

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1331-o

Tallinnas 28. juunil 2013. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Priit Lello ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi Nycomed SEFA AS (esindaja volikirja alusel patendivolinik Sirje Kahu) vaidlustusavalduse kaubamärgile „CALCIRIGAT” (rahvusvaheline registreering nr 1022745, taotlus nr R201000011, rahvusvahelise registreerimise kuupäev 21.10.2009, prioriteet 15.10.2009 HU) õiguskaitse andmise vastu Eestis Richter Gedeon NYRT., HU nimele klassis 5 (Pharmaceutical preparations).

Asjaolud ja menetluse käik

1) 31.05.2011 esitas Nycomed SEFA AS (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgile „CALCIRIGAT” (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) õiguskaitse andmise vastu Eestis Richter Gedeon NYRT (edaspidi taotleja) nimele. Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 4/2011 (vaidlustusavalduse lisa 1). Vaidlustusavaldus registreeriti 15.06.2011 komisjoni menetluses nr 1331 all ja määrati eelmenetlemiseks komisjoni esimehele Tanel Kalmetile.

Vaidlustaja märgib, et Patendiamet on teinud otsuse registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele farmaatsiapreparaatidele klassis 5. Vaidlustajale kuulub klassis 5 farmaatsiapreparaatidele 06.10.1997 Eestis registreeritud kaubamärk „CALCIGRAN” (reg nr 24596, esitatud 16.05.1996, lisa 2), mis on vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem. CALCIGRAN on registreeritud ka Eesti Ravimiregistris vaidlustaja poolt 24.10.1997 (lisa 3). Nimetatud registreering on vaidlustatud kaubamärgi suhtes varasem.

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-st 2 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. KaMS § 10 lg 1 p 5 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikoopäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Lähtudes eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ning rikub vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga. Võrreldavad tähised on sõnalised kaubamärgid, mille ülesehitus on sarnane ja suures osas kattuv. CALCIGRAN koosneb üheksast tähest ja vaidlustatud CALCIRIGAT kümnest tähest, kusjuures vaidlustatud kaubamärgist kaheksa tähte sisalduvad varasemas kaubamärgis. Võrreldavate tähiste

esimesed viis tähte on identsed. Tähiste keskosas asuvad visuaalselt sarnased tähekombinatsioonid -GR- ja -RIG- ning tähiste eelviimased tähed A on samuti identsed. Seetõttu on meeldejäävuse seisukohalt olulised sõnade algus- ja keskosad CALCIGRA- ja CALCIRIGA- visuaalselt väga sarnased. Sõnalõppude -N ja -T erinevus ei muuda tähiste ilmet ning tähised on visuaalselt väga sarnased.

Eesti tarbija jaoks on mõlemad sõnad võõrapärase kõlaga. Kaubamärk CALCIRIGAT hääldub eesti keeles nagu "kaltsirigat" või "kalkirigat". Kaubamärk CALCIGRAN hääldub "kaltsigran" või "kalkigran". Võrreldavate tähiste algusosa ja eelviimane heliline täishäälik "a" häälduvad identselt. Tähiste keskosades "gr" ja "rig" sisalduvad mõlemas helitu sulghäälik "g", heliline kaashäälik "r" (erinevas järjekorras) ning vaidlustatud tähises ka heliline täishäälik "i". Arvestades asjaolu, et tähised on võõrapärase kõlaga sõnad, on tõenäoline, et tähiste identse alguse ning sarnase lõpuosa tõttu jätavad need tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sarnase mulje. Seega foneetiliselt ei erine vaidlustatud tähis varasemast kaubamärgist määral, mis annaks alust nende piisavaks eristamiseks. Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et tähis CALCIRIGAT on foneetiliselt niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga CALCIGRAN, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Võrreldavatel tähistel puudub eestikeelne tähendus. Seetõttu ei saa võrreldavaid kaubamärke üksteisest eristada ka antud aspektist lähtuvalt, see aga suurendab tähiste segiajamise tõenäosust veelgi. Erinevused võrreldavate tähistel vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad tähised on KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 5 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud tähise assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Tarbijad võivad seostada kaubamärke omavahel ja arvata, et varasema kaubamärgi omanik on kasutusele võtnud uue kaubamärgi versiooni. Äravahetamiseni sarnasuse hindamisel saab piisavaks lugeda juba tõenäosust, et tarbijad võivad antud kaubamärgid ära vahetada, sh neis tekitada assotsiatsioone. Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid. Tulenevalt eeltoodust, hinnates võrreldavaid tähiseid nii visuaalsest, foneetilisest kui semantilisest aspektist, lähtudes seejuures tähistel üldmuljest, on vaidlustatud kaubamärk niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga, et on väga tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

Võrreldavate kaubamärkide kaubad on identsed.

Varasema kaubamärgi omaniku poolt vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest on keeldunud Läti ja Leedu Patendiametid (lisa 4, väljatrükk andmebaasist ROMARIN, Leedu Patendiameti otsus). Vaidlustaja kaubamärk CALCIGRAN on Eestis aktiivses kasutuses olnud alates 1997. a. Vaidlustaja on oma kodulehel www.nycomed.ee (lisa 5) nimetanud kaubamärki CALCIGRAN üheks oma peamiseks kaubamärgiks.

Arvestades kaubamärkide visuaalset, foneetilist sarnasust ja kontseptuaalset sarnasust on suur tõenäosus, et üldsus peab vaidlustatud kaubamärki varasema kaubamärgiga sarnaseks ja vaidlustatud kaubamärk meenutab varasemat kaubamärki isegi kui neid segamini ei aeta (tõenäoline assotsieerumine). KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kuna vaidlustatud

kaubamärgi registreeringut taotletakse identsete kaupadele klassist 5 (farmaatsiapreparaatidele), siis on neil sama olemus ja eesmärk (haiguste ravi), sihtgrupp (arstid ja farmatseudid ning lõpptarbijatest patsiendid) ning jaotuskanalid (apteegid). Arvestades võrreldavate kaubamärkide kaupade identsust, suureneb kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus veelgi. KaMS § 10 lg 1 p 5 mõttes on vaidlustatud tähis eksitavalt sarnane Eestis registreeritud ravimpreparaadi nimetusega CALCIGRAN. Kokkuvõtvalt on tõenäoline, et tarbijad, nähes identsel toodetel varasema kaubamärgiga sarnast tähist, usuvad ekslikult, et ka viimatinimetatud tähise all turustatavad tooted on tootnud ning nende kvaliteedi eest vastutab vaidlustaja või temaga majanduslikult seotud ettevõtte. Seega rikub vaidlustatud kaubamärk vaidlustaja varasemaid õigusi. Kuna vaidlustaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut äravahetamiseni sarnase, assotsieeruva tähise kaubamärgina registreerimiseks, esinevad vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p 2 ja § 10 lg 1 p 5 sätestatud õiguskaitse andmist välistavad asjaolud ning Patendiameti otsus nimetatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta on seetõttu ebaõige. Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 10 lg 1 p-st 5, § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmise kohta klassis 5 taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud (1) väljatrükk vaidlustatud kaubamärgi registreeringu kohta (Eesti Kaubamärgileht nr 04/2011 lk 44 ning väljavõte elektroonilisest Eesti kaubamärkide andmebaasist); (2) väljatrükk kaubamärgi CALCIGRAN (reg nr 24596) kohta; (3) väljatrükk Eesti ravimiregistrist ravimi CALCIGRAN kohta; (4) väljatrükk andmebaasist ROMARIN, Leedu Patendiameti otsus CALCIRIGAT registreerimisest keeldumise kohta; (5) väljatrükk Nycomed SEFA AS veebilehelt; volikiri; riigilõivu tasumise andmed.

2) 02.05.2012 esitas vaidlustaja oma lõpliku seisukoha. Vaidlustaja jääb kõigi vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde ja palub Patendiameti otsus tühistada. Vaidlustaja lisab, et on kaubamärki CALCIGRAN farmaatsiapreparaatide tähistamiseks kasutanud Eestis üle 15 aasta. Ka käesoleval ajal on CALCIGRAN kasutuses, nagu näitab väljavõte Ravimiregistrist.

Taotleja ei ole komisjonile oma seisukohti ega lõplikke seisukohti esitanud ega Eestis endale patendivolnikku valinud.

03.06.2013 alustas komisjon lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse anda taotlejale Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1022745 „CALCIRIGAT“ klassis 5, st meditsiini kaupade valdkonnas. Vaidlustajale kuulub varasem riigisisene kaubamärk reg nr 24596, mis on registreeritud klassis 5 identsete kaupade suhtes. Vaidlustaja ei ole andnud luba vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse omandamiseks Eestis.

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. KaMS § 10 lg 1 p 5 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk,

mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

Võrreldavad tähised on sõnalised kaubamärgid, mille ülesehitus on sarnane ja suures osas kattuv. Meeldejäävuse seisukohalt olulised sõnade algus- ja keskosad on visuaalselt väga sarnased. Tähiste keskosas asuvad visuaalselt sarnased tähe kombinatsioonid -GR- ja -RIG-, eelviimased tähed A on identsed. Sõnalõppude -N ja -T erinevus ei muuda tähiste ilmet ning tähised on visuaalselt väga sarnased. Ka foneetiliselt ei erine vaidlustatud tähis varasemast kaubamärgist määral, mis annaks alust nende piisavaks eristamiseks. Kuna tähised on Eesti tarbija jaoks võõrapärase kõlaga sõnad, on tõenäoline, et nad jätavad tarbijale tavalise tähelepanelikkuse korral sarnase mulje. Erinevused on sedavõrd minimaalsed, et tarbijad ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist samast allikast. Tarbijad võivad seostada tähiseid omavahel ja arvata, et varasema kaubamärgi omanik on kasutusele võtnud uue kaubamärgi versiooni. Tulenevalt eeltoodust on võrreldavad tähised KaMS § 10 lg 1 p 2 ja KaMS § 10 lg 1 p 5 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas vaidlustatud kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärkide sarnasuse ettekujutust tugevdab tähistatavate kaupade identsus.

Komisjon ei saa jätta tähelepanuta ka taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud. Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Kui õiguskaitse andmine vaidlustatakse, on Eestis asukohta või ettevõtet mitte omaval taotlejal õigus osaleda vaidlustusavalduse menetluses enda määratud Eesti patendivolniku kaudu. Taotleja ei ole omale esindajat määranud ega oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud. Ei saa eeldada, et taotleja, kes kogu komisjoni menetluse jooksul ei ole esitanud ühtegi vastuargumenti vaidlustaja seisukohtadele, üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu vaielda. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitses Eestis huvitatud.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja 5.

Komisjon tuletab meelde, et kaubamärkide õiguskaitse ka rahvusvaheliste kaubamärkide osas on territoriaalne ning seega ei oma Eestis tähendust Leedu Vabariigis vastuvõetud otsused kaubamärgi kaitstavuse kohta.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 5, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile nr 1022745 "CALCIRIGAT" Eestis õiguskaitse andmise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlustusmenetlusosaliste 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:

T. Kalmet

P. Lello

S. Sulsenberg