

**TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON**

OTSUS nr 845-o

Tallinnas, 16. novembril 2006

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Kerli Tuuts (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku GlaxoSmithKline Biologicals S.A (aadress: Rue de L'institut 89, B-1330 Rixensart, BE) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi LAMOTRIX (reg nr 814172) registreerimise otsuse MEDOCHEMIE LIMITED ATSTOVYBE nimele klassis 5.

Vaidlustusavalduse esitajat (edaspidi vaidlustaja) esindab patendivolinik Almar Sehver, AAA Patendibüroo OÜ, Tartu mnt 16, 10117 Tallinn.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on oma 04.11.2003. a otsusega otsustanud registreerida sõnalise kaubamärgi LAMOTRIX Medochemie Limited Atstovybe nimele (reg nr 814172) klassis 5 – *inimestele mõeldud meditsiinilised preparaadid (medicines for human purposes)*. Nimetatud otsuse peale esitas vaidlustusavalduse GlaxoSmithKline Biologicals S.A (edaspidi vaidlustaja) kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 alusel, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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. Vaidlustusavalduse esitajale kuulub varasem kaubamärk LYMERIX (reg nr 31648) registreerimise kuupäevaga 13.07.2000, klassis 5 – *inimestele mõeldud farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained; vaktsiinid*.

Lisaks on vaidlustaja nimele Eestis registreeritud järgmised vaidlusalusest kaubamärgist varasemad kaubamärgid klassis 5:

POLIORIX, reg nr 39764 - vaktsiinid inimestele,

HIBERIX, reg nr 24114 – farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele; vaktsiinid,

INFANRIX, reg nr 24115 – farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele; vaktsiinid,

TYPHERIX, reg nr 31361 – inimestele mõeldud farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained; vaktsiinid,

HAVRIX, reg nr 18944 – ravimpreparaadid ja –ained,

ENGERIX-B, reg nr 24112 – farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele; vaktsiinid,

Address:

Harju 11

15072

Telefon:

6 256 490

e-mail: toak@mkm.ee

Faks:

6 313 660

VARILRIX, reg nr 24119 – farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele, vaktsiinid,

PRIORIX, reg nr 29045 – farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele, vaktsiinid,

FLUARIX, reg nr 24111 – farmatseutilised ja meditsiinilised preparaadid ja ained inimestele, vaktsiinid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk LAMOTRIX on sarnane tema nimele registreeritud kaubamärgiga LYMERIX ning teiste ülalmainitud –RIX lõpuliste kaubamärkidega. Mõlemad kaubamärgid on sõnalised ning reproduktsioonil esitatud suurtähtedes. Võrreldavate kaubamärkide sarnasus põhineb eelkõige nende identsel algustähel (L), sarnasel tähtede arvul (7 vs 8), identsel silpide arvul ning sarnasusi omavad ka märkide teised silbid – ME vs MO. Vaidlustaja leiab eriti olulise olevat võrreldavate kaubamärkide identne lõpuosa – RIX. Vaidlustaja on aastaid kasutanud oma ravimipreparaatide eristamiseks kaubamärke, mille lõpuosaks on just RIX. Sellest annab tunnistust asjaolu, et vaidlustajale kuulub suur hulk (64) kaubamärke klassis 5, mille lõpuosaks on RIX ning vaidlustaja on omandanud Eestis hulganisti müügilubasid –RIX lõpuliste kaubamärkidega ravimipreparaatidele ning kasutab nimetatud kaubamärke Eestis intensiivselt. Võrreldavate kaubamärkide kaupade loetelu on identne. Vaidlustaja leiab, et tulenevalt eeltoodust on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus märkimisväärselt suur. Vaidlustaja palub täielikult tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile LAMOTRIX Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 5 nimetatud kaubamärgi taotleja nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- GlaxoSmithKline Biologicals S.A. volikiri,
- Väljatrükk kaubamärgi LYMERIX, reg nr 31648, registreerimise kohta,
- Väljatrükkid kaubamärgiregistreeringute POLIORIX, HIBERIX, INFANRIX, TYPHERIX, HAVRIX, ENGERIX-B, VARILRIX, PRIORIX, FLUARIX kohta (03.01.2005),
- Väljatrükk Ravimiameti andmebaasist vaidlustaja ravimipreparaatide kohta (03.01.2005),
- Koopia kaubamärgi LAMOTRIX, reg nr 814172, publikatsioonist,
- Väljatrükk reg nr 814172 kohta (03.01.2005).

Vaidlusaluse kaubamärgi taotleja vaidlustusavaldusele vastuväiteid ei ole esitanud.

26.05.2005 tegi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon) menetlusosalistele ettepaneku esitada asjas lõplikud seisukohad. Vaidlustaja jääb oma lõplikes seisukohtades 03.01.2005 esitatud vaidlustusavalduse ning nõude juurde tühistada Patendiameti otsus anda kaubamärgile LAMOTRIX Eestis õiguskaitse. Vaidlustaja märgib lisaks, et tegemist on keskmisest pikemate sõnadega, mille erinevus on vaid kolmes tähes sõnade keskosas. See ei võimalda erinevatel tunnustel selgelt mõjule pääseda ja seetõttu jäävad need tähiste kogupildis vähedomineerivale kohale. Seejuures tuleb arvesse võtta, et üksikutest elementidest tuleneda võivat eristusvõimet vähendab asjaolu, et üldjuhul võrdleb keskmine tarbija kahte kaubamärki samaaegselt harva. Tarbija toetub pigem kahe märgi omaette tajumisele ja varasemalt tekkinud mälupeegeldile. Seetõttu ning arvestades ka sõnade pikkuse, kirjastiili, algustähtede ja sõnade lõpu kokkulangevuse põhjal tekkivat üldmuljet, võib tõdeda, et kaubamärgid on tervikuna visuaalselt sarnased. Vaidlustaja rõhutab veelkord, et eraldi märkimist vajab vaidlustatud kaubamärgi lõpuosa –RIX. Vaidlustajale teadaolevalt on ta maailmas ainus ravimifirma, kes kasutab vaktsiinide tähistamisel alati –RIX lõpuliselt kaubamärke. Seega on –

RIX lõpuosast kujunenud vaidlustaja vaktsiinide seeriatunnus. Kõiki vaidlustaja poolt Eestis turustatavate vaktsiinide kaubamärke iseloomustab –RIX lõpuosa. Kaubamärk LAMOTRIX tekitab tarbijates assotsiatsioone, et tegemist on –RIX lõpuosa seeriasse kuuluva kaubamärgiga ning seeläbi tekitab tarbijas assotsiatsiooni, et tegemist on vaidlustajale kuuluva tähisega (kaubamärkide kaudse assotsieerumise oht). Seetõttu on kaubamärkide äravahetamise, s.h assotsieerumise tõenäosus suur.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2, § 41 lg-st 2 ja 3 ning § 70 lg 7 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile LAMOTRIX Eestis õiguskaitse andmise kohta klassis 5.

Taotleja antud asjas oma lõplikke seisukohti esitanud ei ole.

Komisjoni seisukohad ja motivatsioon

Tulenevalt KaMS § 72 lg-st 3 kuulub käesoleva vaidluse lahendamisel kohaldamisele alates 01.05.2004 kehtima hakanud kaubamärgiseadus. Antud vaidlustusavalduse aluseks on kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2, mille kohaselt õiguskaitset ei saa 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. Seega tuleb antud vaidluses hinnata võrreldavate kaubamärkide identsust v sarnasust, kaupade ja teenuste identsust v samaliigilisust, kaubamärkide äravahetamise tõenäosust, sealhulgas nende assotsieerumise tõenäosust ning otsustada, kas antud juhul on tegemist õiguskaitset välistavate asjaoludega kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärgi visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti ning hinnata neid kogumis. Võrreldavate kaubamärkide hindamisel on vaidlustaja põhiargumentideks tähiste LAMOTRIX ja LYMERIX identne lõpusufiks RIX, identne algustäht L ning sarnased silbid MO ning ME. Komisjon leiab, et vaidlustaja ei ole hinnanud võrreldavaid kaubamärke tervikuna, vaid toonud oma argumentides esile üksnes tähiste sarnaseid ning identseid osasid. Teadaolevalt juhul, kui tarbijale ei jää meelde sõnaline märk tervikuna, siis kõigi eelduste kohaselt talletub tema mälu pildis esmalt tähise algusosa. Seda eriti käesoleval juhul, mil on tegemist võõrapäraste tähistega, mille algusosadeks on vastavalt LAMO- ja LYME-. Kuna nimetatud sõnaosad erinevad teineteisest, siis tarbija jaoks muutuvad ka võrreldavad tähised tervikuna visuaalselt erinevaks. Samuti ei saa tähiseid LAMOTRIX ja LYMERIX pidada äravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvaks foneetiliselt, sealjuures olenemata keskmise tarbija keeleoskusest. Kõigi eelduste kohaselt hääldab keskmine tarbija antud sõnamärke vastavalt LAMOTRIX ning LÜMERIKS või LIMERIKS, kusjuures mõlema sõnamärgi puhul hääldab tarbija eesti keelele omaselt, st rõhk sõna esimesel osal ehk vastavalt sõnaosadel LAMO ja LÜME/LIME. Nimetatud sõnade algusosad aga on häälduselt erinevad ning jäävad domineerima. Mis puudutab asjaolu, et vaidlustajale kuulub mitmeid kaubamärke lõpuosaga RIX, siis kuna ravimeid tähistavate kaubamärkide puhul on hulganisti kasutatud ning registreeritud kaubamärgina sarnaste või identsete algusosade või lõpuosadega kaubamärke, mis kuuluvad erinevatele ettevõtetele, on komisjon seisukohal, et pelgalt sõna lõpuosa RIX järgi ei teki tarbijal vaidlusaluse kaubamärgi LAMOTRIX puhul assotsiatsioone vaidlustaja kaubamärgi LYMERIX ning teiste RIX lõpuga tähistega ning tarbija ei arva ekslikult, et nimetatud kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad ühest ja samast allikast. Võrreldavad tähised ei ole ka sarnased semantiliselt, kuna neil puudub tähendus. Ei saa jätta tähelepanu alt välja ka fakti, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse ravimeid, mis moodustavad

tootegrupi, mille puhul nii tarbijad kui ka professionaalid, kes igapäevaselt antud toodetega tegelevad (apteekrid), suhtuvad toodetesse eriliselt kõrgendatud tähelepanuga. See omakorda vähendab kaubamärkide segiajamise ohtu veelgi. Seega on komisjon seisukohal, et tähised LAMOTRIX ning LYMERIX ei ole äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad ning võivad paralleelselt eksisteerida ning täita kaubamärgi funktsiooni – eristada ühe ettevõtte kaupu teise ettevõtte samaliigilistest kaupadest.

Õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu väljaselgitamisel KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes tuleb hinnata ka, kas kaubad ja teenused, millele vaidlustatud kaubamärgile õiguskaitset soovitakse, on identsed või samaliigilised. Seda aga juhul, kui on põhjendatud tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus. Käesolevas asjas ei ole alust pidada tõenäoseks, et võrreldavate kaubamärkide puhul esineks tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamise või assotsieerumise tõenäosus.

Tulenevalt eeltoodust on komisjon seisukohal, et vaidlustaja esitatud argumendid ei ole piisavad vaidlustusavalduse rahuldamiseks ning kaubamärgi LAMOTRIX (reg nr 814172) registreerimine MEDOCHEMIE LIMITED ATSTOVYBE nimele klassis 5 ei ole vastuolus KaMS § 10 lõike 1 punktiga 2.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 punktist 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni 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 nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

K. Tults

E. Hallika

K. Ausmees