

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 635-o

Tallinnas, 21. septembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ning Kerli Tuuts vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku American Cyanamid Company (praeguse nimega Wyeth Holdings Corporation), aadress: Five Giralda Farms Madison, New Jersey 07940-0874, US, poolt esitatud kaebuse Patendiameti otsuse kaubamärgi PNU-IMUNE (taotlus nr 9801951) registreerimisest keeldumise kohta klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet otsustas 09.10.2002. a (otsus nr 7/9801951) mitte registreerida Wyeth Holdings Corporation nimele kaubamärki **PNU-IMUNE** (taotlus nr 9801951) klassis 5. Patendiamet viitab oma otsuses, et Eesti Ravimiregistris on seisuga 30.04.1998. a firma Wyeth Lederle Pharma GmbH nimele registreeritud ravim nimega PNU-IMUNE. Ravimi nimetus on identne registreerimiseks esitatud kaubamärgiga **PNU-IMUNE**. Sellest tulenevalt pole Patendiametil, toetudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti) § 8 lg 1 p 9, võimalik tähist **PNU-IMUNE** kaubamärgina registreerida.

09.12.2002. a esitas Wyeth Holdings Corporation (keda esindas kuni 28.01.2003. a patendivolinik Tarmo Rosman, kes omakorda volitas vandeadvokaat Viive Kaur'i ja praegu esindab Wyeth Holdings Corporation'i patendivolinik Jüri Käosaar) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile kaebuse, mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

Kaebuse esitaja kinnitab, et kaubamärgi **PNU-IMUNE** taotleja American Cyanamid Company (endine nimi) ja äriühing Wyeth Lederle Pharma GmbH kuuluvad ühte kontserni, mille emaettevõtteks on American Home Products Corporation, mida tõendab kaebuse materjalidele lisatud tunnistus. Ühtlasi väidab kaebuse esitaja, et Patendiamet on kaubamärgimenetluses loonud pretsedendi, mis lubaks sõnamärki **PNU-IMUNE** registreerida. Kaebuse esitaja on oma kirjas ja lisades toonud võrdluseks täpselt samade ettevõtetega seonduva ligilähedase olukorra, kus Eesti Ravimiregistris Wyeth Lederle Pharma GmbH nimele 14.06.1999. a registreeritud ravim **PREMELLE** ei takistanud American Cyanamid Company nimele eksitavalt sarnase kaubamärgi **PREMELLE LD** registreerimist (kaubamärgitunnistus nr 36187). Kaebuse esitaja on lisanud oma kaebusele lisana 2 Wyeth Lederle Pharma GmbH poolse nõusoleku, et American Cyanamid Company võib Eestis registreerida oma nimele sõnalise kaubamärgi **PNU-IMUNE** kaubaklassis 5.

Kaebusele on lisatud:

Patendiameti otsuse nr 7/9801951 koopia;

Wyeth Lederle Pharma GmbH poolse nõusoleku koopia;

kaubamärgi **PREMELLE LD** tunnistuse koopia;

väljavõtte ravimiregistrist ravimi **PREMELLE** kohta seisuga 27.03.2002;

American Home Products Corporation notariaalselt kinnitatud tunnistuse koopia koos tõlkega;

koopia Tarmo Rosman'i volikirjast edasivolitamise õigusega;
advokaadivolikiri Viive Kaur'i nimele.

18.02.2003. a esitas patendivolinik Järi Käosaar apellatsioonikomisjonile teate, et kaebuse nr 635 esitaja ärinimi on muutunud kujule Wyeth Holdings Corporation, mida kinnitab 18.02.2003. a kirja lisas 1 toodud Maine'i osariigi sekretäri kinnitus 28.01.2003. a. Ühtlasi esitas Jüri Käosaar Wyeth Holdings Corporation'i poolt 28.01.2003. a tema nimele välja antud volikirja. Kaebuse esitaja teavitas 18.02.2003. a esitatud kirjas ka asjaolust, et Eesti Raviamet oma vastuses Jüri Käosaare teabenõudele kinnitas, et ravimiregistris polnud seisuga 23.01.2003. a enam ravimit nimega **PNU-IMUNE**. Nimetatud ravim kustutati ravimiregistrist müügiloa hoidja Wyeth Lederle Pharma GmbH taotluse alusel. Seega ravimiregistri 23.01.2003. a seisuga on kadunud takistus, millele viidates tegi Patendiamet 09.12.2002. a kaubamärgi **PNU-IMUNE** registreerimisest keeldumise otsuse. Kaebuse esitaja on oma 17.02.2003. a dateeritud kirjale nr 558/J177, mis laekus apellatsioonikomisjonile 18.02.2003. a, lisanud järgmised lisad:

koopia Maine'i osariigi sekretäri kinnituse ärinime muutmise kohta koos tõlkega;
koopia kirjast nr 172/J177 Patendiameti kaubamärgiosakonnale;
Raviameti vastuse 1-1/127 Jüri Käosaare teabenõudele;
Wyeth Holdings Corporation'i poolt välja antud volikirja.

28.10.2004. a saatis apellatsioonikomisjon Patendiametile kirja seisukoha võtmise kohta kaebuse nr 635 osas.

27.01.2005. a sai apellatsioonikomisjon vastuse Patendiameti seisukoha kohta nimetatud kaebuse osas, mille sisu on järgmine.

Kaebuse esitaja on esitanud kaebuse sisulise osa 09.12.2002. a ning täiendanud materjalid kaebuse juurde lisanud 17.02.2003. a. Täiendavate materjalidega on tõendamist leidnud, et Eesti ravimiregistris ei ole enam registreeritud ravimit nimetusega **PNE-IMUNE**. Seega on ära langenud asjaolu, mille tõttu Patendiamet algselt tegi kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuse.

Patendiamet nõustub kaebuse 17.02.2003. a osas esitatuga, et 09.10.2002. a Patendiameti kaubamärgi **PNU-IMUNE** registreerimisest keeldumise otsuse alus on käesoleval kaebuse nr 635 sisulise arutamise ajaks ära langenud. Seoses eeltooduga palub Patendiamet apellatsioonikomisjonil Patendiameti 09.10.2002. a kaubamärgi **PNU-IMUNE** registreerimisest keeldumise otsus nr 7/9801951 klassis 5 ilma sisulise aruteluta tühistada ning teha Patendiametile ettepanek registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha taotluse osas uus otsus.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et kaebus on põhjendatud ja tuleb rahuldada.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **PNU-IMUNE** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 9.

Apellatsioonikomisjon on nõus Patendiameti 27.01.2005. a kirjas esitatud seisukohaga kaebuse nr 635 kohta, milles Patendiamet nõustub, et 09.10.2002. a Patendiameti kaubamärgi **PNU-IMUNE** registreerimisest keeldumise otsuse alus on kaebuse sisulise arutamise ajaks apellatsioonikomisjonis ära langenud.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59, § 61 ja KaMS § 8 lg 1 p 9, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

kaebuse rahuldada ja teha Patendiametile ettepanek nimetatud registreerimistaotlus uuesti läbi vaadata ja teha uus otsus.

Kaebaja võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust pole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

K. Ausmees

K. Tults