

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1242-o

Tallinnas 16. detsembril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise vaidlustusavalduse esitaja Hexal AG, aadressiga Industriestrasse 25, 83607 Holzkirchen, DE, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **SIMCOR** (rahvusvah reg nr 0970966) registreerimise kohta klassis 5 ANTIBIOTICE S.A. nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 01.02.2010. a vaidlustusavaldus Hexal AG-lt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolnik Villu Pavelts, Patendibüroo OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1242 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 11.02.2010. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **SIMCOR** (rahvusvah reg nr 0970966) klassis 5 ANTIBIOTICE S.A. (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **SIMCOR** registreerimise kohta Eestis klassis 5 taotleja nimele tühistamist ja Patendiametile kohustuse esitamist menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, asjaolusid kinnitavad tõendid 3 lisa kujul 8 lehel ja maksekorraldus nr 203 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

01.12.2009 Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2009 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele alljärgnev kaubamärk **SIMCOR** (rahvusvah reg nr 0970966) klassis 5 kaupadele: medicine for human usage, containing simvastatinum. (*tõlge* inglise keelest: simvastatiini sisaldavad ravimid inimesetele) (vt Lisa 1).

Vaidlustajale kuuluvad järgmised varasemalt registreeritud õigused: varasem kaubamärk **Simvacor** (reg nr 39022) klassis 5: farmatseutilised tooted, ja varasem ravimipreparaadi nimetus **Simvacor** (ATC kood C10AA01, müügiloa kuupäev 06.12.2002) (vt Lisa 2).

Vaidlustaja kaubamärk **Simvacor** omab Eestis õiguskaitset alates 17.02.2003 ning ravimpreparaadi **Simvacor** müügiloa kehtivusaega on esmakordselt pikendatud kuupäeval 06.12.2002. Seega on vaidlustaja registreeritud õigused varasemad taotleja kaubamärgitaotlusest **SIMCOR**, mille rahvusvahelise registreerimise kuupäev on 27.03.2008.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile **SIMCOR**, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-des 2 ja 5 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). 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 (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23).

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on:

Varasem kaubamärk

Vaidlustatav tähis

Simvacor

reg. nr. 39022

SIMCOR

reg. nr. 0970966

Vaidlustaja leiab, et taotletav tähis **SIMCOR** langeb olulises osas kokku varasema kaubamärgiga **Simvacor**, on sellega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv, mistõttu esineb suur tõenäosus, et nimetatud tähis on tarbijaid kaupade päritolu suhtes eksitav.

Võrreldavad tähised on sõnalised kaubamärgid ja nende sõnad langevad teineteisega täielikult kokku nii oma algusosade kui ka lõppude poolest. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on see, et varasema kaubamärgi keskosas sisaldub täheühend **va**, mida taotletavas kaubamärgis ei esine.

Euroopa Kohtu üldtunnustatud praktika kohaselt tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt Euroopa Kohtu otsus SABEL punkt 23). Seega tajuvad tarbijad eelkõige just kaubamärkide üldmuljet, mida pikemate tähistehi puhul kujundavad peamiselt tähistehi algus- ja lõpuosad.

Olgugi, et vaidlustatud tähis **SIMCOR** on visuaalselt mõneti lühem varasemast kaubamärgist **Simvacor**, kordab see täies ulatuses varasema kaubamärgi kõige selgemini tajutavat algus- ja lõpuosa. Seega on asjaomased kaubamärgid teineteisega visuaalselt sarnased, kuna vaidlustatud tähis kordab varasemat kaubamärki ulatuses, mis on tarbijatele kõige paremini tajutav.

Võrdlusaluste kaubamärkide kokkulangevus on veelgi enam tajutav ja tarbijaid eksitav foneetiliselt. Ka siin kehtib põhimõte, et tarbijad tajuvad kaubamärkide (foneetilist) üldmuljet eelkõige asjaomaste kaubamärkide algus- ja lõpuosade kaudu. Kuna varasema kaubamärgi keskosas paiknev täheühend **va** on tuhmikõlaline ega ole foneetiliselt rõhutatud, on asjaomaste tähistehi foneetilised üldmuljed teineteisega väga sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist lähtudes tajuvad Eesti tarbijad nii kaubamärki **Simvacor** kui ka tähist **SIMCOR** tähenduseta sõnadena või tootenimedena. Seega puudub asjaomasel tarbijaskonnal ka võimalus vaidlustatud, varasema kaubamärgi algus- ja lõpuosa kordavat tähist **SIMCOR** varasemast kaubamärgist tähenduse järgi eristada.

Mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17). Kuna taotleja taotleb tähistehi **SIMCOR** registreerimist klassi 5

kuuluvate selliste kaupade osas, mille suhtes omab õiguskaitset ka vaidlustaja varasem kaubamärk, on asjaomased kaubad käesolevas asjas identsed.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärgi esmaseks funktsiooniks tagada tarbijatele turustatavate kaupade päritolu selliselt, et tarbijal oleks võimalik ilma igasuguse eksimise võimaluseta eristada ühe ettevõtja kaupu või teenuseid teise ettevõtja kaupadest või teenustest (CANON, punkt 28). Taotleja tähis **SIMCOR** aga antud kriteeriumidele ei vasta.

Kõigele eeltoodule tuginedes leiab vaidlustaja, et üksnes kahetäheline erinevus vastandatavate kaubamärkide **Simvacor** ja **SIMCOR** keskosas ei ole identsete kaupade puhul piisav välistamiseks antud kaubamärkide äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosuse esinemise tarbijate hulgas. Mitte kumbki nimetatud kaubamärkidest ei oma Eesti tarbijatele ka otsesest tähendust, mistõttu esineb otsene oht, et tarbijad peavad tähisega **SIMCOR** markeeritud identset kaupa pärinevaks kaubamärgi **Simvacor** omanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt.

KaMS § 10 lg 1 p 5 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Vaidlustajale kuulub Eesti Ravimiregistris registreeritud ravimpreparaat **Simvacor**, (ATC kood C10AA01). Samast allikast pärineva pakendi infolehe kohaselt on tegemist kolesterooli taset alandava ravimiga (vt Lisa 3).

Taotleja soovib kaubamärki **SIMCOR** registreerida klassi 5 kuuluvate, inimestele ettenähtud simvastatiini sisaldavate ravimite tähistamiseks. Seega kuuluvad vaidlustatud kaubamärgi kaubad meditsiini valdkonda.

Käesolevast vaidlustusavaldusest lähtuvalt on vaidlustatud tähis **SIMCOR** äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema registreeritud kaubamärgiga **Simvacor**. Seega on antud tähis ka eksitavalt sarnane varasema kaubamärgiga identse ravimpreparaadi nimetusega **Simvacor**.

Eelpool esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 5, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, SCHUHFABRIK ja CANON, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **SIMCOR** (rahvusvah reg nr 0970966) Eestis taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

- Lisad:
1. Väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 12/2009 tähise **SIMCOR** registreerimisotsuse avaldamise kohta;
 2. väljatrükk kaubamärgi **Simvacor** ja ravimpreparaadi **Simvacor** registreeringute kohta;
 3. väljavõtted ravimpreparaadi **Simvacor** tootelehel.

Taotleja seisukohad

Vaatamata taotleja teavitamisele vaidlustusavalduse laekumisest, esindaja leidmise ning omapoolsete seisukohtade esitamise ettepaneku tegemisest, taotleja ei ole esitanud mingeid seisukohti.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

02.11.2010 andis komisjon vaidlustajale tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks. Vaidlustaja esitas 30.11.2010 oma lõplikud seisukohad, milles märgib järgmist.

01.02.2010 vaidlustas Hexal AG taotleja õiguse rahvusvahelisele kaubamärgile **SIMCOR** (rahvusvah reg nr 0970966, taotlus nr R200801789), kuna kaubamärgi osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 5 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

Kaubamärgitaotleja vaidlustusavaldusele vastanud ei ole, tunnistades sellega esitatud nõudeid või olles kaotanud huvi antud kaubamärgi registreerimise vastu.

Vaidlustaja teatab, et jääb täielikult oma vaidlustusavalduse juurde. Kaubamärgi **SIMCOR** osas esinevad KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 5 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud, mistõttu rikub nimetatud taotluse rahuldamise otsus otseselt vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi. Seoses sellega palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldada.

Komisjon alustas antud asjas lõppmenetlust 02.12.2010.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse esitamisest võib järeldada, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 5.

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 5 kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaubad on samaliigilised, kuna nimetatud kaubad kuuluvad farmatseutiliste toodete valdkonda.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga võrreldes globaalselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leidis, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Võrreldavad tähised on sõnalised kaubamärgid ja on ühesugused nii oma algus- kui ka lõpuosade poolest. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on varasema kaubamärgi keskosas sisaldub täheühend **va**, mida taotletavas kaubamärgis ei esine. Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni arvates on rahvusvaheline registreering nr 0970966 visuaalselt sarnane, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamärgiga nr 39022, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul algus- ja lõpuosade kaudu. Kuna varasema kaubamärgi keskosas paiknev täheühend **va** on tuhmikõlaline ega ole foneetiliselt rõhutatud, siis on komisjoni arvates asjaomaste tähiste foneetilised üldmuljed teineteisega väga sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on kaubamärgid **Simvacor** ja **SIMCOR**, vaatamata sarnasusele toimeaine nimetusega tähenduseta sõnad. Seega puudub komisjoni arvates tarbijaskonnal ka võimalus vaidlustatud, varasema kaubamärgi algus- ja lõpuosa kordavat tähist **SIMCOR** varasemast kaubamärgist tähenduse järgi eristada.

Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt aspektidest lähtudes on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon on nõus vaidlustajaga, et taotleja soov, kaubamärk **SIMCOR** registreerida klassi 5 kuuluvate, inimestele ettenähtud simvastatiini sisaldavate ravimite tähistamiseks, tähendab nimetatud kaupade kuulumist meditsiini valdkonda. Kuna vaidlustatud tähis **SIMCOR** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv varasema registreeritud kaubamärgiga **Simvacor**, siis on see tähis ka eksitavalt sarnane selle kaubamärgiga identse ravimpreparaadi nimetusega **Simvacor**. Seega komisjon leiab, et Patendiameti otsus on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 5, kuna kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kavatsetakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 5 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

Hexal AG vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi **SIMCOR (rahvusvah reg nr 0970966) registreerimise kohta Eestis ANTIBIOTICE S.A. nimele klassis 5 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 komisjoni 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 komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Hallika

T. Kalmet