

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1196-o

Tallinnas 30. juulil 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tuults (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku NOVARTIS AG (4002 Basel, CH), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduse kaubamärgi **QUETRAL** (reg nr R200703067) registreerimise vastu ZAKLADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA“ SPOLKA ACYJNA nimele klassis 5.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1196 all ning eelmenetlejaks määrati Tanel Kalmet.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet otsustas registreerida sõnalise kaubamärgi **QUETRAL** (reg nr R200703067, avaldatud 02.03.2009 Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2009) ZAKLADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA“ SPOLKA ACYJNA (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 kaupadele *pharmaceutical products* (tõlge – farmaatsiatooted).

04.05.2009 esitas nimetatud otsuse peale vaidlustusavalduse NOVARTIS AG (edaspidi vaidlustaja) leides otsuse vastuolus olevat kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Vaidlustajale kuulub varasem registreeritud sõnaline kaubamärk **QUETIREL** (nr 45442), mis omab õiguskaitset järgmiste kaupade osas klassis 5: *farmatseutilised preparaadid, veterinaaria- ja hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.*

Lisaks on vaidlustaja tütarettevõtte Sandoz d.d nimele Eestis registreeritud ka ravimipreparaat nimega **QUETIREL 200 MG**, mis on näidustatud skisofreenia raviks ning mõõduka raskusega kuni raskete maaniaepisoodide raviks.

Vaidlustaja kaubamärk **QUETIREL** omab õiguskaitset alates 13.04.2007, seega on see varasem taotleja kaubamärgist **QUETRAL**, mis esitati registreerimiseks 07.11.2007.

Vaidlustaja põhjendab vaidlusaluse kaubamärgi **QUETRAL** registreerimise vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 järgmiselt.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga seotud ettevõtelt (Euroopa Kohus asjas C-342/97). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (Euroopa Kohus asjas C-251/95).

Nii vaidlustaja kui taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk on sõnalised, neil puuduvad kujunduslikud elemendid/erisused, mis võiksid aidata tarbijatel vaidlustatavat tähist varasemast kaubamärgist eristada. Mõlemad tähised koosnevad vaid ühest suhteliselt pikast sõnast, mis sisaldab vastavalt 8 ja 7 tähte. Kuna sõnad on pikad, siis mõjuvad nad visuaalselt ühepikkustena. Pikkade sõnade puhul tajuvad tarbijad paremini nende algus ja lõpuosasid ning üksikud erinevused sõnade keskel võivad jääda neil märkamata. Vaidlusaluse tähise esimene pool on identne varasema kaubamärgi algusosaga „QUET“ ning kordab varasema kaubamärgi lõpuosas sisalduvat tähte „R“ ja lõputähte „L“, seega visuaalselt langeb taotletav tähis olulisel määral kokku varasema registreeritud kaubamärgiga, nii selle algusosa kui ka lõputäht on varasema märgiga identsed ning taotletava tähise lõpuosas sisaldub ka varasemas kaubamärgis samal kohal paiknev täht „R“.

Vaidlustaja leiab, et foneetilisest aspektist on samuti koheselt tajutav, et mõlema märgi puhul on tegemist ühesõnaliste tähistega, mis algavad identselt ning sisalduvad teises pooles tähte „R“ ja lõpevad tähega „L“. Lisaks identsele algusosale võib foneetiliselt sarnaseks pidada ka antud tähiste lõpuosa „REL“ ja „RAL“. Seda seetõttu, et konsonanti „R“ võib pidada antud tähistes suhteliselt tugevalt välja hääldatavaks ning, et pikkade sõnade puhul jäävad ka nende lõputähed kõlama. Samuti on sarnaselt helisevad antud lõpuosades sisalduvad häälikud „E“ ja „A“. Seega omavad antud kaubamärgid ka foneetilisest aspektist suuri kokkulangevusi ning jäävad foneetiliselt üldmuljelt teineteisega väga sarnasteks.

Mõlemad tähised on tehissõnad, millel Eesti tarbijate jaoks tähendus puudub. Seega ei ole tarbijatel võimalik taotletavat tähist **QUETRAL** ka kontseptuaalsest aspektist vaidlustaja varasemast kaubamärgist **QUETIREL** eristada. Kuna mõlemad tähised algavad võõrtähega „Q“, mida eestikeelsetes sõnades ei kasutata, võivad tarbijad tajuda mõlemat tähist samal sõnatüvel põhineva võõrkeelse nimena. Sellest aspektist ei ole välistatud, et tarbija tajub asjaomaseid tähiseid ka kontseptuaalselt sarnastena.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohus asjas C-39/97, CANON). Käesolevas asjas vaidlustatava tähise **QUETRAL** kaubad sisalduvad täielikult varasema kaubamärgi **QUETIREL** kaupade loetelus. Seetõttu on käesolevas asjas taotletava tähise kaubad identsed varasema kaubamärgi kaupadega, mis omakorda suurendab oluliselt asjaomaste kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosust tarbijate hulgas.

Seega on väga tõenäoline, et tarbijad, nähes identsel toodetel sedavõrd sarnaseid kaubamärke, ekslikult usuvad, et ka vaidlustatava tähise **QUETRAL** all turustatavad tooted on tootnud ning nende kvaliteedi eest vastutab vaidlustaja või temaga majanduslikult seotud ettevõtte. Vaidlustatav tähis **QUETRAL** on KaMS mõistes äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga **QUETIREL**, rikkudes otseselt vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi.

Veel leiab vaidlustaja, et kaubamärgi **QUETRAL** osas esineb ka KaMS § 10 lg 1 p-s 5 sätestatud õiguskaitse andmist välistav asjaolu. KaMS § 10 lg 1 p-i 5 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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 kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda. Vaidlustaja ravimipreparaadi **QUETIREL 200 MG** müügiluba on väljastatud 24.08.2007. Seega on nimetatud ravimipreparaat registreeritud enne vaidlustatava tähise **QUETRAL** taotluse esitamise kuupäeva 07.11.2007.

Ravimipreparaadi QUETIREL 200 MG nime eristusvõimeline osa QUETIREL on identne vaidlustajale kuuluva registreeritud kaubamärgiga **QUETIREL**. Vaidlustaja leiab, et taotleja vaidlustatav tähis **QUETRAL** kordab märkimisväärses ulatuses varasemat kaubamärki ja raviminimetust ning on sellega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv. Taotleja taotleb vaidlustatavat kaubamärki **QUETRAL** klassi 5 kuuluvate farmaatsiatoodete tähistamiseks, mistõttu ei ole kahtlust selles, et antud kaubamärki kavatsetakse kasutada meditsiini valdkonda kuuluvate kaupade osas.

Seega eksisteerib käesolevas asjas reaalne tarbijate eksitamise oht valdkonnas, kus igasugune eksimus võib kaasa tuua pöördumatuid tagajärgi tarbijate tervisele.

Kõigele eelnevale tuginedes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk **QUETRAL** (nr 0943567, reg nr R200703067) klassis 5 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 3/2009 tähise **QUETRAL** registreerimisotsuse avaldamise kohta, väljatrükk Eesti Patendiameti andmebaasist registreeringu **QUETIREL** (nr 45442) kohta, väljatrükk Eesti Ravimiregistrist ravimi QUETIREL 200 MG kohta.

Taotlejale anti tähtaeg siseriikliku esindaja leidmiseks hiljemalt 13.08.2009. Taotleja esindajat ei ole määranud ega oma õigust menetluses aktiivselt osaleda kasutanud..

10.03.2010 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub Tööstusomandi apellatsioonikomisjonil vaidlustusavaldus rahulda tuginedes § 10 lg 1 p-des 2 ja 5 sätestatule.

Apellatsioonikomisjon alustas lõppmenetlust 10.05.2010 ja eesistujaks määrati Kerli Tuults.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid ja argumente kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavaldus on esitatud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 ja 5 alusel. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 p-le 2 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.

Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas registreerimiseks esitatud sõnaline kaubamärk **QUETRAL** (reg nr R200703067) on sedavõrd sarnane vaidlustajale kuuluva varasema sõnalise kaubamärgiga **QUETIREL** (nr 45442), et on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga ning kas võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad on identsed ja/või samaliigilised.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja seisukohtadega võrdlusaluste kaubamärkide sarnasuse hindamisel. Tegemist on sedavõrd sarnaste kaubamärkidega, et on oht tarbijapoolseks kaubamärkide äravahetamiseks, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga. Mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, mille identseteks osadeks on võõrtähega algav sõnade algus „QUET“ ning lõputäht „L“. Sarnasust suurendab ka tähe „R“ esinemine mõlemas tähises. Tähised on sarnased nii visuaalselt kui foneetiliselt. Võrreldavatel tähistel puudub Eesti tarbija jaoks ka tähendus, mille järgi paljudel juhtudel on võimalik eristada

iseenesest äravahetamiseni sarnaseid tähiseid.

Kaubamärkide tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et võrdlusaluste tähistega kaetavad kaubad on identsed ehk vaidlusaluse kaubamärgi **QUETRAL** kaubad (farmaatsiatooted) sisalduvad varasema kaubamärgi **QUETIREL** kaupade loetelus.

Vaidlustaja leiab kaubamärgi **QUETRAL** registreerimisotsuse vastuolus olevat ka KaMS § 10 lg 1 p-ga 5, mille kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsetakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Kuivõrd kaubamärgi registreerimisotsuse tühistamiseks piisab ühest keeldumisalusest, antud juhul vastuolust KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, siis ei pea apellatsioonikomisjon vajalikuks analüüsida vaidlusaluse kaubamärgi registreerimise õigsust KaMS § 10 lg 1 p-i 5 suhtes.

Lähtudes eeltoodust ning KaMS § 10 lg 1 p-st 2, TÕAS § 61 lg-st 1, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **QUETRAL registreerimise kohta (reg nr R200703067) ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Tults

K. Ausmees

T. Kalmet