

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 830-o**

Tallinnas, 27. märtsil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), ning Harri - Koit Lahek ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, aadressiga Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi TRICOR (rahvusvaheline registreering nr 808503) registreerimise klassis 5 Fournier Industrie et Sante nimele.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 29.10.2004 vaidlustusavaldus Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG, aadressiga Binger Strasse 173, 55216 Ingelheim, DE (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Villu Pavelts, OÜ Lasvet, Pk 3136, 10505 Tallinn, tel 6406600, faks 6406604. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 830 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 komisjoni esimees määras 02.11.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi TRICOR rahvusvahelisele registreeringule nr 808503 klassis 5 Fournier Industrie et Sante (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist kaubamärgi TRICOR rahvusvahelisele registreeringule nr 808503 õiguskaitse andmise kohta kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2, § 10 lg 1 p 5 alusel.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 8 lehel ja maksekorraldus nr 912 riigilõivu tasumise kohta.

01.09.2004 avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2004 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk TRICOR klassis 5: preparations for cardiovascular applications containing a lipid-lowering agent (e.k. lipiidide sisaldust vähendavad aineid sisaldavad preparaadid kasutamaks südame-veresoonkonna häirete puhul) kaupade osas.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk PRITOR (registreeringu nr 31102), mis on registreeritud Eestis 23.05.2000 klassis 5: farmatseutilised preparaadid kaupade osas.

Vaidlustaja leiab, et tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatust ei saa taotleja kaubamärgile TRICOR õiguskaitset anda, sest esinevad suhtelised kaubamärgi registreerimist välistavad asjaolud.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

### **Kaubamärkide võrdlus**

Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsuse kohaselt kohtuasjas C-251/95: SABEL, [1995], punkt 23, tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Visuaalselt on nii taotletav kaubamärk TRICOR kui ka varasem kaubamärk PRITOR lühikesed, ühesõnalised sõnamärgid. Mõlemas märgis sisalduv sõna koosneb kuuest tähest, millest viis tähte sisalduvad mõlemas märgis. Täheühendid `RI` ja `OR` asuvad mõlemas märgis samas kohas, kusjuures täheühend `RI` märkide esimeses pooles ja täheühend `OR` märkide lõpus. Täht `T` paikneb mõlemas märgis täheühendi `RI` vahetus läheduses. Eeltoodud arvesse võttes ning lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad mõlemad kaubamärgid visuaalselt sarnase mulje.

Foneetiliselt on nii taotletavas kui ka varasemas kaubamärgis sõnad kahesilbilised. Mõlemad silbid koosnevad kolmest tähest, mis mõlema märgi puhul lõpevad täheühendi `RI` või `OR`. Sõnade rõhk nende hääldamisel langeb mõlemal märgil tähele `I`, samuti jääb kõlama mõlema sõna identne lõpp `OR`. Seega on häälduse rütm mõlemal juhul identne. Seega keskmine tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke foneetiliselt sarnastena.

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Sellest tulenevalt ei tekita vaadeldavad märgid keskmises tarbijas kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid ega kujutluspilte. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta printsiipi, mille kohaselt on suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus suurem kui see oleks väikese eristusvõimega kaubamärgi puhul. Tähenduseta sõna kaubamärgina omab suuremat eristusvõimet.

Samuti tuleb arvestada põhimõtet, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutuspildile varem nähtud kaubamärkidest (Euroopa Kohtu 22.09.1999 otsus kohtuasjas C- 324/97: LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, [1999], punkt 26).

Võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid nähtub, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki TRICOR ja varasemat kaubamärki PRITOR väga sarnastena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

### **Kaupade võrdlus**

Varasemale kaubamärgile PRITOR on antud õiguskaitse farmatseutiliste preparaatide osas. Taotleja taotleb kaubamärgile TRICOR õiguskaitset lipiidide sisaldust vähendavaid aineid sisaldavate preparaatide osas, mis on mõeldud kasutamiseks südame-veresoonkonna häirete puhul.

Kaupade loetelude sarnasuste hindamisel tuleb arvesse võtta kõik nende kaupadega seonduvad asjakohased faktorid. Nendeks on muuhulgas kaupade olemus, lõpp-kasutajad, kasutamise meetodid, asjaolu, kas kaubad on turul omavahel võistleval positsioonil või üksteist täiendavad (CANON otsus punkt 23).

Mõiste „farmatseutiline” viitab „Võõrsõnade leksikoni” (6. trükk) kohaselt seosele ravimiteadusega. Mõistega „preparaat” tähistatakse sama allika kohaselt või tööstuslikult valmistatud eriotstarbelist ainet või ravimit.

Olemuslikult kuuluvad toodetegrupi, mida tähistatakse mõistega „farmatseutiline preparaat” seega mistahes, laboratoorselt või tööstuslikult toodetud farmaatsia (ravimite) valdkonna eriotstarbelised ained või ravimid, sealhulgas ka taotleja poolt taotletavad, lipiidide sisaldust vähendavaid aineid sisaldavad preparaadid kasutamiseks südame-veresoonkonna häirete puhul. Nimetatud tooted on vaieldamatult turul konkureerival positsioonil. Kuna vaadeldavate kaubamärkide loetelusid ei ole piiratud teatud kasutamise meetoditega, on nimetatud kaubad analoogselt kasutatavad mistahes asjakohasel meetodil.

Arvestades, et käesolevas asjas vastandavate kaubamärkide toodete loetelusid ei ole piiratud retseptiravimitega, on mõlema kaubamärgi toodete lõpp-kasutajaks tavatarbija.

Seega varasem kaubamärk PRITOR on saanud õiguskaitse kaupade osas, mis hõlmab täielikult kaupu, mille osas taotleb kaubamärgile TRICOR õiguskaitset taotleja. Seega on vaadeldavad kaubad identsed KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Kuna kaubad on identsed ning võrreldavad kaubamärgid väga sarnased on kaubamärkide PRITOR ja TRICOR äravahetamine, sealhulgas nende assotsieerumine tarbijate poolt äärmiselt tõenäoline.

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

Eespool märgitust tulenevalt, kuuluvad asjasse puutumust omavad kaubad meditsiini valdkonda.

Ravimiseaduse § 11 lg 2 sätestatu kohaselt võib Eestis turustada ja kasutada ainult Raviametis registreeritud ravimeid ja ravimeid, millele Raviamet on väljastanud ühekordse impordi- ja kasutusloa. Tulenevalt sama paragrahvi lg 4 ei tohi ravimi nimetus ja kujundus olla koostist ja üldisi toimeid silmas pidades eksitav ning peab tagama tema eristamise teistest ravimitest.

Eesti ravimiregistri andmete kohaselt on nimed PRITOR ja PRITORPLUS registreeritud raviminimed. Nimetatud ravimite müügiluba on väljastatud ettevõtetele Galxo Wellcome Operations ja Galxo Group Ltd, kes on koostöölepingute kaudu seotus vaidlustajaga.

Arvestades käesoleva vaidlustusavalduses eelpool toodud asjaolusid ja argumente, on selge, et taotletav tähis TRICOR on eksitavalt sarnane Eesti raviametis registreeritud ravimipreparaadi nimetusele PRITOR. Nimetatust tulenevalt eksisteerib reaalne tarbija eksitamise oht juhul, kui taotleja alustab taotletava tähise kasutamist meditsiini valdkonnas.

Arvestades ülaltoodut ning lähtudes ravimiseaduse § 11, KaMS § 10 ja 41, TÕAS § 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, CANON, LLOYD SCHUHFABRIK MEYER

palutakse tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk TRITOR (rahvusvahelise registreeringu nr 808503) klassis 5 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon andis vaidlustajale lõplike seisukohtade esitamiseks 09.12.2005 aega 12.01.2006. Taotleja lõplikke seisukohti ei esitanud.

20.02.2007 edastas vaidlustaja komisjonile tõendina Leedu apellatsioonikohtu otsuse sarnases küsimuses tehes samas ka ettepaneku alustada antud vaidluses lõppmenetlust.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 20.03.2007.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

01.09.2004 avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2004 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk TRICOR klassis 5: *preparations for cardiovascular applications containing a lipid-lowering agent* (e.k. lipiidide sisaldust vähendavad aineid sisaldavad preparaadid kasutamaks südame-veresoonkonna häirete puhul) kaupade osas.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk PRITOR (registreeringu nr 31102), mis on registreeritud Eestis 23.05.2000 klassis 5: farmatseutilised preparaadid kaupade osas.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatu kohaselt ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikkuses seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

Visuaalselt on nii taotletav kaubamärk TRICOR kui ka varasem kaubamärk PRITOR lühikesed, ühesõnalised sõnamärgid. Mõlemas märgis sisalduv sõna koosneb kuuest tähest, millest viis tähte sisalduvad mõlemas märgis. Täheühendid `RI` ja `OR` asuvad mõlemas märgis samas kohas, kusjuures täheühend `RI` märkide esimeses pooles ja täheühend `OR` märkide lõpus. Täht `T` paikneb mõlemas märgis täheühendi `RI` vahetus läheduses. Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad mõlemad kaubamärgid visuaalselt sarnase mulje.

Foneetiliselt on nii taotletavas kui ka varasemas kaubamärgis sõnad kahesilbilised. Mõlemad silbid koosnevad kolmest tähest, mis mõlema märgi puhul lõpevad täheühendi `RI` või `OR`. Sõnade rõhk nende hääldamisel langeb mõlemal märgil tähele `I`, samuti jääb kõlama mõlema sõna identne lõpp `OR`. Seega on häälduse rütm mõlemal juhul identne. Keskmine tarbija ilmselt tajub võrreldavaid kaubamärke foneetiliselt sarnastena.

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Sellest tulenevalt ei saa tekitada vaadeldavad märgid keskmises tarbijas kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid ega kujutluspilte. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse printsiipi, mille kohaselt on suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus

suurem kui see oleks väikese eristusvõimega kaubamärgi puhul. Täenduseta sõna kaubamärgina omab suuremat eristusvõimet.

Samuti arvestatakse põhimõtet, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutuspildile varem nähtud kaubamärkidest.

Võttes arvesse ülaltoodud põhimõtteid ja asjaolusid võib järeldada, et tarbija tajub taotletavat kaubamärki TRICOR ja varasemat kaubamärki PRITOR väga sarnastena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Varasemale kaubamärgile PRITOR on antud õiguskaitse farmatseutiliste preparaatide osas. Taotleja taotleb kaubamärgile TRICOR õiguskaitset lipiidide sisaldust vähendavaid aineid sisaldavate preparaatide osas, mis on mõeldud kasutamiseks südame-veresoonkonna häirete puhul.

Kui kasutada „Võõrsõnade leksikoni” (6. trükk), siis mõiste „farmatseutiline” viitab seosele ravimiteadusega. Mõistega „preparaat” tähistatakse sama allika kohaselt või tööstuslikult valmistatud eriotstarbelist ainet või ravimit.

Olemuslikult kuuluvad toodetegruppi, mida tähistatakse mõistega „farmatseutiline preparaat” seega mistahes, laboratoorselt või tööstuslikult toodetud farmaatsia (ravimite) valdkonna eriotstarbelised ained või ravimid, sealhulgas ka taotleja poolt taotletavad, lipiidide sisaldust vähendavaid aineid sisaldavad preparaadid kasutamiseks südame-veresoonkonna häirete puhul. Nimetatud tooted on turul ilmselt konkureerival positsioonil. Kuna vaadeldavate kaubamärkide loetelusid ei ole piiratud teatud kasutamise meetoditega, on nimetatud kaubad analoogselt kasutatavad mistahes asjakohasel meetodil.

Arvestades lisaks ka vastandavate kaubamärkide toodete loetelusid ei ole piiratud retseptiravimitega, on mõlema kaubamärgi toodete lõpp-kasutajaks tavatarbija.

Seega varasem kaubamärk PRITOR on saanud õiguskaitse kaupade osas, mis hõlmab täielikult kaupu, mille osas taotleb kaubamärgile TRICOR õiguskaitset taotleja. Seega on vaadeldavad kaubad identsed KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Kuna kaubad on identsed ning võrreldavad kaubamärgid väga sarnased on kaubamärkide PRITOR ja TRICOR äravahetamine, sealhulgas nende assotsieerumine tarbijate poolt äärmiselt tõenäoline.

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

Eespool märgitust tulenevalt, kuuluvad asjasse puutumust omavad kaubad meditsiini valdkonda.

Ravimiseaduse § 11 lg 2 sätestatu kohaselt võib Eestis turustada ja kasutada ainult Raviametis registreeritud ravimeid ja ravimeid, millele Raviamet on väljastanud ühekordse impordi-ja kasutusloa. Tulenevalt sama paragrahvi lg 4 ei tohi ravimi nimetus ja kujundus olla koostist ja üldisi toimeid silmas pidades eksitav ning peab tagama tema eristamise teistest ravimitest.

Komisjon kontrollis vaidlustaja väidet, et Eesti ravimiregistri andmete kohaselt on nimed PRITOR ja PRITORPLUS registreeritud raviminimed. Vastavalt Eesti ravimiregistri 19.03.2007 elektroonilisele andmebaasile on nimetatud ravimite müügiluba väljastatud

ettevõtetele Bayer HealthCare AG, mitte aga Galxo Wellcome Operations ja Galxo Group Ltd nagu väitis vaidlustaja, samuti ei ole vaidlustaja tõendanud, et Bayer HealthCare AG oleks koostöölepingute kaudu seotud vaidlustajaga. Seega ei saa komisjon hinnata antud vaidlust KaMS § 10 lg 1 p 5 tähenduses.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 ning § 70 lg 7 komisjon,

**o t s u s t a s:**

**rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada täielikult Patendiameti otsus rahvusvahelisele registreeringule TRICOR nr 808503 õiguskaitse andmise kohta klassis 5 Fournier Industrie et Sante nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

**Allkirjad:**

E. Hallika

H.-K. Lahek

R. Laaneots