

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1259-o

Tallinnas 07. septembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise vaidlustusavalduse esitaja Dolorgiet GmbH & Co. KG, Bonn, DE, vaidlustusavalduse kaubamärgi **IBUCOP** (reg nr M200801243) registreerimise kohta klassis 5 Novartis AG nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 31.05.2010. a vaidlustusavaldus Dolorgiet GmbH & Co. KG-lt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Anneli Kang, Patendibüroo OÜ Synest, pk 977, 13402 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1259 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 14.06.2010. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus (avaldatud 01.04.2010) registreerida kaubamärk **IBUCOP** (reg nr M200801243) klassis 5 Novartis AG (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse kaubamärgi **IBUCOP** 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 lk ja maksekorraldus nr 140 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2010 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk **IBUCOP** (taotlus nr M200801243) klassis 5 kaupadele: farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid ning meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaploommi-materjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrje-vahendid; fungitsiidid, herbitsiidid (vaidlustusavalduse lisa 1).

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk **IBUTOP** (reg nr 25852) klassis 5: farmatseutilised preparaadid, taotluse esitamise kuupäev 17.09.1996. a (vaidlustusavalduse lisa 2).

Vaidlustaja kaubamärgi **IBUTOP** taotluse esitamise kuupäev on 17.09.1996. a (registreeringu kehtivus kuni 26.05.2018. a). Seega on vaidlustaja registreeritud õigused varasemad taotleja kaubamärgitaotlusest **IBUCOP**, mille taotluse esitamise kuupäev on 01.09.2008. a.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus kaubamärgile **IBUCOP**, kuna nimetatud tähise osas esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 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 tühistamiseks, 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. a 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.

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid on:

Varasem kaubamärk

Vaidlustatav tähis

IBUTOP

reg nr 25852

IBUCOP

taotlus nr M200801243

Visuaalselt on nii **IBUTOP** kui **IBUCOP** identse ülesehitusega sõnalised tähised. Vaidlustaja leiab, et taotletav tähis **IBUCOP** langeb olulises osas kokku varasema kaubamärgiga **IBUTOP**, on sellega äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv, mistõttu esineb suur tõenäosus, et nimetatud tähis on tarbijaid kaupade päritolu suhtes eksitav.

Võrreldavate sõnaliste tähiste sõnad langevad teineteisega täielikult kokku nii oma algusosade kui ka lõppude poolest. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on see, et varasema kaubamärgi keskosas sisaldub täht T, mille asemel taotletavas kaubamärgis on täht C.

Üldtunnustatud praktika kohaselt tajub keskmine tarbija üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile. Seega tajuvad tarbijad eelkõige just kaubamärkide üldmuljet, mida pikemate tähiste puhul kujundavad peamiselt tähiste algus- ja lõpuosad.

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. Võrreldavates tähistes on identne arv silpe, millest esimesed kaks silpi langevad täielikult kokku ja viimane silp erineb vaid algustähe poolest. Kuna C tähte hääldatakse eesti keeles tavaliselt k-na, on tähise **IBUCOP** hääldus äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgi **IBUTOP** hääldusega. Sarnasust võimendab asjaolu, et nii k kui t on helitud sulghäälikud, mille hääldus on väga lähedane. Seega on asjaomaste tähiste foneetilised üldmuljed teineteisega väga sarnased.

Kontseptuaalselt on mõlema kaubamärgi puhul tegemist tähistega, mis tavatarbija jaoks tähendust ei oma. Seega puudub asjaomasel tarbijaskonnal ka võimalus vaidlustatud, varasema kaubamärgi algus- ja lõpuosa kordavat tähist **IBUCOP** varasemast kaubamärgist **IBUTOP** 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. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], punkt 17).

Nii vaidlustaja kaubamärgi kui ka taotleja kaubamärgi loend kattub täielikult farmatseutiliste preparaatide osas (tegemist on identsete kaupadega). Vaidlustaja kaubamärgi loendis sisalduvate ülejäänud kaupade näol on tegemist varasema kaubamärgi klassi 5 kaupadega võrreldes samaliigiliste kaupadega, kuivõrd neil kaupadel on sama olemus (apteegikaubad), mille turustuskanalid ja müügikohad, tarbijad (arstid ja farmatseudid) ning lõppkasutaja (tavatarbija) on sama,

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 **IBUCOP** aga antud kriteeriumidele ei vasta.

Eelpool esitatule tuginedes ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja Euroopa Kohtu lahenditest palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **IBUCOP** (taotlus nr M200801243) taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

- Lisad:
1. Väljavõte Eesti kaubamärgilehest nr 4/2010 lk 23 tähise **IBUCOP** registreerimisotsuse avaldamise kohta.
 2. Väljatrükk kaubamärgi **IBUTOP** registreeringute kohta.

Taotleja seisukohad

Kaubamärgi **IBUCOP** taotleja, keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, vaidlustusavalduses esitatuga ei nõustu, kuna taotletava kaubamärgi osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid.

Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 18). Samas kohtuotsuses on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses, so assotsieerumise ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist, kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vaheta, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt.

Käesolevas asjas on tegemist farmaatsia valdkonna tähistega, mis koosnevad eesliitest IBU- ja sellele järgnevast sõnast COP või TOP. Eesliite IBU- kasutamine asjaomas valdkonnas on suhteliselt levinud, et viidata farmaatsiatoote toimeainele **ibuprofeen**. Selle tõendamiseks on taotleja esitanud väljatrüki Ravimiregistrist (seisukohtade lisa 1). Ka vaidlustaja ravimi **IBUTOP** toimeaine on **ibuprofeen**.

Kaubamärkide lõpuosad -COP ja -TOP on lühikesed, koosnedes üksnes kolmest tähest. Seega omab iga täht antud lõpuosa üldmuljele olulist mõju ning ka ühetäheline erinevus muudab need nii visuaalselt kui ka foneetiliselt koheselt eristatavaks. Kui sõna COP tähendab politseiniku või kinninabimist, siis sõna TOP viitab ülaosale, harjale või tipule (lisa 2). Seega, kui tähis **IBUCOP** viitab kontseptuaalselt ravimile, mis peaks valu politseiniku moel kinni püüdma, siis tähis **IBUTOP** seevastu viitab ravimile, mille efektiivsus on maksimaalne.

Kokkuvõttes vastandatavate tähiste eristusvõimelised ja seega tarbijatele koheselt tajutavad lõpuosad muudavad antud kaubamärkide üldmuljed farmaatsiatoodete kontekstis teineteist koheselt erinevateks.

Eeltoodule tuginedes palub taotleja komisjonil jätta Dologiet GmbH & Co. KG vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

- Lisad:
1. Väljatrükk ravimiregistrist.
 2. Väljavõte „Inglise-Eesti sõnaraamatust“.

Vaidlustaja lõplik seisukoht

Vaidlustaja esitas 21.03.2010. a oma lõpliku seisukoha, milles jääb vaidlustusavalduses väljendatud seisukohtade juurde.

Lisaks märgib vaidlustaja, et mõistetavalt on kaubamärkide koosseisus oleva IBU- näol tegemist viitega farmaatsiatoote toimeainele **ibuprofeen**.

Kuid selle vaatamata ei nõustu vaidlustaja, et kaubamärkide sarnasust saab hinnata üksnes nende lõpuosade -COP ja -TOP põhjal. Antud juhul, kus kahe sõnamärgi erinevus on vaid ühetäheline ja erinev täht paikneb tähise keskel, on nimetatud kaubamärkide puhul tervikuna

äravahetamise oht. Tähised on sedavõrd suures ulatuses kokkulangevad, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt. Seetõttu on Patendiameti otsus kaubamärgi **IBUCOP** registreerimiseks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

Seoses sellega palub vaidlustaja komisjonil vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldada.

Taotleja lõplik seisukoht

Taotleja esitas 02.05.2011. a oma lõpliku seisukoha, milles ta vaidlustusavaldust ei tunnista, kuna kaubamärgi **IBUCOP** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid.

Komisjon alustas antud asjas lõppmenetlust 23.08.2011. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

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

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

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.

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 terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus. Kaubamärkide kui tervikute võrdlemisel ei saa komisjon lähtuda üksnes nende erinevate ja eritähenduslike osade –TOP ja –COP võrdlemisest, kuna need osad paiknevad sõnaliste kaubamärkide lõpuosas, olles lahutamatu ühendatud ühise aligusosaga IBU-, mille eristusvõime viitena ibuprofeenile on nõrk, kuigi mitte olematu mõlema võrreldava kaubamärgi puhul.

Võrreldavad tähised on sõnalised kaubamärgid ja on ühesugused nii oma algus- kui ka lõpuosade poolest. Ainsaks erinevuseks kaubamärkide vahel on see, et varasema kaubamärgi keskosas sisaldub täht T, mille asemel taotletavas kaubamärgis on täht C.

Kuna keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile, siis komisjoni arvates on taotleja tähis **IBUCOP** visuaalselt sarnane, sealhulgas assotsieeruv vaidlustaja nimele registreeritud varasema kaubamärgiga **IBUTOP**, reg nr 25852, mis on saanud õiguskaitse identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks.

Tarbijad tajuvad kaubamärkide foneetilist üldmuljet asjaomaste kaubamärkide puhul algus- ja lõpuosade kaudu. Võrreldavates tähistes on identne arv silpe, millest esimesed kaks silpi langevad täielikult kokku ja viimane silp erineb vaid algustähe poolest. Kuna C tähte hääldatakse eesti keeles tavaliselt k-na, on tähise **IBUCOP** hääldus äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgi **IBUTOP** hääldusega. Kuna sarnasust võimendab asjaolu, et nii k kui t on helitud sulghäälikud, mille hääldus on väga lähedane, siis on komisjoni arvates asjaomaste tähiste foneetilised üldmuljed teineteisega väga sarnased.

Kontseptuaalsest aspektist lähtudes on kaubamärgid **IBUTOP** ja **IBUCOP**, vaatamata nende tähistega tähistatud sarnasusele ravimite toimeaine nimetuses **ibuprofeen**, ning võimalikele tõlgendustele kaubamärkide lõpuosade tähendusest inglise keeles, tähenduseta sõnad. Seega

puudub komisjoni arvates tarbijaskonnal ka võimalus vaidlustatud, varasema kaubamärgi algus- ja lõpuosa kordavat tähist **IBUCOP** varasemast kaubamärgist **IBUTOP** tähenduse järgi eristada. Mitte kumbki nimetatud kaubamärkidest ei oma Eesti tarbijatele ka otsesest tähendust, mistõttu esineb otsene oht, et tarbijad peavad tähisega **IBUCOP** markeeritud identset kaupa pärinevaks kaubamärgi **IBUTOP** omanikult või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalselt, foneetiliselt, semantiliselt aspektidest lähtudes on tõenäoline sarnaste ning samade või sarnaste kaupade tähistamiseks mõeldud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 41 lg 3, komisjon

o t s u s t a s :

Dolorgiet GmbH & Co. KG vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi IBUCOP (taotlus nr M200801243) registreerimise kohta Novartis AG nimele 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

K. Ausmees

T. Kalmet