

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 831-o

Tallinnas, 09. juulil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Evelyn Hallika (eesistuja), Edith Sassian ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku AVENTIS PHARMA S.A., aadressiga 20, Avenue Raymond Aron, ANTONY F-92160 FR, vaidlustusavalduse kaubamärgi XETANOR/KCETAHOP (rahv reg nr 812416) registreerimise klassis 5 AKTSIONERNO DROUJESTVE “BALKANPHARMA-HOLDING” nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) laekus 29.10.2004 vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult AVENTIS PHARMA S.A, aadressiga 20, Avenue Raymond Aron, ANTONY F-92160 FR, (edaspidi vaidlustaja), keda esindab Villu Pavelts OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 831 all. Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 02.11.2004 vaidlustusavalduse eelmenetlejaks aseesimees Evelyn Hallika.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus registreerida kaubamärk XETANOR/KCETAHOP (rahv reg nr 812416) klassis 5 AKTSIONERNO DROUJESTVE “BALKANPHARMA-HOLDING” (edaspidi taotleja) nimele.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse registreerida kaubamärk XETANOR (rahv reg nr 812416) klassis 5 taotleja nimele tühistamist ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, tõendid 8 – 1 lehel ja maksekorraldus nr 912 riigilõivu tasumise tõendamise kohta.

01.09.2004 Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2004 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk XETANOR/KCETAHOP (rahv reg nr 812416, edaspidi XETANOR) alljärgnevate kaupade osas:

Klass 5- *Pharmaceutical preparations* (tõlge - Farmaatsiavaldkonna preparaadid)

Vaidlustajale kuulub kaubamärk XETHAVEC (rahv reg Nr 796488), mis on registreeritud Eestis 19.12.2002 järgmiste kaupade osas:

Klass 5- *Pharmaceutical products for treating cancer* (tõlge - Farmaatsiatooted vähktõve ravimiseks)

Vaidlustaja on seisukohal, et taotlejal puudub õigus saada taotletavate kaupade osas õiguskaitse kaubamärgile XETANOR, kuna esineb suhteline kaubamärgi registreerimist välistav asjaolu.

Address:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
E-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Tulenevalt kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-s 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, [1998], p 17).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb 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 (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], p 23).

WIPO juhendmaterjali "Introduction To Trademark Law And Practice, The Basic Concepts", Geneva 1993, lk 55 p 6.2.2.2 kohaselt omab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemisel võrreldavate märke tervikuna hindamise nõude kõrval ka olulist tähtsust arvestamine kaubamärkide struktuuriga. Viidatud juhendmaterjali kohaselt on ühised eesliited tavaliselt olulisemad kui ühised järelliited, so kui kahe märgi algusosad on väga sarnased või identsed, on nende märkide äravahetamise tõenäosus suurem kui see oleks sarnasuste esinemisel märkide lõpuosades. Samuti tõdetakse, et pikkade sõnade puhul on identne või sarnane eesliide olulisem, kui see oleks lühikeste sõnade puhul. Nii taotletavas kaubamärgis sisalduv sõna XETANOR kui ka varasemas kaubamärgis sisalduv sõna XETHAVEC on suhteliselt pikad, koosnedes vastavalt seitsmest ja kaheksast tähest. Nendest kolm esimest tähte (XET) ning keskmine täht (A) on identsed. Eeltoodud arvesse võttes tajub tarbija mõlemat kaubamärki üldmuljelt visuaalselt sarnastena.

Foneetiliselt on nii varasemas kaubamärgis XETHAVEC kui ka taotletavas kaubamärgis XETANOR sisalduvad sõnad ühepikkused, sisaldades kolme silpi. Sõnade hääldamisel kõlavad nad kahe esimese silbi osas peaaegu identselt. Tarbija ei taju tavasituatsioonis seda, et taotletavas kaubamärgis puudub täht 'H'. Samuti langeb mõlema sõna rõhk esimestele silpidele. Kaubamärk XETANOR transliteratsioon kirillitsasse ei muuda nimetatud märki varasemast kaubamärgist erinevaks. Eeltoodust nähtub, et tarbija tajub võrreldavaid kaubamärke foneetiliselt sarnastena.

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Sellest tulenevalt ei tekita vaadeldavad kaubamärgid keskmises tarbijas kontseptuaalseid/mõistelisi seoseid ega kujutluspilte ning seetõttu ei oma märkide võrdlemine kontseptuaalsest vaatepunktist käesolevas asjas tähtsust. Siiski tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäolisuse hindamisel arvesse võtta printsiipi, mille kohaselt on suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus suurem, kui see oleks väikese eristusvõimega kaubamärgi puhul (vt eelviidatud kohtuotsus SABEL, p 24). Nimetatud printsiibi kohaldamine käesoleval juhul on asjakohane, kuna tähenduseta sõnad omavad kaubamärgina suurt eristusvõimet.

Käesolevas asjas on oluline arvestada ka põhimõtet, mille kohaselt on keskmisel tarbijal harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutluspildile varem nähtud kaubamärkidest (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97: LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, [1999] EKL, p 26).

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid ning lähtudes viidatud põhimõtetest, on selge, et tarbija tajub varasemat kaubamärki XETHAVEC ja taotletavat kaubamärki XETANOR väga sarnastena KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Varasemale kaubamärgile XETHAVEC on antud õiguskaitse vähktõve ravimiseks ettenähtud farmaatsiatoodete osas. Taotleja taotleb kaubamärgile XETANOR õiguskaitset farmaatsiavaldkonna preparaatide osas.

Kaupade loetelude sarnasuste hindamisel tuleb arvesse võtta kõik nende kaupadega seonduvad asjakohased faktorid. Nimetatud faktoriteks on muuhulgas kaupade olemus, lõppkasutajad, kasutamise meetodid, asjaolu kas kaubad on turul omavahel võistlevatel positsioonidel või üksteist täiendavad (vt eelviidatud kohtuotsus CANON, p 23).

Mõiste 'farmatseutiline' viitab "Võõrsõnade leksikoni" (6. trükk) kohaselt seosele ravimiteadusega. Mõistega 'preparaat' tähistatakse sama allika kohaselt laboratoorselt või tööstuslikult valmistatud eriotstarbelist ainet või ravimit. Seega olemuslikult kuuluvad taotleja poolt taotletavate 'farmaatsiavaldkonna preparaatide' hulka ka varasema kaubamärgi kaupade loetellu kuuluvad 'farmaatsiatooted vähktõve ravimiseks'. Nimetatud tooted on vaieldamatult turul omavahel võistlevatel positsioonidel. Kuna vaadeldavate kaubamärkide kaupade loetelusid ei ole piiratud teatud kasutamise meetoditega, on nimetatud kaubad analoogselt kasutatavad mistahes asjakohasel meetodil.

Arvestades, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide toodete loetelud ei ole piiratud retseptiravimitega, on mõlema kaubamärgi toodete lõppkasutajaks tavatarbija.

Kirjeldatust nähtub, et vaadeldavad kaubad on identsed KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Arvestades kõike eeltoodut on üheselt selge, et kaubamärkide XETHAVEC ja XETANOR äravahetamine, sealhulgas nende assotsieerumine tarbijate poolt on äärmiselt tõenäoline.

Toodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL, CANON ja LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk XETANOR (rahv reg nr 812416) klassis 5 taotleja nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

17.03.2008 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jäi täielikult vaidlustusavalduses esitatu juurde ning palub komisjonil vaidlustusavaldus rahuldada.

Lisaks tõi vaidlustaja välja asjaolu, et kaubamärgi taotleja muutunud, kauba- ja teenindusmärkide registri kohaselt on uueks taotlejaks Actavis AD, samuti ei ole esialgne ega ka praegune taotleja vaidlustusavaldusele vastanud ei ole, tunnistades sellega kaudselt vaidlustusavaldust.

Taotleja ei ole omapoolseid seisukohti ega ka lõplike seisukohti komisjonile edastanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 06.06.2008.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosaliste seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Esmalt märgib komisjon, et vastavalt elektroonilisele avalikule kaubamärgiandmebaasi 08.07.08 andmetele on taotleja muutunud võrreldes vaidlustusavalduse sisseandmise hetkega. Kaubamärgi XETANOR taotlejaks on Actavis AD.

Teiseks leiab komisjon, et ei saa tähelepanuta jätta taotleja huvipuudust oma kaubamärgi õiguste kaitsmisel Eestis. Taotleja ei ole vaidlustusmenetlusest osa võtnud ning enda vastuväiteid vaidlustusavalduse kohta esitanud, samuti ei ole taotleja esitanud ka oma lõplikke seisukohti.

Tulenevalt rahvusvahelisest praktikast valib taotleja need riigid, kus ta soovib oma kaubamärgile õiguskaitset saada. Juhul, kui õiguskaitse andmise vaidlustab kolmas isik, siis peab taotleja määrama Eestis oma õiguste kaitseks Eesti patendivoliniku. Samuti on rahvusvaheliselt väljakujunenud tava, et juhul kui rahvusvahelise registreeringu taotleja ei määra oma esindajat ja ei vasta kolmanda isiku vaidlusele, siis on ta õiguskaitse saamisest riigis loobunud.

Taotleja ei ole oma esindajat Eestis määranud ning ei ole apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud. Apellatsioonikomisjonil puuduvad taotleja vastuväited. Komisjon saab eeldada, et taotleja ei ole oma õiguste kaitsest Eestis huvitatud.

Vaidlustusavalduse sisulise lahendamise koha pealt leiab komisjon järgnevat.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatust ei saa õiguskaitset tähis, mis on sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitse identsete või samaliigiliste kaupade tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

01.09.2004 Eesti Kaubamärgilehes nr 9/2004 avaldatud teate kohaselt on Patendiamet teinud otsuse registreerida taotleja nimele kaubamärk **XETANOR/KCETAHOP** (rahv reg nr 812416) alljärgnevate kaupade osas:

Klass 5- *Pharmaceutical preparations* (tõlge - Farmaatsiavaldkonna preparaadid)

Vaidlustajale kuulub kaubamärk **XETHAVEC** (rahv reg nr 796488), mis on registreeritud Eestis 19.12.2002 järgmiste kaupade osas:

Klass 5- *Pharmaceutical products for treating cancer* (tõlge - Farmaatsiatooted vähktõve ravimiseks).

Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse identseid kaupu.

Võrreldavatel kaubamärkidel on samasugune olemus (farmaatsiatooted), eesmärk (teatud haiguste ennetamine ja ravi ning ravitoitumine), sihtgrupp (lõpptarbijatest patsiendid, haiglad, arstid) ja jaotuskanalid (tavaliselt apteegid).

Mõlemad vaadeldavad kaubamärgid koosnevad tähenduseta sõnadest. Sellest tulenevalt ei tekita vaadeldavad kaubamärgid keskmises tarbijas mõistelisi seoseid ega kujutluspilte ja seetõttu ei oma märkide võrdlemine kontseptuaalsest vaatepunktist käesolevas asjas tähtsust.

Võrreldavate kaubamärkide osa XETHA/XETA on foneetiliselt identne (täht ,h' on hääletu) ja visuaalselt äravahetamiseni sarnane.

Kaubamärkide kokkulangev osa teeb võimalikuks kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumine varasema kaubamärgiga KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Arvestades kõike eeltoodut leiab komisjon, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada ja Patendiameti otsus tühistada.

Eeltoodule tuginedes ning lähtudes KaMS §-dest 10 ja 41, TÕAS §-dest 39, 43 ja 44 komisjon

o t s u s t a s:

rahuldada välismaise juriidilise isiku AVENTIS PHARMA S.A., aadressiga 20, Avenue Raymond Aron, ANTONY F-92160 FR, vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk XETANOR (rahv reg nr 812416) klassis 5 Actavis AD nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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.

Kui kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

E. Hallika

E. Sassian

R. Laaneots