

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 956-o

Tallinnas 27. mail 2009.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Rein Laaneots ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Glaxo Group Ltd (Glaxo Wellcome House, Berkley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 ONN, GB), keda esindab patendivolinik Urmas Kernu, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi LAZIPRIN (rahvusvaheline registreering nr 843721) klassis 5 välismaise juriidilise isiku KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D NOVO MESTO (Šmarješka cesta 6, Novo Mesto SI-8501, SI), nimele registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Vaidlustusavaldusele lisatud Eesti Kaubamärgilehe 12/2005 väljavõtte ja Patendiameti 28. oktoobri 2005 otsuse nr 7/R200500749 kohaselt on Patendiamet registreerinud rahvusvahelise kaubamärgi LAZIPRIN (rahvusvaheline registreering nr 843721) välismaise juriidilise isiku KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D NOVO MESTO (edaspidi taotleja) nimele järgmisel kujul:

LAZIPRIN

2. Kaubamärk on registreeritud klassis 5 nimetatud kaupade suhtes järgmiselt:
Klass 5: *Pharmaceutical products.*
3. Kaubamärgi registreerimise teade avaldati Eesti Kaubamärgilehes 12/2005.
4. 27. jaanuaril 2006 esitas välismaine juriidiline isik Glaxo Group Ltd (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi LAZIPRIN registreerimise otsuse tühistamiseks. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.02.2006 ja eelmenetlejaks määrati Priit Lello.

Vaidlustaja põhiseisukohad

5. Vaidlustusavalduse kohaselt on vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi LAMITRIN (rahvusvaheline registreering nr 798951) omanik. Kaubamärk on Eestis registreeritud 19. veebruaril 2003 klassis nr 5 nimetatud kaupade – *Pharmaceutical preparations and substances* – suhtes. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk LAZIPRIN äriühingu KRKA nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 punktiga 2.
6. Vaidlustaja leiab, et kaubamärk LAZIPRIN on sarnane tema registreeritud kaubamärgiga LAMITRIN. Mõlemad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid, reproduktsioonil esitatud läbivates suurtähtedes. Mõlemad kaubamärgid on identse pikkusega (8 tähte) sõnalised märgid, identse alghäälikutega LA- ja identse lõpuga –RIN. Märkide erinevused (2 kaashäälikut) esinevad mitte niivõrd silmatorkavates sõnaosades – keskel. Täishäälikutel ning nende asukohalt on mõlemad kaubamärgid identsed. Erinevad üksnes kaks tähte sõna keskel M vs Z ning T vs P. Mõlemaid sõnu silbitatakse samamoodi. LA-MI-TRIN ning LA-ZI-PRIN.

7. Vaidlustaja hinnangul on tegemist keskmisest pikemate sõnadega, mille erinevus on vaid kahes tähes sõnade keskosas. Vaidlustusavalduse kohaselt ei võimalda erinevatel tunnustel selgelt mõjule pääseda ja seetõttu jäävad need tähiste kogupildis vähedomineerivale kohale. Seejuures tuleb arvesse võtta, et üksikutest elementidest tuleneda võivad eristusvõimet vähendab asjaolu, et üldjuhul võrdleb keskmine tarbija kahte kaubamärki samaaegsel esitamisel harva, toetudes pigem kahe märgi omaette tajumisele ja varasemalt tekkinud mälupildile. Seetõttu ning lisaks arvestades sõnade pikkusega, kirjastiili, sõnade alguse ja lõpu kokkulanguse põhjal tekkivat üldmuljet, võib tõdeda, et kaubamärgid on tervikuna visuaalselt ja foneetiliselt sarnased. Vaidlustaja leiab, et semantiliselt puudub mõlemal sõnal tähendus eesti keeles. LAZIPRIN kaubamärgi kaubad on identsed LAMITRIN registreeringus sisalduvate kaupadega.
8. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelkult ka valikut. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et antud juhul on võimalik kaubamärkide otsene assotsieerumine (tarbija vahetab omavahel kaubamärgid LAMITRIN ning LASIPRIN ära) või ka kaudne assotsieerumine (tarbija peab kaubamärki LASIPRIN vaidlustajale kuuluvaks tähiseks).
9. Vaidlustusavalduse on lisatud järgmised dokumendid:
 - Glaxo Group Ltd volikiri;
 - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi LAMITRIN registreerimise kohta (väljavõte seisuga 23. jaanuar 2006);
 - väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 12/2005;
 - väljavõte Patendiameti kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi LAZIPRIN registreerimise kohta (väljavõte seisuga 27. detsember 2005);

Taotleja põhiseisukohad

10. Patendiameti kaubamärgiosakond teavitas Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu kaubamärgitaotlejat vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda apellatsioonikomisjonis vaidlustusavalduse läbivaatamisel ning andis tähtaja esindaja nimetamiseks hiljemalt 15. mai 2006.
11. Kaubamärgitaotleja ei ole apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud ega vaidlustusavaldusele vastu vaieldud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

12. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 6. aprillil 2009. Lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemalt esitatud põhjenduste juurde paludes vaidlustusavalduse rahuldada. Vaidlustaja märgib, et antud vaidluses on vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud toodete tarbijaks keskmise tähelepanuga tavatarbijad, kes ei ole nii tähelepanelikud kui meditsiinisektoris töötav professionaal. Vaidlustaja leiab, et vaadeldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on identsed, kuna vaidlustaja kaupade loetelu hõlmab taotleja kaupade loetelu. See asjaolu suurendab käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ohtu. Vaadeldavate kaubamärkide sarnasusest tulenevalt, aga ka kaupade identsuse tõttu ning arvestades keskmist tarbija tähelepanu on vaidlustaja arvamusel, et kaubamärkide erinevused ei ole piisavad, et välistada kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

13. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
14. Käesolevas vaidluses on põhiküsimusteks, kas kaubamärk LAZIPRIN on äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv vaidlustaja kaubamärgiga LAMITRIN KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt.
15. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.
16. Apellatsioonikomisjonile esitatud vastandatud kaubamärkide registreeringute väljavõtete kohaselt on vaidlustaja kaubamärk LAMITRIN registreerimise kuupäev 19. veebruar 2003, taotleja kaubamärgi LAZIPRIN, prioriteedi kuupäev on 19. mai 2004. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem KaMS § 11 lg 1 p 4 alusel.
17. KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga. Mõlemad kaubamärgid on registreeritud klassis 5 nimetatud farmatseutiliste toodete suhtes, mis tähendab, et kaubamärkidega tähistatakse identseid kaupu.
18. Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.
19. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente.
20. Vastavalt KaMS § 12 lg 1 punktile 2 on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon.
21. Kaubamärgid LAMITRIN ja LAZIPRIN on mõlemad sõnamärgid. Visuaalsest küljest on kaubamärgid kujutatud identses kirjastiilis (fondis), ladina suurtähtedena. Kujunduslikud elemendid tähistel puuduvad. Mõlemal kaubamärgil on identne arv tähti (8). Sõnadel on identne algus ja lõpp. Vaidlustatud kaubamärgi ainsaks erisuseks on sõnade keskel asetsevad tähed „Z“ ja „P“ (varasemal tähisel asetsevad nimetatud sõnaosade asemel vastavalt tähed „M“ ja „T“). Kaubamärkide visuaalsest võrdlusest järeldub, et tähiste sarnasused on suuremad ja olulisemad kui sõnade kahetäheline erinevus. Mõlemad sõnad on keskmisest pikemad, mistõttu on kahest tähest tulenev erinevus minimaalne ja kaubamärgi kogupildis vähemdomineerival kohal. Tähiste eesliide, mis tavaliselt on tarbija suurema tähelepanu all, on kaubamärkidel identsed. Visuaalselt selgelt eristuvad tunnused kaubamärkidel puuduvad.
22. Võrreldes kaubamärke foneetiliselt, ilmneb, et kaubamärgid koosnevad kolmest silbist – LA-MI-TRIN ja LA-ZI-PRIN. Kaubamärkide silpide arv ning sõnade algus ja lõpp on häälduselt identsed. Hääldust muudab mõnevõrra erinevaks teise ja kolmanda silbi alguses asetsevad erinevad tähed. Sellegipoolest on sõnad heliliselt äärmiselt sarnased. Seda enam, et eesti keeles on rõhk sõnadel tavaliselt esimesel silbil, mis on antud juhul identne. Seetõttu leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgid on foneetiliselt sarnased.

23. Mõlemad sõnad on tehissõnad, millel sarnased tähenduslikud elemendid puuduvad. Asja materjalid ei viita, et võrreldavatel sõnadel oleks konkreetne tähendus. Nii on ka vaidlustaja selgitanud, et semantiliselt puudub mõlemal sõnal tähendus eesti keeles.
24. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et mõlema kaubamärgiga tähistatavate farmaatsiatoodete vähemalt üheks sihtgrupiks võivad olla tavatarbijad (patsiendid).
25. Hinnates kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust, sh assotsieeruvust, järeldub eelnevast, et vastandatud tähised on visuaalselt ja foneetiliselt väga sarnased. Kaubamärkide erinevused on minimaalsed, mis tähistest tekkiva üldmulje põhjal jäävad tahaplaanile. Vastandatud kaubamärkidest lähtuva tervikmulje põhjal tajub tarbija pigem nende sarnasusi, mis võivad sellisena jääda meelde ka tarbija mälus ja olla toodete valikul nende päritolu määramise aluseks. Kaubamärkide mõningast erinevust vähendab veelgi kaubamärkidega tähistatavate toodete identsus. Neil kaalutlustel appellatsioonikomisjon nõustub vaidlustajaga, et tulenevalt kaubamärkide arvestatavast sarnasusest, kaubamärkidega tähistatud toodete ja sihtgrupi identsusest, on antud juhul võimalik, et tarbija vahetab kaubamärgid omavahel ära ning tähised on otseselt assotsieeruvad. Taotleja ei ole vastupidist tõendanud.
26. Vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.
- Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 ja KaMS 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 2, appellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti 28. oktoobri 2005 otsus nr 7/R200500749 kaubamärgi LAZIPRIN (rahvusv reg nr 843721) registreerimine klassis 5 KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D NOVO MESTO (Šmarješka cesta 6, Novo Mesto SI-8501, SI) nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust appellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse 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 appellatsioonikomisjoni 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 appellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

R. Laaneots

E. Hallika