

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1959-o

Tallinn, 26.08.2020

**Avaldus nr 1959 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„MEBICAR + kuju“ (reg nr 1514137) õiguskaitse
andmise vaidlustamine (kiirendatud menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Heli Laaneots, Hanna Teppan, vaatas läbi **Novartis AG**, CH (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Maria Silvia Martinson) 1.09.2020 vaidlustusavalduse **Joint-Stock company „Tatchempharm-preparaty“**, RU (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „MEBICAR + kuju“ (reg nr 1514137, registreerimise kuupäev 4.10.2019, avaldamise kuupäev 1.07.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitse andmise vastu klassis 5.

Vaidlustatud kaubamärk:



Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk:

Kaubamärk	Registreering	Taotluse esitamise kuupäev	Kaitstud klassis
NEBICARD	reg nr 45986	2.08.2007	5

Menetluse käik

Vaidlustaja on **1.09.2020** 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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga.*

Vaidlustaja nõue oli KaMS § 10 lg 1 p-le 2 ning § 41 lg-tele 2 ja 3 tuginedes tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta Eestis Joint-Stock company "Tatchempharm-preparaty" nimele klassi 5 kuuluvate kaupade osas ja teha kaubamärgi registreerimise kohta uus otsus.

Vaidlustaja selgitas, et vaidlustatud kaubamärk on registreeritud klassi 5 kaupade *medicines for human purposes; pharmaceutical preparations; tranquillizers; anxiolytic* (ravimid inimestele, inimeste raviks; farmatseutilised preparaadid; rahustid; anksiolüütikum(id)) suhtes (avalduse lisa 2). Vaidlustajale kuulub siseriiklik kaubamärk „NEBICARD“ (lisa 3), mis on registreeritud klassi 5 kaupade *farmaatsia- ja veterinaariatarbed, v.a hormoonpreparaadid; hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaploommimaterjalid, hambajäljendivaha* suhtes. Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-le 2 on vaidlustaja kaubamärk varasem võrreldes taotleja kaubamärgiga. Vaidlustaja ei ole seejuures andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi registreerimiseks KaMS § 10 lg 2 mõistes.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud (2) väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 7/2020, lk 116; (3) väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist, reg nr 45986 kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusse **16.09.2020**. Patendiamet edastas Maailma Intellektuaalomandi Organisatsiooni Rahvusvahelise Büroo vahendusel omanikule teate vaidlustusavalduse

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

esitamise kohta vastavalt märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi kokkuleppe protokollile. Omanikul oli võimalus teatada komisjonile esindaja komisjoni menetluses hiljemalt 22.02.2021. Omanik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **23.01.2021** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendused ja tõendid hiljemalt 26.04.2021.

Vaidlustaja esitas **31.04.2021** vaidlustusavalduse põhjendused. Vaidlustaja märkis, et lähtuvalt Euroopa Kohtu otsusest C-39/97 tuleb kaupade samaliigilisust hinnates arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupadevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpp-tarbijaid ja kasutusviisi ning seda, kas need kaubad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad. Vaidlustaja oli seisukohal, et kõik vaidlustatud kaubamärgi taotluses sisalduvad kaubad on identsed vaidlustaja varasema kaubamärgi registreeringus nimetatud kaupadega. Vaidlustaja leiab, et kõik taotleja kaubad sisalduvad vaidlustaja kaubas *farmaatsia- ja veterinaariatarbed, v.a hormoonpreparaadid*, s.t kaubad on identsed. Kui komisjon peaks leidma, et mõne kauba osas puudub identsus, täiendab vaidlustaja, et kaubad on vähemasti samaliigilised, kuivõrd kaupadel on sama olemus (farmaatsiakaubad) ja lõpptarbijad, neid müüakse samades turustuskanalites ning need on üksteise suhtes konkureerivad ja/või üksteist asendavad.

Vaidlustaja lisas, et Euroopa Kohus on otsuses C-251/95 leidnud, et tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise, sh assotsieerumise hindamisel tuleb aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähise hindamine peab põhinema tähisest tekkival üldmuljel. Määravat tähtsust omab asjaolu, kuidas keskmine tarbija tähiseid tervikuna tajub, tuginedes enda ebatäiuslikule mälupeegeldile. Võrreldavad kaubamärgid on sõnamärgid, mis vastavad struktuurile *_EBICAR_* ning koosnevad kolmest silbist (ME-BI-CAR ja NE-BI-CARD), mille tõttu jääb tarbijatele märkidest väga sarnane üldmulje. Märkide alguses olevad tähed M ja N on visuaalselt väga sarnased. Märgid on võrdlemisi pikad, koosnedes vastavalt 7 ja 8 tähest, kusjuures sellise märkide pikkuse juures jääb ühetähe-line erinevus tarbijatele sisuliselt märkamatuks. Ka vaidlustaja kaubamärgi lõpus sisalduv täht D ei muuda asjaolu, et märkidest jääv üldmulje on väga sarnane, kuivõrd märkide identne osa moodustab märkimisväärse osa märkide pikkusest. Vaidlustaja oli seisukohal, et võrreldavad märgid on eeltoodud põhjustel visuaalselt väga sarnased. Samuti on märgid foneetiliselt väga sarnased. Kuivõrd sõnad koosnevad kolmest silbist ning märkides sisalduv identne täheühend *_EBICAR_* moodustab märkimisväärse osa märkide pikkusest, häälduvad märgid väga sarnaselt. Veelgi enam, tähiste alguses olevad tähed M ja N häälduvad niivõrd sarnaselt, et vastav erinevus võib foneetiliselt jääda täiesti märkamatuks. Ka vaidlustaja märgi lõpus sisalduv nõrk sulghäälik D võib hääldamisel jääda märkamatuks. Vaidlustaja märkis, et keskmise Eesti tarbija jaoks puudub nii taotlejale kui vaidlustajale kuuluvatel kaubamärkidel selge tähendus, mistõttu ei ole märkide semantiline võrdlus asjakohane. Eeltoodust lähtuvalt oli vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgid on kõrge sarnasusastmega nii visuaalselt kui ka foneetiliselt.

Tulenevalt Euroopa Kohtu praktikast on suurema eristusvõimega kaubamärkidel tugevam kaitse, s.t varasema kaubamärgi suurema eristusvõime korral on äravahetamise tõenäosus kergem tekkima (C-39/97, Canon, p-d 18, 24). Vaidlustaja esitas tõendid, mis näitavad, et kaubamärk „NEBICARD“ on Eestis omandanud pikaajalise ning intensiivse kasutamise tulemusena tavapärasest oluliselt tugevama eristusvõime vähemalt südame-veresoonkonna ravimite osas:

- väljavõtte ravimiregistrist (lisa 4), millest nähtub, et ravimil „NEBICARD“ (näidustus: essentsiaalne hüpertensioon, stabiilse kerge ja mõõduka kroonilise südamepuudulikkuse ravi) on olnud Eestis tähtajatult kehtiv müügiluba alates 26.10.2007;
- Sandoz International GmbH (Novartise gruppi kuuluv ettevõtte) esindaja kinnitus (lisa 5), mille kohaselt võeti ravim „NEBICARD“ Eestis kasutusele juulis 2008 ning mille viimaste aastate kohalikud müüginumbrid on järgnevad: 2015 – 194 000 USD; 2016 – 207 000 USD; 2017 – 235 000 USD; 2018 – 224 000 USD; 2019 – 221 000 USD; 2020 (I-III kvartal) – 154 000 USD.

Vaidlustaja lisas, et ravim „NEBICARD“ kuulub samuti soodusravimite nimekirja. Eeltoodu näitlikustamiseks esitas vaidlustaja väljavõtte soodusravimite nimekirjast 1.07.2018 seisuga (lisa 6). Soodusravimite nimekirjade dokumendid ei ole dateeritud, kuid andmed on kuupäevalise viitega avalikult kättesaadavad Ravimiregistri lehel. Olles valmis esitama täiendavaid tõendeid, oli vaidlustaja seisukohal, et eeltoodud tõendid illustreerivad kaubamärgi „NEBICARD“ pikaajalist ning intensiivset kasutamist. Sellest tulenevalt on kaubamärk „NEBICARD“ omandanud vähemalt südame-veresoonkonna ravimite osas tavapärasest tugevama eristusvõime.

Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et äravahetamise tõenäosus (sealhulgas assotsieerumise tõenäosus) esineb juhul, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad

samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt (C-39/97). Äravahetamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, arvestades kõiki asjakohaseid tegureid, sh kaubamärkide ning kaupade ja teenuste omavahelist sarnasust (C- 251/95). Tulenevalt vastastikuse sõltuvuse printsiibist võib kaupade või teenuste väiksemat sarnasust kompenseerida kaubamärkide suurem sarnasus ja vastupidi (C-39/97). Vaidlustaja oli seisukohal, et tulenevalt võrreldavate kaubamärkide kõrgeastmest, varasema kaubamärgi tugevast eristusvõimest ning asjaomaste kaupade identsusest eksisteerib kaubamärkide äravahetamise tõenäosus KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Nimelt jääb asjaomastele tarbijatele kaubamärkidest sarnane üldmulje ja kuna tarbijatel puudub turusituatsioonis enamasti võimalus kaubamärke kõrvuti võrrelda, eksisteerib märkimisväärne risk, et tarbija vahetab kaubamärgid ära või eeldab, et need on sama majandusliku päritoluga kaubad. Oluline on seejuures täheldada, et tulenevalt asjaomaste kaupade omadustest (farmaatsiakaubad) võib kaubamärkide segijamine tarbija poolt olla tõsiste tagajärgedega, nt resulteeruda ravimite väärmanustamisega, mistõttu tuleb välistada igasugune äravahetamise risk.

Vaidlustaja seisukohtadele olid avalduse numeratsiooni jätkates lisatud: (4) väljavõte Eesti ravimiregistrist (24.03.2021); (5) Sandoz International GmbH esindaja kinnitus (17.03.2021); (6) väljavõte 1.07.2018 soodusravimite nimekirjast (24.03.2021).

Komisjon alustas **30.07.2021** 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 sätestatuga.

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 Joint-Stock company „Tatchempharmpreparaty“ rahvusvahelisele kaubamärgile „MEBICAR + kuju“ (reg nr 1514137) Eesti Vabariigis õiguskaitsse andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitsse 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

Heli Laaneots

Hanna Teppan