaubamärgiregistreeringus nimetatud klassi 5 kaupadega. Võrreldavad kaubamärgid on sõnamärgid, mis algavad sama tähega I ning lõppevad sama tähega A ning koosnevad kolmest silbist (IX-BY-RA ja IZ-KIS-MA). Märgid on võrdlemisi pikad, koosnedes vastavalt 6 ja 7 tähest, kusjuures sellise märkide pikkuse juures jääb

ühetäheline erinevus [sõnade pikkuses] tarbijatele sisuliselt märkamatuks. Vaidlustaja hinnangul jääb keskmisele tarbijale kaubamärkidest väga sarnane üldmulje, eriti kuivõrd kaubamärkide (identsed) algus- ja lõputähed mängivad tarbijate poolt märkide tajumisel olulist rolli. Vaidlustaja oli seisukohal, et kaubamärgid on sarnased ka foneetiliselt. Tarbijad hääldavad tähiseid ilmselt järgnevalt: IKS BIRA (IXBYRA) ja ISKISMA (IZKISMA). Sõnad algavad ja lõppevad samade tähtedega ning koosnevad mõlemad kolmest silbist. Samuti on sõnades mitmeid tähti, mis häälduvad identselt või sarnaselt – näiteks on tähiste algused foneetiliselt eriti sarnased (IKS-) ja (-ISK) ning mõlema tähise keskosas sisaldub hääldamisel „l“. Keskmise Eesti tarbija jaoks puudub nii vaidlustatud kui vaidlustajale kuuluvatel kaubamärkidel selge tähendus, mistõttu ei ole märkide semantiline võrdlus asjakohane. Eeltoodust lähtuvalt oli vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgid on sarnased visuaalselt ja veelgi sarnasemad foneetiliselt.

Vaidlustaja pidas oluliseks täheldada, et tulenevalt asjaomaste kaupade omadustest (farmaatsia-kaubad) võib kaubamärkide segiajamine tarbija poolt olla tõsiste tagajärgedega, mistõttu tuleb välistada igasugune äravahetamise risk. Ameerika Ühendriikides läbiviidud uuringud tõendavad, et nii tavapärase kui ka kõrgendatud tähelepanelikkusega tarbijad võivad erinevate ravimite tarvitamisel teha vigu, ajades ravimid ka vähesemal määral sarnaste nimetuste korral segamini (Kenagy JW, Stein GC. *Naming, labeling, and packaging of pharmaceuticals*. Am J Health-Syst Pharm 2001; 58: 2033–41; Lambert BL, Chang KY, Lin SJ. *Effect of orthographic and phonological similarity on false recognition of drug names*. Soc Sci Med 2001; 52: 1843–57). See võib päädida ravimi vale doseerimisega (näiteks jätab tarbija endale vajaliku ravimi võtmata, võtab oluliselt suurema koguse jne), millel võivad omakorda olla fataalsed tagajärjed. Märkimisväärne on asjaolu, et raviminimetuste ehk kaubamärkide äravahetamiseks ei pea need olema kaubamärgiõiguse mõistes kõrge sarnasusastmega – tihti peale on võimalik tihedalt segiaetavate nimetuste puhul välja tuua mitmeid visuaalsed, foneetilisi ja isegi semantilisi erisusi. Näiteks võib tuua kaubamärgid Losec ja Lasix (Hoffman JP. *More on 'Losec or Lasix' [letter]*. N Engl J Med 1990 Nov 15; 323: 1428) ning Celebrex, Cerebyx ja Celexa (Hoffmann JP, Proulx SM. *Medication errors caused by confusion of drug names*. Drug-Safety 26, pages 445–452 (2003)). Reaalseid segiajamine juhtusid on esinenud ka näiteks ainete „amiodarone“ ja „amrinone“ puhul (Mitka M. *What's in a (drug) name? plenty!* JAMA 1999 Oct 20; 282(15): 1409–10). Otsustavaks saab kaubamärkide üldmulje, kusjuures teadusartiklitest ning nendes kirjeldatud katsetest on näha, et ei spetsialistidest tarbijad ega lõpptarbijad ei analüüsi kaubamärke detailselt.

Vaidlustaja oli seisukohal, et tulenevalt võrreldavate kaubamärkide eelkõige foneetilisest sarnasusest ning kaupade identsusest eksisteerib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Nimelt jääb asjaomastele tarbijatele kaubamärkidest sarnane üldmulje, ja kuivõrd tarbijatel puudub enamasti võimalus kaubamärke kõrvuti võrrelda, eksisteerib märkimisväärne risk, et tarbija vahetab kaubamärgid ära või eeldab, et tegemist on sama majandusliku päritoluga kaupadega.

Komisjon alustas **21.01.2023** vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni selgitused ja otsus

Kooskõlas TÕAS § 48⁴ lõikega 1 juhul, kui TÕAS § 48¹ lõikes 3 nimetatud teade on teisele menetlusosalisele saadetud vastavalt rahvusvahelisele lepingule, milles Eesti on osaline, kuid teine menetlusosaline ei teata tähtaja jooksul oma esindajat komisjonis, annab komisjon avalduse esitajale TÕAS § 48³ lõikes 1 nimetatud tähtaja ja alustab pärast selle tähtaja möödumist lõppmenetlust. Komisjon rahuldab sel juhul avalduse oma otsust põhjendamata selles osas, milles see ei ole ilmselt põhjendamatu.

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

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, ei pea ilmselt põhjendamatuks vaidlustaja väiteid, et vaidlustatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätetstatuga.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, KaMS § 41 lõikest 3 ning TÕAS § 61 lõikest 1, otsustab komisjon:

rahuldada NOVARTIS AG vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Richter Gedeon Nyrt. rahvusvahelisele kaubamärgile „IXBYRA“ (reg nr 1639615) Eestis õiguskaitsse andmise kohta

ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eestis õiguskaitsese andmisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

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 nimetatud 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)

Tanel Kalmet

Sulev Sulsenberg