

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1154-o

Tallinnas 25. veebruaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kirli Ausmees ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi kodumaise juriidilise isiku Nycomed SEFA AS-i vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline sõnaline kaubamärk GLYCLADA (registreerimistaotlus nr R200701417, reg nr 0924591) taotleja KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. NOVO MESTO, SLOVEENIA, nimele kaupadele klassis 5.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) esitas vaidlustusavalduse 02.07.2008 Nycomed SEFA AS (edaspidi vaidlustaja) nimel patendivolinik Sirje Kahu ja see registreeriti nr 1154 all ning määrati eelmenetlemiseks komisjoni liikmele H.-K. Lahek'ule.

Vaidlustajate nõue

Vaidlustaja taotlus on tühistada Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2008 02.05.2008 avaldatud Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline sõnaline kaubamärk GLYCLADA klassis 5 KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. (edaspidi taotleja) nimele.

1) Vaidlustusavalduse asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustajale kuulub farmaatsiapreparaatidele klassis 5 15.12.2004 registreeritud kaubamärk GLUCADOL (reg nr 40352, esitatud 30.12.2003), mis 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.

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust vääraks ja tema ainuõigust rikkuvaks. Ta leiab, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane, so visuaalselt ja foneetiliselt sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Mõlemad on sõnalised kaubamärgid, mille ülesehitus on sarnane ja suures osas kattuv. Mõlemad kaubamärgid koosnevad kaheksast tähest, millest 5 sisalduvad ka vaidlustatud kaubamärgis. Seega erinevad kaubamärgid teineteisest üksnes 3 tähe (Y/U ja O) võrra, kusjuures vaidlustatud kaubamärgis sisalduv täht Y asub samas kohas, kus varasema kaubamärgi täht U. Seetõttu on meeldejäätavuse seisukohalt olulised sõnade algusosad GLYC- ja GLUC- visuaalselt peaaegu identsed. Sarnased on ka võrreldavate tähiste keskmised osad -LAD- ja -AD-. Sõnalõppude -A ja -OL erinevus ei muuda tähiste ilmet ning tähised on visuaalselt väga sarnased.

Vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt väga sarnane varasema kaubamärgiga. Eesti tarbija jaoks on mõlemad võõrapärase kõlaga. Vaidlustatud kaubamärk hääldub eesti keeles nagu „glüklada“ või ka „glüklada“. Varasem kaubamärk hääldub „glükadol“ või ka „glükadol“.

Vokaalid u ja ü sõnade alguses ning a ja o sõnade lõpuosas ei pruugi tavapärasel hääldusel selgesti eristatavad olla. Seetõttu võidakse võrreldavaid kaubamärke suures osas sarnaselt hääldada ning on tõenäoline, et tähiste peaaegu identse alguse ning väga sarnase keskosa tõttu jätavad need tavapärase tähelepanelikkuse juures tarbijale sarnase mulje.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustaja seisukohal, et vaidlustatud kaubamärk on foneetiliselt niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga, et nende äravahetamine tarbija poolt on tõenäoline.

Hinnanud võrreldavaid kaubamärke visuaalsest ja foneetilisest aspektist ja lähtudes seejuures kaubamärkide kui terviku üldmuljest ning arvestades ka nende domineerivate ning meeldejäävate osade (eriti sõnade algusosade) mõju, leiab vaidlustaja vaidlustatava tähise olevat niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga, et nende äravahetamine tarbija poolt on väga tõenäoline.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud sõnalise kaubamärgiga klassis 5 tähistatavad farmaatsiakaubad on identsed ja samaliigilised varasema sõnalise kaubamärgiga klassis 5 tähistatavate kaupadega, milleks on farmaatsiapreparaadid.

Vaidlustaja peab vajalikuks lisada, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimisest on keeldunud Läti ja Leedu patendiametid ning varasem kaubamärk on mitmeid aastaid Eestis aktiivses kasutuses olnud ravimi GLUCADOL tähistamisel, mis on Eesti ravimiregistris registreeritud 2004. aastal.

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

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreeringut taotletakse peaaegu identsetele kaupadele klassist 5 (farmaatsiatoodetele), siis on võrreldavatel kaupadel samasugune olemus (klassi 5 kuuluvad farmaatsiatooted ja –preparaadid), sama eesmärk (haiguste ravi), sihtgrupp (arstid ja farmatseudid ning lõpptarbijatest patsiendid) ja jaotuskanalid (apteegid).

Arvestades võrreldavate kaubamärkide väga suurt sarnasust, suureneb kaubamärkide assotsieerumine tõenäosus veelgi.

Lähtudes vaidlustatava kaubamärgi suurest sarnasusest vastandatud kaubamärgiga ja asjaolust, et see on Eestis aktiivses kasutuses olnud, mistõttu on tegemist tarbijale tuttava kaubamärgiga ning samuti arvestades võrreldavate kaupade väga suurt identsust (eriti lähtudes nende otstarbest, turustuskanalistest ja sihttarbijast), tuleb pidada vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi registreerimise otsust kaupadele klassis 5 õigusvastaseks. Nimelt esineb vaidlustatud kaubamärgi osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 toodud kaubamärgi õiguskaitset välistav asjaolu – vaidlustatud kaubamärk on sarnane vastandatud kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse peaaegu identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-test 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 5 KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D. nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest nr 05/2008 (lk 91) ning väljavõte Eesti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist, väljatrükk varasema kaubamärgi (reg nr 40352) kohta, väljatrükk andmebaasist ROMARIN vaidlustatud kaubamärgi kohta, väljatrükk Eesti ravimiregistris ravimi GLUCADOL kohta ja väljatrükk Nycomed SEFA AS veebilehelt.

- 2) Komisjon palus 17.07.2008 vaidlustaja esindajat lisada hiljemalt 01.08.2008 vaidlustusavaldusele volikiri.
- 3) Vaidlustaja esindaja esitas 24.07.2008 komisjonile nõuetekohase volikirja.

- 4) Komisjon informeeris Patendiametit 07.08.2008 kirjaga nr 1154/k-2, et menetlusse on võetud vaidlustusavaldus nr 1154, mille objektiks on rahvusvaheline registreering nr 0924591 ja paluti taotlejale teatada vaidlustusavalduse esitamisest. Taotlejal paluti Ülemaailmse intellektuaalse omandi organisatsiooni kaudu komisjonile oma esindajast teada anda hiljemalt 10.11.2008.

Taotleja ei esitanud komisjonile menetluse kestel oma esindajat ega ka oma seisukohti vaidlustusavaldusega seoses.

- 5) Komisjon tegi vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad hiljemalt 28.09.2009.

6) Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 27.08.2009, milles ta jäi kõigi oma vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde. Vaidlustaja leiab jätkuvalt, et vaidlustatud kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub vaidlustajale kuuluva Eestis õiguskaitset omava varasema kaubamärgiga ning et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ja rikub vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust.

Lisaks sellele märgib vaidlustaja, et varasemat kaubamärki kasutatakse osteoartroosi lühiajalise sümptomaatilise ravimi GLUCADOL tähistamiseks.

Kuna vaidlustatud kaubamärgi registreeringut taotletakse peaaegu identsetele kaupadele klassist 5 (farmaatsiatoodetele), siis on võrreldavatel kaupadel samasugune olemus (klass 5

kuuluvad farmaatsiapreparaadid), sama eesmärk (haiguste ravi), sihtgrupp (arstid, farmatseudid, lõpptarbijatest patsiendid) ja jaotuskanalid (apteegid).

Varasema kaubamärgi reaalse kasutamise tõttu omab see samade kaupade suhtes suuremat eristusvõimet kui vaidlustatav kaubamärk, mistõttu kaubamärkide äravahetamise ohu tekkimise tõenäosus suureneb veelgi. Seda võimendavat vaidlustaja arvates ka asjaolu, et võrreldavatel kaubamärkidel puudub kujundus, mis ka suurendab tähiste äravahetamise riski veelgi.

Vaidlustaja rõhutab, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, vaid ta peab tuginema häälduse mäluvildile ja seetõttu jääb keskmise tähelepanelikkuse juures mulje, et tähised kõlavad tervikuna sarnaselt ning on ka visuaalselt sarnased.

Tulenevalt eespool toodust ja vastavalt KaMS § 41 lg-tele 2 ja 3 ning arvestades KaMS § 10 lg 1 p 2 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida sõnaline kaubamärk GLYCLADA KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D. D. nimele klassis 5 ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust 02.02.2010.

7) Komisjoni seisukohad

Komisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab järgmist.

Taotleja ei ole menetluse kestel komisjonile oma esindajat ega ka oma seisukohti vaidlustusavaldusega seoses esitanud. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei ole taotlejapoolse esindaja ning oma seisukohtade esitamata jätmise vaidlustusavalduse läbivaatamist ja otsuse tegemist takistav asjaolu.

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.

Patendiamet on teinud otsuse registreerida taotleja kaubamärk „GLYCLADA” (konventsiooniprioriteet 19.09.2006, registreerimistaotlus nr R200701417, reg nr 0924591) farmaatsiatoodetele klassis 5.

On väljaspool kahtlust, et vaidlustaja kaubamärk on varasem ja vaidlustatud kaubamärk hilisem.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tarbijapoolne võrreldavate kaubamärkide sarnasuse analüüs ostuotsuse tegemisel võib põhineda asjaolul, et tarbijal puudub tavasituatsioonis võimalus võrreldavaid kaubamärke detailselt koos analüüsida. Seepärast saavad nad tavasituatsioonis teha ostuotsuse pöörates enam tähelepanu vaid kaubamärgi eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Neil jääb võimalus usaldada ainult oma mälu- või häälduspilti teistest kaubamärkidest.

Võrreldavate sõnaliste kaubamärkide visuaalsel vaatlemisel jääb tavatarbijal meelde eelkõige märkide domineerivam ja eristusvõimelisem sõnaosa, milleks on käesolevas vaidluses GLYC- ja GLUC-, mis on ka komisjoni arvates visuaalselt äravahetamiseni sarnased.

Foneetiliselt on võrreldavad sõnalised kaubamärgid kolmesilbilised (GLYC-LA-DA ja GLU-CA-DOL) erinevad, sh erinevad ka silpides sisalduvate häälikute poolest. Vaidlustatud kaubamärk hääldub eesti keeles nagu „glüklada“ või ka „gluklada“. Varasem kaubamärk hääldub „glukadol“ või ka „glükadol“. Võrreldavate kaubamärkide kaashäälikud koos võõrtähtedega G-L-Y-C-L-D ja G-L-C-D-L on osaliselt identsed ning osaliselt identse paigutusega, samas ei ole võrreldavate sõnamärkide täishäälikud -A-A ja -U-A-O identsed ning identse paigutusega. Kuigi võrreldavate kaubamärkide esimesed kaks kaashäälikut on identsed (GL-), on nende esimesed silbid erineva pikkusega ning hääldusega. Vaidlustatud kaubamärgil hääldub see [glük- või glik-] ja vastandatud kaubamärgil [glu-]. Võrreldavate kaubamärkide teised silbid häälduvad erinevalt vastavalt [-la-] ja [-ka-] ning kolmandad silbid vastavalt [-da] ja [-dol].

Foneetilisest aspektist lähtuvalt on komisjon seisukohal, et keskmine Eesti tarbija hääldaks vaidlustatud tähist selliselt, et rõhk on keskmisel silbil (-LA-) ja vastandatud tähise hääldamisel viimasel silbil (-DOL), mis muudab vaidlustatud rahvusvahelise kaubamärgi foneetiliselt erinevaks vastandatud varasemast kaubamärgist. Sellele vaatamata ei ole need erinevused komisjoni arvates piisavad eristamiseks tähiseid üksteisest niivõrd, et ei tekiks nende sõnadega tähistatud kaubamärkide äravahetamist nende kaubamärkidega tähistatud toodete tarbijate hulgas. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide suur visuaalne sarnasus kaalub üles märkide foneetilise erinevuse. Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul kaubamärke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud varasema kaubamärgi nimetust.

Kuna võrreldavate kaubamärkide algusosad GLYC- ja GLUC- visuaalselt äravahetamiseni sarnased, võib esineda oht, et tarbija ei tee ravimite kaubamärkidel kui nende nimetustel vahet ning võivad need omavahel ära vahetada.

Lisaks sellele võivad tarbijad arvata ka, et kõnealused kaubad, mis kannavad võrreldavate kaubamärkidega tähistatud tooteid, on pärit ühest ja samast või omavahel majanduslikult seotud ettevõttest.

Vaidlustatud kaubamärgi taotleja ei ole käesolevas menetluses osalenud, millest tulenevalt omakorda ei ole komisjonile esitatud vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid või kahtluse alla seadvaid argumente.

8) Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi GLYCLADA (reg nr R200701417, reg-nr 0924591) registreerimise kohta KRKA, TOVARNA ZDRAVIL, D.D., NOVO MESTO nimele klassis 5 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 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 menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

H.-K. Lahek

K. Ausmees

S. Sulsenberg