

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1444-o

Tallinnas 26. märtsil 2014. a

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ViroPharma Incorporated (esindaja volikirja alusel patendivolinik Riina Pärn) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **ВЕРОФАРМ** (RV reg nr 1106632,) registreerimise osas klassides 5 ja 10 ning osaliselt klassides 42 ja 44 Otkrytoe aktsionernoje obshchestvo "VEROFARM" nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 31.01.2013 esitas ViroPharma Incorporated, 730 Stockton Drive, Exton, Pennsylvania 19341, US (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **ВЕРОФАРМ** Eesti Vabariigis õiguskaitses andmise vastu. Kaubamärgile **ВЕРОФАРМ** soovib Eestis õiguskaitses Otkrytoe aktsionernoje obshchestvo "VEROFARM", A d.3, Barabanny per., RU-107023 Moscow, RU (edaspidi taotleja). Teade õiguskaitses andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2012. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 13.02.2013 nr 1444 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **ВЕРОФАРМ** (reg nr 1106632) registreerimise kohta taotleja nimele Eestis klassi 3, 5, 10, 35, 36, 40, 41, 42, 44 ja 45 kuuluvate kaupade ja teenuste osas registreerimiskuupäevaga 20.09.2011, sh selliste kaupade ja teenuste osas klassides 5, 10, 42 ja 44:

- 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.*
Farmaatsia- ja veterinaariapreparaadid; meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised või veterinaarsed dieetoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele ja loomadele; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid, hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid.
- Klass 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.
- Klass 42- **Chemical analysis**; technical project studies; **bacteriological research**; cosmetic research; **chemical research**; technical research; calibration [measuring]; industrial design; quality control.
Keemilised analüüsid; /.../; bakterioloogilised uuringud; /.../; keemilised uuringud; /.../.
- Klass 44- *Midwife services; hospitals; veterinary assistance; sanatoriums; medical assistance; medical clinics; beauty salons; nursing homes; massage; animal breeding; opticians' services; beauty institute services.*
/.../; haiglad; veterinaarabi; sanatooriumid; arstiabi; polikliinikud; /.../.

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

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

Faks:
6208109
[http://toak.just.ee/](http://toak.just.ee)

Vaidlustaja teatab, et talle kuuluvad järgnevad varasemad Eestis õiguskaitset omavad Ühenduse kaubamärgid:

- **VIROPHARMA**, Ühenduse kaubamärk nr 001588250, taotluse kuup 31.03.2000:

Klass 5 - *Pharmaceutical preparations for the treatment of infectious diseases.*
Farmatseutilised preparaadid nakkushaiguste raviks.

Klass 42 - *Biotechnology research and development services, namely, developing antiviral pharmaceuticals.*
Biotehnoloogilised uuringud ja arendus teenusena, nimelt viirusevastaste ravimite arendus.

- **VIROPHARMA**, Ühenduse kaubamärk nr 009084948, pr kuup 11.11.2009:

Klass 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.

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 6 kohaselt on kaubamärk varasem, kui Ühenduse kaubamärgi määrmise alusel registreeritud Ühenduse kaubamärgi taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemskuupäev on varasem. KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreerimise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Viidatud vaidlustajale kuuluvate kaubamärkide taotluse esitamise kuupäevad või prioriteedikuupäevad on varasemad võrreldes vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevaga, sellest tulenevalt tuleb vaidlustajale kuuluvaid kaubamärke lugeda varasemateks kaubamärkideks KaMS § 11 lg 1 p 6 ja p 4 tähenduses võrreldes vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgiga.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi **БЕРОФАРМ** registreerimise kohta on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.*

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk **БЕРОФАРМ** kaupade osas klassides 5 ja 10 ning osade teenuste suhtes klassides 42 ja 44 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk **БЕРОФАРМ** on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluvate viidatud kaubamärkidega **VIROPHARMA**. Samuti on vaidlustaja hinnangul võrreldavad tähised üldmuljelt äravahetamiseni sarnased 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). Vastav sarnasuse analüüs, mis põhistab esitatud argumente, on esitatud alljärgnevalt.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Varasemad vaidlustaja kaubamärgid	Vaidlustatud kaubamärk
VIROPHARMA (sõnamärgid)	БЕРОФАРМ

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).

Vaidlustaja nendib, et võrreldavates tähistes puuduvad disainielemendid. Vaidlustaja kaubamärgid koosnevad ladina tähestikus esitatud sõnast “VIROPHARMA”. Vastupidiselt sellele soovitakse vaidlustatud kaubamärgile saavutada õiguskaitsset kirillitsas kujutatud elemendile, milles eristub slaavikeelne sõna “ВЕРОФАРМ”. Taotleja poolt esitatud kaubamärk hõlmab Viini klassi nr 28.05, mis seondub vaid slaavi tähestikuga. Seega tuleb taotleja poolt esitatud tähist vaadelda sõnamärgina ilma igasuguste muude elementideta ning anda sellele hinnang võrreldes vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega **VIROPHARMA**. Samas tuleb tõdeda, et vene keele oskus Eesti tarbijate hulgas on kõrgel tasemel.¹

Vaidlustaja peab oluliseks märkida, et isegi juhul, kui need võrreldavad tähised on esitatud erinevates tähestikes, langevad need võrreldavad tähised enamuses kokku:

VIROPHARMA

ВЕРОФАРМ

VEROFARM (transliteratsioon)

Vaidlustaja hinnangul asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk on esitatud reproduktsioonis kujutismärgina ja selles on sõna “VEROFARM” esitatud kirillitsas, ei tee vaidlustatud kaubamärki erinevaks vaidlustaja kaubamärkidest (vt TOAK 22.12.2010 otsus nr 1191-o MOHITOP MONITOR). Võrreldavatest kaubamärkidest on kasutatud ligilähedasi sõnu “VIROPHARMA” ja “VEROFARM”, mis on äravahetamiseni sarnased ning omavahel assotsieeruvad. Üldmuljelt jätavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnase mulje, tarbijad tajuvad vaidlustatud kaubamärki kui **VEROFARM**. Nimetatud sõna 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. Sarnaseid assotsiatsioone tekitavad tarbijates ka tähistes esinevad sufiks –PHARMA vs. –FARM. Vaidlustaja leiab, et järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Samas on Euroopa Kohus 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 tähistepuhul 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 tarbija 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 põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 *Canon v MGM* [1998], p 17.

¹ 2011. aasta rahvaloenduse esialgsel andmel räägitakse Eestis vene keelt emakeelena 29,6% rahvastiku hulgas (vt Statistikaamet, REL 2011, <http://www.stat.ee/64628?highlight=vene.keel>, 30.01.2013).

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 kasutamisega 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.

Kui vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada muuhulgas kaupadele ja teenustele klassides 5, 10, 42 ja 44, siis ka vaidlustaja kaubamärgid, nagu eespool märgitud, hõlmavad kaupu ja teenuseid klassides 5 ja 42

KaMS § 12 lg 4 sätestab, et kaupade ja teenuste liigitus Nizza klassifikaatori järgi ei oma tähendust kaupade ja teenuste samaliigilisuse määramisel. Antud lähenemist on kohaldanud ka Patendiamet oma menetluspraktikas.

Analüüsides eespool märgitud võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupu ja teenuseid, asub vaidlustaja 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 kaupade ja teenuste suhtes, millele taotleja soovib õiguskaitset klassides 42 ja 44, kuivõrd klassides 5 ja 10 loetletud 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).

Vaidlustaja järeldab, et 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 tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Antud juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik kasutab või kavatseb kasutada oma kaubamärki, mille koosseisus on varasemalt õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnane sõna ВЕРОФАРМ, 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.

Vaidlustaja hinnangul on antud märkusi arvesse võttes vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid **VIOPHARMA** ning vaidlustatud kaubamärk **ВЕРОФАРМ** sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijatepoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi **ВЕРОФАРМ** registreerimisega esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna taotlejal puudub vaidlustaja kirjalik luba kaubamärgi **БЕРОФАРМ** registreerimiseks, palub vaidlustaja KaMS § 10 lg 1 p 2, KaMS § 41 lg 2 ja KaMS § 70 lg 7 alusel tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **БЕРОФАРМ** (reg nr 1106632) registreerimise kohta kõikide kaupade suhtes klassides 5 ja 10 ning järgnevate teenuste suhtes klassides 42 ja 44:

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

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

2) Komisjon edastas 13.02.2013 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 15.05.2013. Taotleja ei ole endale tähtjaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

14.01.2014 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 17.02.2014. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 07.02.2014, milles jääb varemavaldatud nõuete ja seisukohtade juurde.

07.03.2014 alustas komisjon asjas nr 1444 lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamiseks endale esindajat nimetanud, komisjoni menetluses aktiivse osalemise õigust kasutanud ega ka vaidlustaja seisukohtadele vastuväiteid esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib neile vastu vaielda. Tulenevalt TÕAS § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole see, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti, käesolevas asjas otsuse tegemist takistavaks asjaoluks.

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.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad Eestis õiguskaitset omavad Ühenduse kaubamärgid **VIROPHARMA** (nr 001588250, klass 5 ja 42 ning nr 009084948, klass 5).

Vaidlustusavaldusest järeldub, et taotlejal puudub varasema kaubamärgi omaniku ehk vaidlustaja KaMS § 10 lg 2 kohane kirjalik luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgid **VIROPHARMA** ja **БЕРОФАРМ** on sedavõrd sarnased, et on võimalik nende tarbijatepoolne tõenäoline äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses ning kaubamärkidega tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu ja teenuseid.

Komisjon nõustub vaidlustaja esitatud vastavate põhjendustega ja ei pea vajalikuks neid korrata. Komisjon leiab, et vaidlustaja on piisavalt põhjalikult selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud tingimused on täidetud – võrreldavad kaubamärgid on sarnased nii visuaalselt kui ka foneetiliselt, on mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassides 5 ja 10 ning osaliselt klassides 42 ja 44 ja tõenäoline on nende äravahetamine, sh assotsieerumine.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi ВЕРОФАРМ (reg nr 1106632) registreerimise kohta Otkrytoe aktsionernoje obshchestvo "VEROFARM" nimele klassides 5 ja 10 ning klassi 42 teenuste *chemical analysis; bacteriological research; chemical research* ja klassi 44 teenuste *hospitals; veterinary assistance; sanatoriums; Medial assistance; Medial clinics* osas ning kohustada Patendiametit jätkama 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 apellatsioonikomisjoni 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:

M. Tähepõld

H.-K. Lahek

K. Tillberg