

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1476-o

Tallinnas 24. novembril 2014

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian ja Margus Tähepõld, vaatas kirjalikus menetluses läbi ViroPharma Incorporated, US (edaspidi vaidlustaja; esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile „VEROPHARM“ (rahvusvahelise reg nr 1112400, järjekorranr R201200518, reg kuupäev 21.09.2011, avaldamise kuupäev 03.06.2013) õiguskaitse andmise vastu Otkrytoe aksionernoje obshchestvo „VEROFARM“, RU (edaspidi taotleja) nimele klassides 5 ja 10 ning osaliselt klassides 42 ja 44.

Asjaolud ja menetluse käik

1. 02.08.2013 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „VEROPHARM“ (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu taotleja nimele klassides 5 (*Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides* – Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised või veterinaarsed dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid) ja 10 (*Surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials* – Kirurgiaseadmed ja -riistad, meditsiiniseadmed ja -riistad, hambaraviseadmed ja -riistad, veterinaariaseadmed ja -riistad, silma-, hamba- ja jäsemeproteesid; ortopeedilised tooted; õmblusmaterjalid) ning osaliselt klassides 42 (*chemical analysis; bacteriological research; chemical research* – Keemilised analüüsid; bakterioloogilised uuringud; keemilised uuringud) ja 44 (*hospitals; veterinary assistance; sanatoriums; medical assistance; medical clinics* – haiglad; veterinaarabi; sanatooriumid; arstiabi; polikliinikud).

Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 6/2013. Vaidlustusavaldus võeti komisjoni menetlusse 07.08.2013 nr 1476 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustusavalduses märgitakse, et Patendiamet on vastu võtnud otsuse vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta Eestis taotleja nimele klassi 3, 5, 10, 35, 36, 40, 41, 42, 44 ja 45 kuuluvate kaupade ja teenuste osas registreerimiskuupäevaga 21.09.2011 (vaidlustusavalduse lisa 1 – väljavõte Patendiameti andmebaasist koos osalise tõlkega). Vaidlustajale kuuluvad järgnevad varasemad Ühenduse kaubamärgid „VIROPHARMA“, nr 001588250, taotluse kuupäev 31.03.2000, klassides 5 (*Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious diseases* – Farmatseutilised preparaadid nakkushaiguste raviks) ja 42 (*Biotechnology research and development services, namely, developing antiviral pharmaceuticals* – Biotehnoloogilised uuringud ja arendus teenusena, nimelt viirusevastaste ravimite arendus) (lisa 2 – väljavõte OHIMI andmebaasist tõlkega), ja „VIROPHARMA“, nr 009084948, prioriteedikoopäev 11.11.2009, klassis 5 (*Pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations, namely, biologics and preparations for the treatment of hereditary disorders and conditions associated with inflammatory processes* – Farmatseutilised preparaadid; farmatseutilised preparaadid, nimelt biopreparaadid ja preparaadid pärilike haiguste ja põletikuliste protsessidega seotud seisundite raviks) (lisa 3 – väljavõte OHIMI andmebaasist tõlkega). Viidatud vaidlustaja kaubamärkide taotluse esitamise

Adress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
<http://toak.just.ee/>

kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke lugeda varasemaks kaubamärkideks kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida vaidlustatud kaubamärk kaupade osas klassides 5 ja 10 ning eelnimetatud teenuste suhtes klassides 42 ja 44 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate varasemate kaubamärkidega, võrreldavate tähiste üldmulje on äravahetamiseni sarnane ning nimetatud varasematele vaidlustaja kaubamärkidele laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele ja teenustele klassides 5 ja 42. Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (nt: Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77). Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt nt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid., p 73). Võrreldavates tähistes puuduvad disainielemendid, kõnealustes kaubamärkides on kasutatud ligilähedaseid sõnu „VIROPHARMA” ja „VEROPHARM”, mis on äravahetamiseni sarnased ning omavahel assotsieeruvad. Üldmuljelt jätavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnase mulje. Vaidlustatud kaubamärk eristub vaidlustaja kaubamärkidest vaid viimase tähe –A võrra ning märkides sisalduvate erinevate vokaalide –I- vs. –E- võrra. Samas on ka nimetatud vokaalid oma häälduselt sarnased, milles tarbija ei pruugi hääldusel täheldada erinevusi nende vokaalide vahel. Oma olemuselt on võrreldavate kaubamärkide sufiks –PHARMA vs. –PHARM semantiliselt identsed, seondudes farmaatsia, meditsiini valdkonnaga. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt, sh nende assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Euroopa Kohus on asunud seisukohale, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda vigast mälu pilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (vt nt otsust asjas C-412/05 P Alcon Inc. v OHIM, Biofarma SA [2007], p 60). Kuna antud tähistele puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda, siis sellest tulenevalt on olulised just märkide sarnasused ning antud sarnasused muudavad võrreldavad märgid teineteise suhtes sedavõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbijate poolt, sh nende assotsieerumine.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17. Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (vt Euroopa Kohtu otsust asjas nr C-39/97 Canon, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamise tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub

piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määratlemisel. Antud lähenemist on kohaldanud ka Patendiamet oma menetluspraktikas. Analüüsidest võrreldavate kaubamärkidega kaetud nimetatud kaupu ja teenuseid, tuleb asuda seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada identsetele ja samaliigilistele kaupadele ja teenustele klassides 5, 10, 42 ja 44 võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega. Seda tulenevalt asjaoludest, et vaidlustaja kaubamärgid katavad klasse 5 ja 42, mille kaubad ja teenused on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupade ja teenustega nimetatud klassides (vt TOAK 22.12.2010 otsus nr 1191-o МОНИТОР MONITOR); vaidlustaja kaubamärkidega kaetud kaupu ja teenuseid klassides 5 ja 42 tuleb vaadelda samaliigilistena nende kaupadele ja teenustele, millele taotleja soovib õiguskaitset saavutada klassides 10 ja 44, kuivõrd klasside 5 ja 10 kaubad on otseselt seotud meditsiini valdkonna ning raviga ning nende turustuskanalid võivad olla on samad (nt apteegid, haiglaapteegid jne). Samuti on vaidlustatud kaubamärgiga kaetud klassi 44 teenuste puhul tegemist samaliigiliste teenustega võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega klassis 5, kuna arstiabi teenuseid võidakse osutada ühes ja samas asutuses, mille kaudu toimub ka klassi 5 kuuluvate toodete müük (farmatseutilised ja multivitamiinipreparaadid), ning kuna klassi 5 kuuluvad tooted jõuavad tarbijani apteekide vahendusel, mille esinemine on võimalik ka arstiabi osutavates teeninduskohtades (vt TOAK 21.08.2008 otsus nr 878-o VIGOR + kuju). Järelikult, kuna võrreldavad tähised on sedavõrd sarnased ning hilisema kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kõnealuste identsete ja samaliigiliste kaupade ja teenuste suhtes klassides 5, 10, 42 ja 44, siis on suhteliselt tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Antud juhul, kui taotleja kasutab või kavatses kasutada oma kaubamärki, mille koosseisus on varasemalt õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnane sõna „VEROPHARM”, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine, kuna erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, s.o tarbijad võivad uskuda, et vaadeldavaid kaupu pakub ja müüb üks ja sama majandusüksus, ning seeläbi võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi. Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid ning vaidlustatud kaubamärk on sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustaja kaubamärgi registreerimisega esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 70 lg 7 alusel Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi (reg nr 1112400) registreerimise kohta kõikide kaupade suhtes klassides 5 ja 10 ning eelnimetatud teenuste suhtes klassides 42 ja 44.

2. 07.08.2013 edastas komisjon menetluse võetud vaidlustusavalduse Patendiametile, paludes sellest teatada taotlejale ning seades talle menetluses aktiivselt osalemiseks tähtpäevaks 08.11.2013 nõuetekohase esindaja leidmiseks. Taotleja ei ole oma esindajat komisjonile teatanud ega menetluses aktiivselt osalenud. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 51 lõikest 4 asjaolu, et menetlusosaline ei ole oma kirjalikku seisukohta esitanud või küsimusele vastanud, ei takista menetluse jätkamist.

13.06.2014 andis komisjon vaidlustajale tähtaja lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 14.07.2014. Vaidlustaja ei ole lõplikke seisukohti komisjonile esitanud. Tulenevalt TÕAS § 51⁴ lõikest 5 asjaolu, et menetlusosaline ei ole lõplikke seisukohti esitanud, ei takista lõppmenetluse alustamist ja otsuse tegemist. Tulenevalt sama paragrahvi lõikest 2 lõplike seisukohtade esitamist ei võimaldata menetlusosalisel, kes ei ole komisjonile esitanud kirjalikke seisukohti.

03.09.2014 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi „VEROPHARM“ (reg nr 1112400) registreerimise kohta Eestis Venemaa äriühingu Otkrytoe aktsionernoje obshchestvo „VEROFARM“ nimele klassi 3, 5, 10, 35, 36, 40, 41, 42, 44 ja 45 kuuluvate kaupade ja teenuste osas registreerimiskuupäevaga 21.09.2011. Vaidlustatud kaubamärgi registreerimise otsus annab taotlejale ainuõiguse kaubamärgi suhtes muuhulgas järgmiste kaupade ja teenuste suhtes:

klass 5 – *pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides;*

klass 10 – *surgical, medical, dental and veterinary apparatus and instruments, artificial limbs, eyes and teeth; orthopedic articles; suture materials;*

klass 42 – *chemical analysis; bacteriological research; chemical research;*

klass 44 – *hospitals; veterinary assistance; sanatoriums; medical assistance; medical clinics.*

Vaidlustajale kuuluvad Ühenduse kaubamärgid „VIROPHARMA“ (reg nr 001588250 ja 009084948), mis on vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasemad (vastavalt taotluse esitamise kuupäev 31.03.2000 ja prioriteedikoopäev 11.11.2009) ja mis on kaitstud klassis 5 kaupade *pharmaceutical preparations for the treatment of infectious diseases; pharmaceutical preparations; pharmaceutical preparations, namely, biologics and preparations for the treatment of hereditary disorders and conditions associated with inflammatory processes* ning klassis 42 teenuste *biotechnology research and development services, namely, developing antiviral pharmaceuticals* suhtes.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitsse andmine klasside 5 ja 10 kaupade ja klasside 42 ja 44 nimetatud teenuste suhtes on vastuolus tema varasemate õigustega. Ta toetub KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsse identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Komisjon nõustub vaidlustusavalduses tooduga võrreldavate kaubamärkide, kaupade ja teenuste sarnasuse kohta ja sellega, et vaidlustusavalduses toodud asjaoludel võivad tarbijad võrreldavaid kaubamärke segamini ajada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes. Komisjon ei pea vajalikuks vaidlustaja põhjendusi korrata.

Tähelepanuta ei saa jätta ka taotleja huvipuudust oma kaubamärgiga seotud õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole komisjoni menetlusest osa võtnud ega enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Tulenevalt kaubamärkide rahvusvahelist registreerimist reguleerivatest õigusaktidest valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitsset saada. Juhul, kui õiguskaitsse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitses Eesti patendivolniku (KaMS § 13 lg 2). Taotleja ei ole omale esindajat Eestis määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu võib järeldada, et ta ei soovi vaidlustusavaldusele vastu väita. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, ei ole vaidlustaja seisukohtadega nõus. Komisjon võib eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsmisest Eestis huvitatud. Käesolevas asjas ei ole tuvastatud asjaolusid, mis välistaksid vaidlustusavalduse rahuldamata jätmise vaatamata asjaolule, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastuväiteid esitanud. Lähtudes kõigest eeltoodust kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lõikest 1 ja KaMS § 10 lg 1 p-st 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile „VEROPHARM” (reg nr 1112400) õiguskaitse andmise kohta taotleja nimele klasside 5 ja 10 kaupade ning klassis 42 teenuste *chemical analysis; bacteriological research; chemical research* ja klassis 44 teenuste *hospitals; veterinary assistance; sanatoriums; medical assistance; medical clinics* suhtes ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni 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:

Tanel Kalmet

Edith Sassian

Margus Tähepõld