

**PATENDIAMET
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

Otsus nr 1968-o

Tallinn, 26.08.2020


**Avaldus nr 1968 – rahvusvahelisele kaubamärgile
„DICLOPHARM + kuju“ (reg nr 1532355)
õiguskaitsese andmise vaidlustamine (kiirendatud
menetlus)**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Kai Klanberg, Kertu Priimägi, vaatas läbi **DICOFARM S.p.A.**, IT (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolinik Ingrid Matsina) 26.10.2020 vaidlustusavalduse **Vetprom AD**, BG (edaspidi omanik) rahvusvahelisele kaubamärgile „DICLOPHARM + kuju“ (reg nr 1532355, registreerimise kuupäev 12.03.2020, avaldamise kuupäev 1.10.2020; edaspidi vaidlustatud kaubamärk) Eestis õiguskaitsese andmise vastu klassis 5.

Vaidlustatud kaubamärk (avalduse lisa 1):

ДИКЛОФАРМ DICLOPHARM

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid (lisad 2 ja 3):

Kaubamärk	Registreering	Vanemus	Kaitstud klassis
DICOFARM	EL kaubamärk nr 017880948	taotluse esitamise kuupäev 28.03.2018	3, 5, 29, 30, 40, 42
	EL kaubamärk nr 017880950	taotluse esitamise kuupäev 28.03.2018	3, 5, 29, 30, 40, 42

Menetluse käik

Vaidlustaja on **26.10.2020** vaidlustanud omaniku õiguse vaidlustatud kaubamärgile ning leidnud, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsese anda on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaselt õiguskaitsese ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumise varasema kaubamärgiga. KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt on varasem kaubamärk Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2017/1001 alusel registreeritud Euroopa Liidu kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Vaidlustaja nõue oli tuvastada rahvusvahelise registreeringu nr 1532355 suhtes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 tulenev õiguskaitsese välistav asjaolu, tühistada Patendiameti otsus ja teha uus otsus.

Vaidlustusavaldusele olid lisatud väljavõtted Patendiameti ja EUIPO andmebaasidest vaidlustatud ja varasemate kaubamärkide kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetlusesse **11.11.2020**. 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 12.02.2020. Oma-

Adress:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

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

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

nik ei ole oma esindajat teatanud, mistõttu komisjon kohaldab kiirendatud menetlust kooskõlas töös-
tusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 48⁴ lõikega 1.

Komisjon võimaldas **15.02.2021** TÕAS § 48³ lõike 1 kohaselt vaidlustajal esitada avalduse põhjendu-
sed ja tõendid hiljemalt 16.04.2021.

Vaidlustaja esitas **10.03.2021** avalduse põhjendused, milles kõrvutati vaidlustatud kaubamärgi ja vara-
semate kaubamärkide kaupu klassis 5 ja märgiti, et omaniku kaubad *farmatseutiline alkohol; amino-
happed meditsiiniliseks otstarbeks; valuvaigistid; anesteetikumid; antibiootikumid; antiseptikumid; bak-
teriaalsed preparaadid meditsiiniliseks kasutamiseks; bakterioloogilised preparaadid meditsiiniliseks
kasutamiseks, bakteritsiidid; palsamid (meditsiinilised); palsamipreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks;
albumiinipreparaadid meditsiiniliseks otstarbeks; valuvaigistid; bioloogilised preparaadid meditsiinili-
seks otstarbeks; vitamiinipreparaadid; glükoos meditsiiniliseks otstarbeks; eliksiirid [farmatseutilised
preparaadid]; ensüümid (meditsiinilised); ravimid; inimtervishoius kasutatavad ravimid; võided; droogi-
keedised farmatseutiliseks otstarbeks; siirupid farmatseutiliseks otstarbeks; tinktuurid (meditsiinilised);
farmatseutilised preparaadid; keemiaravimid; keemilised preparaadid meditsiiniliseks otstarbeks; kee-
milised preparaadid farmatseutiliseks otstarbeks; farmatseutilised oblaadid; rahustid on identsed vaid-
lustaja kaupadega farmaatsiatooted, meditsiinilised preparaadid. Samuti on omaniku kaubad bakte-
riaalsed preparaadid veterinaarseks kasutamiseks; bakterioloogilised preparaadid veterinaarseks ka-
sutamiseks, veterinaarpreparaadid; veterinaarias kasutatavad ravimid identsed vaidlustaja kaupadega
veterinaarsed preparaadid. Omaniku kaubad suuveed meditsiiniliseks otstarbeks on identsed vaidlus-
taja kaupadega meditsiinilised hügieenitarbed. Omaniku kaubad dieetained meditsiiniliseks kasutami-
seks; dieetjoogid (meditsiinilised); dieettoidud (meditsiinilised); ensüüme sisaldavad toidulisandid; mi-
neraalsed toidulisandid; toidulisandid; toidulisandid loomadele; imikutoit on identsed vaidlustaja kau-
padega dieettoiduained ja dieetained meditsiinis või veterinaarias kasutamiseks, imikutoit; Inimeste ja
loomade toidulisandid. Omaniku kaubad herbitsiidid on identsed vaidlustaja kaupadega taimsed miks-
tuurid ja looduslikud ained. Herbitsiidid võivad mh olla ka taimse päritoluga, nt maisigluteen. Kohtu-
praktikas on asutud seisukohale, et kui varasema märgiga tähistatud kaubad/teenused kuuluvad vaid-
lustatud märgi puhul kasutatud üldnimetuse või laia kategooria alla, tuleb need kaubad/teenused lu-
geda identseks, sest amet ei saa ametiülesande korras taotleja/omaniku laiema kategooria kaupu /
teenuseid analüüsida (Üldkohus 07.09.2006, T-133/05, Pam-Pim's Baby-Prop, p 29 ja EUIPO juhis
[https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1852310/kaubamargisuunised/2-3-2-vaidlustatud-mark-
holmab-varasema-margi-kaupu-teenuseid-](https://guidelines.euipo.europa.eu/1916864/1852310/kaubamargisuunised/2-3-2-vaidlustatud-mark-
holmab-varasema-margi-kaupu-teenuseid-)). Omanik võib aga kaupade/teenuste loetelu sellisel viisil
piirata, et identsus on välistatud, kuid sarnasus võib siiski olemas olla (24.05.2011, T-161/10, E-Plex,
p 22). Seega on omaniku kaubad vaidlustaja kaupadega identsed, sest tegemist on üldnimetustega,
mis hõlmavad varasema kaubamärgi kaupu, ning omanik ei ole ka loetelu piiranud viisil, mis identsuse
välistaks. Samuti on herbitsiidid samaliigilised teiste vaidlustaja kaupadega. Komisjon on varasemas
praktikas mitmel korral kinnitanud, et fungitsiidid, herbitsiidid ja kahjuritõrjevahendid võivad sarnaneda
mitmesuguste farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitoodetega, sest ka need võivad olla antifungaalse,
antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ning avalikkus võib arvata, et kaubad pärinevad samast
ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest (otsused nr 1191, 1444, 1506).*

Vaidlustaja märkis, et äravahetamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav tähtsus selles,
kuidas kõnealuste kaupade või teenuste asjaomane sihtrühm mõttes märke tajub (EKO 11.11.1997, C-
251/95 Sabèl, p 23; Eko 22.06.1999, C-342/97 Lloyd Schufabrik, p 25). Vaidlustatud kaubamärgiga
tähistatavate kaupade näol on tegemist valdavalt farmaatsia ja veterinaaria valdkonda kuuluvate ja
hügieenitoodetega, samuti lastetootedega ja toidulisanditega. Tegemist on kaupadega, mis võivad olla
suunatud nii tavatarbijale ja olla nii kaupluse või apteegi avariilistel müüdav mõõduka hinnaga tarbe-
kaup kui ka spetsialistist tarbijatele ehk meditsiinitöötajatele suunatud kaup. Kohtupraktika kohaselt on
ravimite korral asjaomase sihtrühma tähelepanelikkus suhteliselt suur olenemata sellest, kas neid
müüakse retseptiga või ilma (15.12.2010, T-331/09, Tolposan, p 26; 15.03.2012, T-288/08, Zydus,
EU:T:2012:124, p 36). Ülejäänud kaupade puhul on tarbija tähelepanu tavapäraselt keskmine.

Vaidlustaja viitas, et Euroopa Kohus on 11.11.1997 otsuses C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf
Dassler Sport leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki
tegureid, mis on asjakohased seoses juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide
visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arves-
tades nende eristavaid ja domineerivaid komponente. Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et
tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domi-
neerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke ühe-
aegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde
jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused
(mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustaja leidis, et tema varasemad kaubamärgid on kaitstud ladina tähestikus, taotleja kaubamärk on aga osaliselt kirillitsas. Seega tuleb kõigepealt hinnata, kuidas tajub taotleja kaubamärki keskmine Eesti tarbija. Eestis räägib vene keelt emakeelena 30% 16–65 aastastest elanikest ning eestikeelsest elanikest tuleb 43,5% vene keeles suhtlemisega hästi toime ja 30,9% saab hädapäraselt hakkama lihtsama suhtlemisega (http://dspace.utlib.ee/dspace/bitstream/handle/10062/45537/keeleoskusest_piaac_uuringu_baasil.pdf, lk 3). Seega on Eesti keskmine tarbija vene keelega ja kirillitsaga piisavalt tuttav. Ka komisjon leidis 1.06.2017 otsuses 1590-o, lk 17, et asjaolu, et tähist kasutatakse võrreldavates kaubamärkides kirillitsas ja kujul, mis on levinud vene keeleruumis ning et see vorm erineb viidatud määruses kasutatud nimetusest ebaoluliselt, ei ole komisjoni hinnangul määrava tähtsusega erinevus, eriti arvestades kirillitsa ja vene keele laialdast vähemalt baastasemel tuntust Eesti tarbijaskonnas, samuti seda, et venekeelsed standardid ja teaduskirjandus on varasema aja jooksul Eesti tarbijaskonda kuuluvate inimeste teadmisi märkimisväärselt mõjutanud. Vaidlustaja leidis lähtuvalt eeltoodust, et Eesti tarbija saab aru, et taotleja kaubamärgil on kujutatud kirillitsas sõna, on võimeline seda välja lugema ning tajub taotleja kaubamärgi elementi ДИКЛОФАРМ kui sõna DICLOPHARM (ehk kirillitsas variandina kaubamärgi ladina tähtedes elemendist). Komisjon on samuti kaubamärgis kirillitsas ja ladina tähtedes sama sõna kujutamise kohta leidnud: „Reproduktsoonil sõnade korduv esitamine (sealhulgas vahelduvana kirillitsas ja ladina kirjas) ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduktsoonil ühekordselt esinevast äravahetatavast sõnast. Näiteks, kui kaubamärgi reproduktsoonil on kirjas "TIBU ТИБУ TIBU ТИБУ TIBU ТИБУ" ja vastandatud kaubamärgi reproduktsoonil üksikord "TIBU", on need märgid sarnased. Selles mõttes on „MOBIC“ sarnane kaubamärgiga „MOVIX МОБИКС“ (28.05.2009 otsus nr 904-o MOVIX МОБИКС). Eeltoodust lähtudes leidis vaidlustaja, et Eesti tarbija jaoks on taotleja kaubamärgi domineerivaks osaks sõna DICLOPHARM.

Vaidlustaja märkis, et üks tema kaubamärke on sõnamärk, mis koosneb üksnes sõnast DICOFARM. Vaidlustaja teine kaubamärk on stiliseeritud kirjas sõnamärk, mille domineeriv osa on sõna DICO-FARM. Foneetiliselt on kaubamärgid väga sarnased, sest sõnalised elemendid DICLOPHARM ja DICOFARM on väga sarnased. On tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija, kes tajub, et taotleja kaubamärgil on korratud üht ja sama sõna erinevates tähestikes, ei hakka hääldama seda sõna topelt, vaid nimetab kaubamärki ühekordselt. Kohtupraktika kohaselt osutab tarbija üldjuhul tähelepanu esmalt kaubamärgi algsosale, mis jääb seetõttu tähise ülejäänud osadest paremini meelde. See tähendab, et tavaliselt on tähise algus kaubamärgist jäävas üldmuljes eriti oluline (15.12.2009, T-412/08: Trubion, p 40; 25.3.2009, T- 109/07: Spa Therapy, p 30). Vaidlustatud kaubamärk koosneb kolmest silbist, kusjuures kaks silpi on foneetiliselt identsed vaidlustatud kaubamärgi kahe esimese silbiga – [di-ko-farm] ja [di-klo-farm]. Erinevus on vaid keskmise silbi ühes tähes, mis aga mõjutab foneetilist üldmuljet vaid väga vähesel määral. Visuaalselt on kaubamärgid sarnased, sest nende algus- ja lõpuosa langevad DIC- ja -ARM ning keskel asuv täht O langevad kokku. Kokkulangev algsosa püüab esmaselt tarbija pilku ja seetõttu talletub kõige paremini visuaalsesse mällu. On tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija, kes tajub, et taotleja kaubamärgil on korratud üht ja sama sõna erinevates tähestikes, tajub kaubamärki ühekordselt. Vaidlustatud kaubamärgi domineeriv element DICLOPHARM koosneb 10 tähest ja vaidlustaja kaubamärk DICOFARM kaheksast tähest, olles visuaalselt ka pikkuselt sarnased. Kokkulangevaid tähti on 7, seega on kokkulangevus väga suur. Kontseptuaalselt on mõlemad kaubamärgid tervikuna tähenduseta, kuid mõlema kaubamärgi lõpuosa (PHARM ja FARM) viitab farmaatsiale, muutes seega kaubamärgid ka kontseptuaalselt sarnaseks.

Äravahetamise tõenäosus seisneb selles, et tarbija võib arvata, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad ühelt ja samalt ettevõtjalt või ka omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb lähtuda kaubamärkidest kui tervikutest, võttes arvesse kaubamärkide domineerivaid ja eristavaid elemente. Silmas tuleb pidada, et keskmisel tarbijal ei ole reeglina võimalik ostuhetkel kaubamärke vahetult võrrelda ning nad peavad usaldama oma eelneva ostu käigus või reklaami nägemisel mällu talletunud pilti varasemast märgist. Seetõttu mäletab keskmine tarbija eelkõige kaubamärgi domineerivaid elemente, mitte aga detaile. Tähistatavaks kaubaks on erinevad farmaatsia- ja veterinaariatooted, toidulisandid, lastetoidud ja herbitsiidid. Tegemist on kaupadega, mis võivad olla suunatud nii tavatarbijale ja olla mõõduka hinnaga avariilistel müüdiv tarbekaup kui ka spetsialistist tarbijatele suunatud kaup. Seega on keskmine tarbija siin nii keskmiselt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas ning ei osuta ostuhetkel kaubale kõrgendatud tähelepanu kui ka spetsialistist tarbija, kelle tähelepanu võib olla kõrgem. Kaubad on valdavalt identsed, üksnes herbitsiidide osas samaliigilised. Vaidlustaja leidis eelnenut arvesse võttes, et esineb tõenäosus, et tarbija ajab vaidlustatud kaubamärgi tema varasema kaubamärgiga segamini (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Kaubamärgid langevad suures ulatuses kokku, sh langevad kokku nii kaubamärkide algused kui lõpud. Eesti keskmine tarbija mõistab vene keelt ja tunneb kirillitsat piisavalt selleks, et tajuda vaidlustatud kaubamärki kui sõnamärki DICLOPHARM, mis on esitatud kahes keeleversioonis. Seega kirillitsas variant ei lisa kaubamärgile eristatavust. Lisaks on Euroopa Kohus 29.09.1997 otsuses C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., punktis 17 leidnud, et “väiksem sarnasuse tase

kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa". Vaidlustaja leidis, et seega suurendab ka antud juhul äravahetamise tõenäosust veelgi asjaolu, et kaubad on identsed. Arvestades kaupade identsust ja kaubamärkide sarnasust leidis vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja omaniku kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus).

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 põhjendatu.

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 õiguskaitses andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3 sätestatuga.

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

rahuldada DICOFARM S.p.A vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Vetprom AD rahvusvahelisele kaubamärgile „DICLOPHARM + kuju“ (reg nr 1532355) Eesti Vabariigis õiguskaitses andmise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgile Eesti Vabariigis õiguskaitses 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

Kai Klanberg

Kertu Priimägi