

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1594-o

Tallinnas 28. oktoobril 2015. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Edith Sassian, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Actavis EAD (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **ТРОКСИМЕТАЦИН TROXIMETACIN** (RV reg nr 1207372,) registreerimise osas klassis 5 VETPROM AD nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

1) 01.04.2015 esitas Actavis EAD, 29, Atanas Dukov str., 1407 Sofia, BG (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse rahvusvahelisele kaubamärgile **ТРОКСИМЕТАЦИН TROXIMETACIN** Eesti Vabariigis õiguskaitse andmise vastu. Kaubamärgile **ТРОКСИМЕТАЦИН TROXIMETACIN** soovib Eestis õiguskaitset Vetprom AD, 26, Otets Paisij str, BG-2400 Radomir, BG (edaspidi taotleja). Teade õiguskaitse andmise otsuse kohta avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 2/2015. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 17.04.2015 nr 1594 all ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **ТРОКСИМЕТАЦИН TROXIMETACIN** (reg nr 1207372) registreerimise kohta taotleja nimele Eestis klassi 5 kuuluvate järgmiste kaupade osas registreerimiskuupäevaga 07.11.2013:

Pharmaceutical preparations; veterinary preparations; hygienic preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use; dietetic foods adapted for medical purposes; animal feed supplements for veterinary purposes; enzymes for medical purposes; enzyme preparations for medical purposes; mineral food-supplements; nutritional supplements; food supplements for non-medical purposes
farmatseutilised preparaadid; veterinaariapreparaadid, loomaravimid; meditsiinilised hügieenitooted; dieetained (meditsiinilised); dieettoidud (meditsiinilised); veterinaariaotstarbelised lisasöödad; ensüümid (meditsiinilised); ensüümi preparaadid (meditsiinilised); mineraalsed toidulisandid; toidulisandid; mittemeditsiinilised toidulisandid.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt vaidlustaja varasematest õigustest ning taotleja kaubamärgi registreerimine on vääring ja vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et taotleja kaubamärk rikub tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 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.

Vaidlustajale kuulub Eesti siseriiklik kaubamärk **TROXEVASIN** (registreering nr 21834, taotluse esitamise kuupäev 28.04.1995, registreeringu kuupäev 20.12.1996) klassi 5 kuuluvate kaupade „farmaatsiapreparaadid“ osas. Seega on vaidlustaja varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 2 mõistes, mille kohaselt kohaselt varasem kaubamärk on registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem. TROXEVASIN (reg nr 21834) on varasem, sest selle taotluse kuupäev 28.04.1995 on varasem, kui TROXIMETACIN (reg nr 1207372) prioriteedi kuupäev 27.05.2013.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
TROXEVASIN	ТРОКСИМЕТАЦИН TROXIMETACIN

Mõlemad on sõnalised kaubamärgid, mille ainsaks eristavaks ja domineerivaks osad on nende sõnalised osad.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid tarbija pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Komisjon on oma varasemas lahendis MOVIX МОБИКС¹ leidnud, et „reproduktsioonil sõnade korduv esitamine (sealhulgas vahelduvana kirillitsas ja ladina kirjas) ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduktsioonil ühekordselt esinevast äravahetatavast sõnast“. Seetõttu käsitleb vaidlustaja vaidlustatud kaubamärki kui TROXIMETACIN.

Visuaalselt peab vaidlustaja kaubamärke äärmiselt sarnasteks, kuna mõlemad kaubamärgid on keskmisest pikemad (TROXEVASIN – 10 tähte, TROXIMETACIN – 12 tähte) ning identse 4-tähelise algusosaga (TROX-) ning sarnase/identse lõpuga (-ASIN / - ACIN).

Seega märkide vähesed tähe-erinevused esinevad üksnes märkide keskel, mis on vähem silmatorkavad ning hoomatavad.

Visuaalsed erinevused on täheldatavad üksikutes ja ebaolulistes detailides, mis ei muuda kaubamärkide visuaalset sarnast üldilmet.

Foneetiliselt on kaubamärgid äärmiselt sarnased. Märgid silbitatakse kirjepildi järgi sarnaselt: TRO-XE-VA-SIN ja TRO-XI-ME-TA-CIN.

Vastandatud kaubamärgid häälduvad samuti äärmiselt sarnaselt: „troksevasiin“ ja „troksimetasiin“ ning samuti on sarnane häälduspõhine silbitus ja märkide heliline kõla ning hääldusrütm [trok-se-va-siin] ning [trok-si-me-ta-siin].

Foneetiliselt on oluline, et esimene ja viimane silp hääldub identselt ning ka muudes silpides on sarnasusi – [se] vs [si] ja [va] vs [ta].

Kontseptuaalselt on mõlemad kaubamärgi tehissõnad ning ei oma tähendust. Seega ei ole võimalik neid kontseptuaalselt eristada.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide kaupade loetelu on täielikult identne kaupadega „farmaatsiapreparaadid“.

Muude taotleja kaupade osas on kaubad sarnased ehk samaliigilised – veterinaarpreparaatidel on sama kasutusotstarve (ravida) ning loomadel ning inimestel kasutatakse tihti samu ravimeid. Hügieenipreparaadid, dieetained, ensüümid ja toidulisandid on sama kasutusotstarbega – aidata kaasa ravile või ennetada haigusi, seetõttu ka sarnased.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ² 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta.

Euroopa Kohus on 11.11.1997. a otsuses (C-251/95 Sabèl BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport) leidnud, et äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased

¹ TOAK 28.05.2006 otsus nr 904-o, lk 7, 1 lõik. Arvutivõrgus kättesaadav <http://toak.just.ee/otsused/904-o.pdf>

² Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ.

juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (sõnad TROXEVASIN ja TROXIMETACIN), leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete ravimkaupadega.

Vaidlustaja märgib, et vastavalt 29.09. 1997. a Euroopa Kohtu poolt kohtuasjas C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn-Mayer Inc., tehtud otsuse p-le 17, milles Euroopa Kohus on leidnud, et “väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa”, on antud juhul kaupade valdavast identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Eeltoodust tulenevalt leiab vaidlustaja, et taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Sellega seoses palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi **ТРОКСИМЕТАЦИН ТРОХИМЕТАЦИН** suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu klassis 5 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta VETPROM AD nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele oli lisatud volikiri, väljatrükk kodulehelt www.actavis.com, TROXEVASIN (Eesti reg nr 21834) väljatrükk, TROXIMETACIN reg nr 1207372 publikatsioon ja TROXIMETACIN reg nr 1207372 väljatrükk.

2) Komisjon edastas 17.04.2015 vaidlustusavalduse Patendiametile palvega teavitada taotlejat vaidlustusest ja määrata endale esindaja hiljemalt 17.07.2015. Taotleja ei ole endale tähtajaks esindajat nimetanud ja ega kasutanud oma menetluses osalemise õigust.

28.09.2015 esitas komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 28.10.2015. Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 28.09.2015, milles jääb varem avaldatud nõuete ja seisukohtade juurde.

05.10.2015 alustas komisjon asjas nr 1594 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 tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (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 kuulub varasem siseriiklik kaubamärk **TROXEVASIN** (reg nr 21834) klassi 5 kauba *farmaatsiapreparaadid* osas.

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

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärkidega **TROXEVASIN** ja **ТРОКСИМЕТАЦИН ТРОХИМЕТАЦИН** tähistatakse identseid ja samaliigilisi kaupu ja märgid on sedavõrd sarnased, et on võimalik nende tarbijatepoolne tõenäoline äravahetamine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

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, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt, on mõeldud kasutamiseks identsetel ja samaliigilistel kaupadel klassis 5 ja kaubamärkide tarbijapoolne äravahetamine, sh taotleja hilisema kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga, on tõenäoline.

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 ТРОКСИМЕТАЦИН ТРОХИМЕТАЦИН (reg nr 1207372) registreerimise kohta Vetprom AD 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 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

E. Sassian