

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1307-o

Tallinnas, 14. juunil 2012. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Rein Laaneots ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi BAYER AG vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **Anopyrin** (registreering nr 0999045, taotlus nr R200900673) registreerimise kohta Zentiva, A.S. nimele klassis 5.

Asjaolud

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.02.2011 BAYER AG (edaspidi ka vaidlustaja) poolt vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi **Anopyrin** (R200900673) registreerimise kohta Zentiva, A.S. (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas vaidlustaja volitatud patendivolitik Raivo Koitel.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1307 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

ZENTIVA, A.S. (edaspidi kaubamärgitaotleja) on 04.02.2009 esitanud Eesti Patendiametile registreerimiseks rahvusvahelise kaubamärgi nr 0999045 „**Anopyrin**“ klassis 5 – Medicines; pharmaceutical preparations for human use (ravimid, farmaatsiapreparaadid inimestele). Rahvusvaheline kaubamärgiregistreering nr 0999045 avaldati 01.12.2010 Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2010 (vaidlustusavalduse lisa 1).

Vaidlustaja on arvamisel, et rahvusvahelise kaubamärgi nr 0999045 „**Anopyrin**“ registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2, p 5 ja lg 2. Vaidlustaja viitab täiendavalt järgmistele Euroopa Ühenduse õigusaktide sätetele, mis on vastavuses ülalviidatud KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning mis omavad puutumust käesoleva vaidlusega.

- Nõukogu Määrus (EÜ) nr 207/2009 26. veebruarist 2009 (kodifitseeritud versioon) Ühenduse kaubamärgi kohta (Määrus), artiklid 8(1)b ja 8(2)c;
- Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv nr 2008/95/EC 22. oktoobrist 2008 kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (Direktiiv) (nimetatud direktiiv asendab oluliste muudatusteta varasema Nõukogu direktiivi nr 89/104/EEC 21. detsembrist 1988, mida on muudetud Nõukogu otsusega 1992. a.), artikkel 5(1)(b).

Tööstusomandi kaitse Pariisi konventsiooni artikkel 6 bis lg 1 sätestab, et liidu liikmesriigid kohustuvad ex officio, kui antud riigi seadused seda lubavad, või asjast huvitatud isiku taotlusel tagasi lükkama või kehtetuks tunnistama ja keelama kaubamärgi tarvitamise, kui märk kujutab endast teise märgi taasesitust, jäljendit või tõlget, mis võib põhjustada tema äravahetamist, kuivõrd registreerimis- või kasutusriigi pädev organ tunnistab, et märk on selles riigis üldtuntud kui käesoleva konventsiooni eesõigusi kasutava isiku märk ja seda tarvitatakse samasuguste või sarnaste toodete jaoks. Käesolev säte laieneb ka juhtudele, kus märgi oluline osa kujutab endast niisuguse üldtuntud märgi taasesitust või jäljendit, mis võib põhjustada äravahetamist teise märgiga.

KaMS § 7 lg 3 kohaselt arvestatakse üldtuntuse tunnistamisel muu hulgas kaubamärgi:

- 1) tuntuse astet Eestis kaubamärgiga tähistatud kaupade või teenustega analoogiliste kaupade või teenuste tegelike ja võimalike tarbijate sektoris, nende kaupade või teenuste jaotusvõrgus tegutsevate isikute sektoris või nende kaupade või teenustega tegelevas ärisektoris;
- 2) kasutamise ja tutvustamise kestust ja ulatust ning kaubamärgi geograafilist levikut;
- 3) registreerimist, kasutamist ja üldtuntust teistes riikides;
- 4) hinnangulist väärtust.

KaMS § 7 lg 4 kohaselt piisab üldtuntuse tunnistamiseks, kui kaubamärki tunneb valdav enamus vähemalt ühte § 7 lg 3 p-s 1 nimetatud sektorisse kuuluvatest isikutest.

Vaidlustaja BAYER AG on alljärgnevate varasemate kaubamärkide omanik (Lisa 2):

- Eesti kaubamärk reg nr 16775 „ASPIRIN + kuju“ (taotluse esitamise kuupäev 03.06.1993) klassis 5 farmaatsiapreparaatide osas;
- Eesti kaubamärk reg nr 16776 „ASPIRIN“ (taotluse esitamise kuupäev 03.06.1993) klassis 5 farmaatsiapreparaatide osas.
-

Vastavalt KaMS § 11 lg 1 p-dele 1 ja 2 on kõik ülalnimetatud „ASPIRIN“ rahvuslikud kaubamärgid varasemad võrreldes rahvusvahelise kaubamärgiga nr 0999045 „**Anopyrin**“, mille õiguskaitse saamiseks kuupäevaks Eestis on 04.02.2009.

Vaidlustaja BAYER AG on temaga seotud ettevõtete kaudu on alljärgnevate varasemate ravimpreparaatide omanik (Lisa 3a-3c):

- ASPIRIN, esmase müügiloo väljastamise kuupäev (ravimpreparaadi registreerimise kuupäev) 26.02.1999;
- ASPIRIN 100 MG, esmase müügiloo väljastamise kuupäev (ravimpreparaadi registreerimise kuupäev) 14.06.1999;
- ASPIRIN-C, esmase müügiloo väljastamise kuupäev (ravimpreparaadi registreerimise kuupäev) 14.06.1999.

Vastavalt KaMS § 11 lg-le 2 on kõik ülalnimetatud „ASPIRIN“ ravimpreparaadid varasemad võrreldes rahvusvahelise kaubamärgiga nr 0999045 „**Anopyrin**“, mille õiguskaitse saamiseks kuupäevaks Eestis on 04.02.2009.

BAYER AG ega temaga seotud firmad (ravimpreparaatide müügilubade hoidjad) pole andnud kaubamärgitaotlejale Zentiva, A.S.-le KaMS § 10 lg-s 2 ette nähtud kirjalikku nõusolekut rahvusvahelise kaubamärgi nr 0999045 „**Anopyrin**“ registreerimiseks Eestis.

Tulenevalt vaidlustaja sõna „ASPIRIN“ sisaldavate kaubamärkide pikaajalisest, katkematust ja märkimisväärselt edukast kasutamisest on vaidlustaja kaubamärk globaalselt, s.h Eestis omandanud kõrge eristusvõimega üldtuntud kaubamärgi staatuse, mis tagab vastavale tähisele laiema õiguskaitse, nagu see on kohane üldtuntud kaubamärgile.

Kaubamärkidel, millel on tugev eristusvõime, kas siis iseenesest või turul saavutatud tuntusest, on ka laiem õiguskaitse, kui kaubamärkidel, millel vastav tugev eristusvõimeline element puudub (Euroopa kohtu lahend C-39/97, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc., p. 18). Sellest võib järeldada, et üldtuntud kaubamärgil on laiem õiguskaitse ulatus kui mittetuntud ja väiksema eristusvõimega kaubamärgil. Üldtuntud kaubamärgi õiguskaitse laieneb ka sellega ära vahetamiseni sarnastele ja sarnaseid assotsiatsioone tekitavatele kaubamärkidele, samuti valdkondadele, mis ei ole otseselt kaubamärgiregistreeringus märgitud, kuid mis on kas või kaudselt seotud üldtuntud kaubamärgi kaupadega.

Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika tõendab lisaks, et mida eristusvõimelisem on kaubamärk, seda suurem on kaubamärkide segiajamise tõenäosus (Euroopa kohtu lahend C-251/95, Sabel BV vs Puma AG, Rudolf Dassler Sport, p. 24).

Lisaks sätestab kaubamärkide üldtuntuse käsitlemisel WIPO poolt välja antud juhise „Joint Recommendation Concerning Provisions on the Protection of Well-Known Marks“ (Genf, 2000) artiklis 2(2)(d), et liikmesriik võib tunnistada kaubamärgi üldtuntuks isegi siis, kui kaubamärki ei tunta üheski vastavas liikmesriigi sektoris. WIPO mainitud juhise artikli 2(3)(b) kohaselt võib liikmesriik artikli 2(2)(d) kohaldamisel nõuda, et kaubamärki teataks ühes või enamas jurisdiktsioonis peale liikmesriigi enda. Teisisõnu saab sellest järeldada, et kaubamärgi üldtuntuse tõendamisel võib ja saab arvesse võtta ka teiste riikide vastavaid kohtu- jm otsuseid või uuringuid, millega on tuvastatud vastava kaubamärgi tuntus vastavas välisriigis (lisad 4a, 4b, 5, 6).

Kaubamärkide ja ravimpreparaadi „ASPIRIN“ üldtuntust tõendatakse alljärgneva

1897. aastal sünteesis Felix Hoffmann, kes töötas Saksa ettevõttes Bayer AG, sünteetiliselt muundatud versiooni salitsüülist, mis põhjustas vähem limaskestade ärritust kui salitsüülhape. Uus ravim sai Bayer AG poolt nimeks „aspirin“ (lisa 7). Nimetus „aspirin“ moodustati taimeliigi *spirea ulmaria* nimetuse esimesest silbist ning atsetüülsalitsüülhappe (aspirini toimeaine) esitähdest. Tähtse kaks viimast tähte lisati seetõttu, et ravimi loomise ajal oli kombeks lisada ravimite nimetuse lõppu tähed -in (lisa 8).

Alates 1899. aastast, st rohkem kui 110 aastat, on Bayer AG müünud „aspirin“ tähistusega tooteid üle maailma. Bayer AG omab kaubamärgi „Aspirin“ registreeringut lisaks Eestile ka muuhulgas Saksamaal, Kanadas, Mehhikos ja veel enam kui 80 riigis üle maailma (lisa 7 ja lisa 9).

Oluline on siinkohal mainida, et raviminimetus „ASPIRIN“ omab sissekanne ka Guinnessi rekordite raamatus kui enimmüüdud ravim. Taoline tähtse „ASPIRIN“ äramärkimine niivõrd tuntud kirjandusallikas on ilmselge viide tähtse „ASPIRIN“ ülemaailmsele tuntusele, k.a üldtuntusele Eestis. Aastas kirjutatakse „ASPIRIN“ kohta ligikaudu 3500 teaduspublikatsiooni. See aukartustäratavalt suur teaduspublikatsioonide arv näitab selgelt, et tähtis „ASPIRIN“ on asjaomase avalikkuse hulgas siiani väga mainekas ning tuntud ravim, mille kasutamise võimalusi soovitakse üha edasi uurida. Lisaks eelnevale tuleb märkida, et aastas toodetakse 100 miljardit aspiriinitabletti. „ASPIRIN“ on ka hiljem olnud oluliseks teadussaavutuse objektiks. Nimelt 1971. aastal avastas Briti teadlane professor Sir John R. Vane, et „ASPIRIN“-i toimeaine takistab prostaglandiinide (valu vahendavate ainete) teket kehas, mille eest sai ta hiljem Nobeli preemia. Samuti on „ASPIRIN“-il oma osa ka kosmosevallutamises. Nimelt see kuulus kõigi NASA poolt Kuule saadetud Apollo kosmoselaevade pardaapteeki, olles käepärast nii 1968/69. aasta Kuu-lendudel kui ka 1969. kuni 1972. aasta Kuul maandumistel (Apollo 11 kuni Apollo 17). Dr Charles Berry, USA kosmoseagentuuri NASA tollane meditsiinidirektor, avaldas arvamust: „Pole kahtlustki, et „ASPIRIN“ jääb igavesti standardravimiks.“ (lisa 10). Eelnev on samuti tõestus selle kohta, et tähtis „ASPIRIN“ on saavutanud ülemaailmse üldtuntuse, sh ka Eestis.

Ühtlasi näitab tähtse „ASPIRIN“ üldtuntust ja mainet selle äramärkimine mitmete maailmas tuntud ja mõjukate inimeste poolt. Näiteks Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on oma 30. novembri 2005 pöördumises Saksamaa valituse poole öelnud, et „just Saksamaal valmistati esimene auto, leiutati arvuti ja töötati välja „ASPIRIN““. Ühtlasi mainis tähtis „ASPIRIN“ ka kuninganna Elisabeth II Saksamaa presidendi Richard von Weizsäckeri riigivisiidi puhul peetud kõnes 1986. aastal, kus kuninganna tõdes, et „Saksamaa saavutused mängivad olulist rolli kõigis inimelu valdkondades alates filosoofiast, muusikast ja kirjandusest ning lõpetades röntgenkiirte avastamise ja „ASPIRIN“-i masstootmisega“ (lisa 10).

Tõend tähtse „ASPIRIN“ üldtuntuse kohta avaldub ka Interneti ülemaailmses otsingumootoris Google tehtud otsingus sõnale „ASPIRIN“, mis andis otsinguvastuseks ligikaudu 15,6 miljonit kirjet (lisa 11).

„ASPIRIN“-i meditsiinilise mõju kohta peetakse regulaarselt rahvusvahelisi konverentse. Nii näiteks toimus äsja 2011. a. jaanuari keskel Riias üks taoline konverents, kus käsitleti „ASPIRIN“-i kui olulise ravimi rolli südamehaiguste ennetamises ja ravis (lisa 12).

Samuti on „ASPIRIN“ ära märgitud T. Czartowski 2004. a raamatus „500 kuulsamat kaubamärki“ (lisa 13). Samuti on „ASPIRIN“ kaubamärk kui üks 50-st maailma kaubamärkide eduloost ära märgitud Nicholas Halli analüüsis 2002. aastal (lisa 14). Sellest uuringust nähtuvad ka „ASPIRIN“ kaubamärgi üldised finantsnäitajad – nt 2001. a. müüdi „ASPIRIN“-i üle maailma 535 miljoni US dollari eest. Samuti viidi ICC poolt 1997-2000 läbi „ASPIRIN“-i tuntuse uuring (lisa 15) erinevates maailma riikides (uuringu lk 2 ja 3). Uuringutulemustest nähtub, et enamikes küsitletud riikides oli kaubamärgi „ASPIRIN“ spontaanne tunnus väga kõrge (vt uuringu lk 5) ja enamikes riikides seostati seda Bayeriga (uuringu lk 4).

Esitatud põhjenduste ja tõendite valguses on ilmselge, et vaidlustaja tähisel „ASPIRIN“ on tugev loomupärane eristusvõime ning selle pikaajalise ja eduka kasutamise, tuntuse, maine ja staatuse tõttu omandatud suurenenud eristusvõime, mis kokkuvõttes annab sellele tähisele laiema õiguskaitse, nagu on tuvastatud Euroopa Kohtu otsuses C-39/97 *Canon*. Seoses sellega palutakse apellatsioonikomisjonil vastavalt KaMS § 7 lg 2 teisele lausele käesoleva vaidlustusavalduse arutamisel tunnustada ka kaubamärgi „ASPIRIN“ üldtuntust klassi 5 kaupade osas tervikuna, kuna see on lisaks vaidlustusavalduses märgitud teistele asjaoludele samuti olulise tähtsusega.

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 *Sabel* (11. 11. 1997, *SABEL vs Puma*) ja C-39/97 *Canon* (29. 09. 1998, *Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc*). Nimetatud otsuste detailsem analüüs on siinjuures üleliigne, sest piisab sellest, kui tsiteerida, et Euroopa Kohus on sätestanud järgmist:

„Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“.

Lisaks, „kaupade väiksema sarnasuse võib kompenseerida kaubamärkide suurema sarnasuse aste ning vastupidi“.

Võrreldavad tähised on järgmised:

ASPIRIN

versus

Anopyrin

Lisaks on vaidlustajal kaubamärk 16775 „ASPIRIN + kujutis“, mis on kombineeritud märk, kuid mille sõnaline osa „ASPIRIN“ on siiski domineerivaim. Euroopa kohtu väljakujunenud praktika kohaselt saab asuda seisukohale, et kui kaubamärk koosneb sõnalistest ja kujutisosadest, tuleb esimesi (s.t sõnalisi osasid) pidada eristusvõimelisemateks kui viimaseid (s.t kujutisosasid), kuna keskmisel tarbijal on antud kaubale/teenusele lihtsam viidata selle nime välja öeldes, kui selle kujutisosa kirjeldades. Euroopa Kohus on leidnud, et on mõistlik eeldada, et keskmine tarbija tajub sõnalist osa kaubamärgina ja kujutisosa dekoratiivse elemendina (vt T-312/03 *SELENIUM-ACE*, 14/07/2005 *Wassen International Ltd vs OHIM*, p. 37).

Samuti pole siinjuures oluline, et üks märk on kujutatud trüki- ja teine kirjatähtedega, sisuliselt on võrreldavad tähised sõnamärgid.

Teadaolevalt on tegemist otsest tähendust mitteomavate tehissõnadega, seega semantilist aspektist on nad neutraalsed tähised.

Siiski tuleb märkida, et „ASPIRIN“ on pikaajalise eduka ja laialtleviku kasutamise tõttu kaheldamatult Eestis omandanud erilise tähenduse ja mõiste vaidlustaja kaupu tähistava

kaubamärgina. Ühtlasi on oluline siinjuures ka see, et tähis „ASPIRIN“ moodustati taimeliigi *spirea ulmaria* nimetuse esimesest silbist ning atsetüülsalitsüülhappe (aspirini toimeaine) esitähdest. Tähise kaks viimast tähte lisati seetõttu, et ravimi loomise ajal oli kombeks lisada ravimite nimetuse lõppu tähed -in. Ka kaubamärgitaotleja tähis „**Anopyrin**“, mille üheks toimeaineks on samuti atsetüülsalitsüülhappe, algab tähega „a“ ning tähise lõpuosa on moodustatud täheühendist „-pyrin“ (lisa 16a). Oluline on siinjuures, et tehes otsingu leheküljel www.drugs-about.com, seostatakse „**Anopyrin**“ kaubamärki automaatselt ka „ASPIRIN“-ga (lisatud eraldi viide Google otsingule, lisa 16b). Eelnev võib vaidlustaja arvates viidata sellele, et kaubamärgitaotleja on püüdnud luua olukorda, kus tema tähis „**Anopyrin**“ oleks tähisega „ASPIRIN“ semantiliselt võimalikult sarnane, et seeläbi tekitada tarbijates võrreldavate tähistel vahel assotsiatsioone ja segiajamist.

Võrreldavate tähistel on visuaalselt identsed esimene täht A- ja viimased kolm tähte -rin. Tähistel keskel on veel identne täht -p-. Võrreldavate kaubamärkide erinevused tähtedes -s-, -i- ja -no-, -y- on vähedomineerivad ja jäävad visuaalsel tajumisel vähemärgatavaks.

Foneetilisest aspektist tuleb hääldamisel selgesti esile mõlema märgi identne algustäht a- ja identne lõpp -pirin. Eesti keel on võrreldes teiste keeltega kõlaline ning tähti/sõnu hääldatakse nii, nagu neid kirjutatakse. Vaidlustaja kaubamärgi „ASPIRIN“ kõla on peaaegu identne kaubamärgiga „**Anopyrin**“, kuna sõna lõpus olevat häälikuühendust -pyrin- hääldab eesti tarbija -pirin. Seetõttu ei ole tähistel erinevad osad -s- ja -no- hääldamisel eriti märgatavad ning tähistel hääldamist võib tõlgendada äravahetamiseni sarnaseks, kusjuures domineerima jääb tarbijale sõnade algus- ja lõpuosa a- ja -pirin.

Esineb suur tõenäosus, et tarbijad võivad vaidlusalused tähised ära vahetada või assotsieerub vaidlustatav kaubamärgitaotlus varasema „ASPIRIN“ kaubamärgiga. Aspirin kaubamärgi pikaajalise, mahuka ja eduka kasutamise ja reklaamimise tulemusena ning lähtudes selle tähise tuntuusest üldsuse ja tarbijate seas, võivad tarbijad vaidlustatud kaubamärgiga tähistatud kaupu ekslikult pidada samast ettevõttest või omavahel majanduslikult seotud ettevõtetest pärinevaks.

Kaubamärgitaotleja kaupadeks on klassi 5 kuuluvad ravimid ja inimestele mõeldud farmaatsiapreparaadid (Lisa 1). Vaidlustaja kaupadeks on samuti klassi 5 kuuluvad farmaatsiapreparaadid (Lisa 2). Seega on ilmselge, et võrreldavate kaubamärkide kaubad on identsed ja samaliigilised.

Vaidlustaja on rahvusvahelise kaubamärgi nr 0999045 „**Anopyrin**“ registreerimise vastu esitanud vaidlustusavaldused terves reas riikides. Nendeks riikideks on: Austria, Azerbaidžaan, Madalmaad, Küpros, Taani, Soome, Kreeka, Ungari, Itaalia, Moldova, Norra, Poola, Portugal, Rumeenia, Sloveenia ja Rootsi. Kõikides riikides on vaidlusmenetlus pooleli, v.a Austria, kus kaubamärgitaotleja otsustas peale vaidlustusavalduse esitamist oma „**Anopyrin**“ kaubamärgitaotluse tagasi võtta.

Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tunnistada varasemate kaubamärkide „ASPIRIN“ üldtuntust ja laienukust õiguskaitset Eestis, tühistada Patendiameti otsus registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr 0999045 „**Anopyrin**“ ZENTIVA, A.S. nimele ning kohustada Patendiametit uue ekspertiisi käigus arvestama apellatsioonikomisjoni seisukohtadega.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

- 1 – Rahvusvaheline kaubamärgiregistreeing nr 0999045;
- 2 – BAYER AG Eesti kaubamärgid reg nr 16775 „ASPIRIN + kuju“ ja reg nr 16776 „ASPIRIN“;
- 3 – ravimpreparaatide ASPIRIN, ASPIRIN 100 MG, ASPIRIN-C väljavõtted Ravimiregistrist;
- 4a ja 4b – Saksamaa patendikohtu otsused nr 25 W (pat) 36/95 ja 30 W (pat) 272/96;
- 5 – Bulgaaria Ülemkohtu otsus nr 157;

- 6 – OHIM apellatsioonikomisjoni otsus nr 339/2003;
- 7 – väljavõte Vikipeediast „ASPIRIN“ kohta;
- 8 – väljavõte „ASPIRIN“ ajaloo kohta;
- 9 – ülevaatlik tabel „ASPIRIN“ kaubamärgiregistreeringute kohta;
- 10 – väljavõte „ASPIRIN“ kohta portaalist www.kool.ee;
- 11 – Google „ASPIRIN“ otsing;
- 12 – väljavõte Eesti Päevalehest, 27.01.2011;
- 13 – väljavõte raamatust T. Czartowski „500 kuulsamat kaubamärki“
- 14 – Nicholas Halli analüüs;
- 15 – ICC „ASPIRIN“-i tuntuse uuring;
- 16a ja 16b – väljavõte aadressilt www.drugs-about.com tähise „Anopyrin“ kohta ning sellega seotud Google otsing;
- 17 – maksekorraldus;
- 18 – volikiri.

Taotleja esitas oma seisukohad 15.08.2011, vaidlustusavaldusega ta ei nõustunud alljärgnevatel põhjendustel (kokkuvõtlikult):

Selleks, et kaubamärgi registreerimine oleks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 sätetega, peavad olema täidetud kolm eeltingimust:

- kaubamärk peab olema identne või sarnane varasema kaubamärgiga,
- võrreldavad kaubamärgid peavad olema identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks ja
- peab olema tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustusavaldus on rajatud väidetavale sarnasusele taotleja kaubamärgi ning vaidlustaja kahe varasema kaubamärgi vahel, mis kõik on klassi 5 kuuluvate farmaatsiatoodete tähistamiseks.

Võrreldavad kaubamärgid on taotlejale kuuluv kaubamärk **Anopyrin** rahvusvaheline reg nr 0999045, klass 5 ja

Vaidlustajale kuuluvad varasemad kaubamärgid **ASPIRIN** reg nr 16776, klass 5 ja reg nr 16775, klass 5.

Seega sisuliselt on vaidlus selle üle, kas sõnalised tähised Anopyrin ja ASPIRIN on nii sarnased, et oleks tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt. Nii nagu ka vaidlustusavalduses on viidatud, on Euroopa kohtupraktika korduvalt kinnitanud, et äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse kindlakstegemisel tuleb kaubamärke võrrelda ja anda nende visuaalsele, foneetilisele ja kontseptuaalsele sarnasusele üldine hinnang, kusjuures võrdlus peab tuginema kaubamärkide üldmuljel, arvestades eriti kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid koostisosi.

1. Vaidlusalused kaubamärgid ei ole sarnased

Taotleja kaubamärk on sõnaline tähis, mis koosneb neljast silbist A-NO-PY-RIN, ja vaidlustaja kaubamärk on sõnaline tähis, mis koosneb kolmest silbist AS-PI-RIN. Seega silpide arv on erinev ning ühesuguseks on ainult lõpusilp *-rin*, mis ravimite tähistamisel on tavapärane lõpusilp. Ainuüksi Eesti Patendiameti andmebaasis on hetkel 48 klassis 5 registreeritud kaubamärki, mille lõpus on silp *-rin* (nt AFRIN, ASSUGRIN, ALGEMARIN, MOTRIN, SEBORIN, DAKTARIN, TILARIN, EXCEDRIN, jne). Ka vaidlustaja on väitnud, et „ravimi loomise ajal oli kombeks lisada ravimite nimetuse lõppu tähed *-in*“. Seega ei ole võrreldavate kaubamärkide ainus identne silp *-rin* klassi 5 kuuluvate toodete tähistamisel olulist eristusvõimet omavaks koostisosaks. Eristusvõimelisteks ja domineerivateks

koostisosadeks on vaidlusalustel kaubamärkidel ülejäänud silbid, milleks taotleja kaubamärgil on A-NO-PY ja vaidlustaja kaubamärgil AS-PI, ning need on piisavalt erinevad, et üldmulje kaubamärkidest oleks erinev, seda vaatamata ühesugusele esitähle A.

Vaidlustaja poolt esitatud väide, et „... häälikuühendust *-pyrin* hääldab eesti tarbija *-pirin*“ ja see muudab vaidlusaluste tähiste häälduse äravahetamiseni sarnaseks, on ekslik. Vastavalt 2000. a. välja antud Võõrsõnade leksikonile on tähe y hääldus eesti keeles *ü* (taotleja seisukohtade lisa 1). Seega kogu taotleja kaubamärgi hääldus eesti keeles on „anopürin“, mis erineb olulisel määral vaidlustaja kaubamärgist, mille hääldus on „aspirin“.

Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid erinevad. Nagu vaidlustaja on kirjeldanud, tuleneb sõna ASPIRIN taimeliigi *spirea ulmaria* nimetusest, millele lisati esitähena viide atsetüülsalitsüülhappele, kui vastava ravimi toimeainele. Taotleja kaubamärgil **Anopyrin** sellist tähendust ei ole.

Vaidlustaja on viidanud rahvusvahelise kaubamärgi nr 0999045 **Anopyrin** vaidlustamisele mitmetes teistes riikides. Tõepoolest on vastavad vaidlustusavaldused Bayer AG poolt esitatud, kuid tänaseks on näiteks Taanis ja Sloveenias jõudnud need vaidlused lõplike otsusteni ning mõlemas nimetatud riigis on jäetud Bayer AG poolt esitatud vaidlustusavaldused rahuldamata, sest kaubamärgid **Anopyrin** ja ASPIRIN ei ole sarnased.

2. Vaidlustaja kaubamärk on muutunud tavapäraseks keelekasutuses

Vaidlustaja rõhutab korduvalt oma varasema kaubamärgi laialdast kasutamist ning suurt tuntust. Paraku on tänaseks tähis ASPIRIN muutnud paljudes keeltes üldmõisteks, mida kasutatakse valuvaigistava ja/või põletikuvastase ravimi tähenduses. Analoogselt on eesti keeles üldterminina kasutusel sõna „aspiriin“, mida enam ei seostata ainult vaidlustaja poolt toodetud ravimiga. Nii Võõrsõnade leksikon, Võõrsõnastik kui ka Eesti kirjakeele seletussõnaraamat annavad sõnale „aspiriin“ tähenduse kui teatav atsetüülsalitsüülhapet sisaldav ravim ning ei seosta seda vaidlustaja kaubamärgi või toodanguga (lisad 2, 3, 4).

Et eestikeelne sõna „aspiriin“ on muuhulgas kasutusel ka vaidlustaja poolt esitatud lisades 10, 12 ja 13, on ilmne, et nii nagu mitmetes teisteski riikides, on ka Eestis ASPIRIN kaotanud kaubamärgi tunnused ning on muutunud üldterminiks „aspiriin“. Just seetõttu ei ole tõenäoline, et tarbijad võiksid seda tähist segi ajada taotleja kaubamärgiga **Anopyrin**.

3. Puudub tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt

Nagu eelnevas võrdluses ilmnas, on sõnalised tähised Anopyrin ja ASPIRIN piisavalt erinevad ja puudub tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt. Seda tõenäosust aga vähendab oluliselt veel asjaolu, et üldterminiks muutunud tähise ASPIRIN suure tuntuse tõttu ei jää tavatarbijale sellest meelde „umbmäärast mälestust“, nagu vaidlustaja on viidanud. Vastupidi, tarbijale jääb see tähis meelde tavapärase sõnana „aspiriin“, mis on eesti keeles laialdaselt kasutusel teatavat liiki valuvaigistava ravimina ning seetõttu on välistatud selle äravahetamine taotleja kaubamärgiga **Anopyrin**.

Taotleja sõnaline kaubamärk **Anopyrin** on olnud Tšehhi Vabariigis kaubamärgina registreeritud juba alates 1929. aastast (lisa 5). Vastavalt vaidlustaja poolt esitatud andmetele on vaidlustaja kaubamärk veel varasem, kuid sellegipoolest on need tähised häirimatult Tšehhi Vabariigis kaubamärkidena klassi 5 kuuluvate toodete osas koos eksisteerinud rohkem kui 80 aastat. Seega ei ole tõenäoline, et Eesti tarbija neid tähiseid eristada ei suudaks või tekiks tõenäosus nende äravahetamiseks või assotsieeruvuseks. Nagu nende kaubamärkide enam kui 80-aastane koeksisteerimine Tšehhis on tõendanud, puudub igasugune tõenäosus nende äravahetamiseks tarbija poolt.

Eeltoodu põhjal on ilmne, et kaubamärgi **Anopyrin** registreerimine klassi 5 kuuluvate kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

4. Taotleja kaubamärk ei ole eksitavalt sarnane vaidlustaja poolt registreeritud ravimpreparaadi nimetusega.

KaMS § 10 lg 1 p 5 välistab kaubamärgile õiguskaitsese andmise, kui see kaubamärk on identne või sarnane varem Eestis registreeritud ravimpreparaadi nimetusega. Vaidlustajal on varem Eestis registreeritud ravimpreparaadid, mille nimetuseks on ASPIRIN, kuid nagu eelnevast detailsest võrdlusest nähtub ei ole Anopyrin ja ASPIRIN sarnased tähised erinedes oluliselt nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka kontseptuaalselt. Seega puudub vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 5.

Kõige eeltoodu põhjal palub kaubamärgi „**Anopyrin**“ taotleja jätta apellatsioonikomisjonil vaidlustusavaldus nr 1307 rahuldamata.

Seisukohtadele oli lisatud:

1. Väljavõte Võõrsõnade leksikonist (2000. a), lk 1072
2. Väljavõte Eesti kirjakeele seletussõnaraamatust (1988. a), lk 148
3. Väljavõte Võõrsõnade leksikonist (2000. a), lk 85
4. Väljavõte Võõrsõnastikust (1999. a), lk 56
5. Väljavõte Tšehhis registreeritud kaubamärkide andmebaasist.

22.12.2011 esitas vaidlustaja vastuse taotleja seisukohtadele, milles ta jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

Vastusele oli lisatud:

1. vaidlustusavalduse lisa 8 eestikeelne tõlge;
2. online väljavõte tähe „Y“ kohta Wikipediast;
3. väljavõte Silveti inglise-eesti sõnastikust, lk 1170;
4. väljavõte ÕS 2006, lk 81.

17.02.2012 esitas taotleja oma täiendavad seisukohad, milles ta jäi oma esitatud seisukohtade juurde ning lisis järgmised täiendavad materjalid:

1. Anopyrin vs Aspirin Taani otsus, 08.02.2011;
2. Taani otsuse tõlge eesti keelde;
3. Anopyrin vs Aspyrin Sloveenia otsus, 09.02.2011;
4. Sloveenia otsuse tõlge eesti keelde

20.04.2012 esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad.

23.05.2012 esitas taotleja oma lõplikud seisukohad.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 01.06.2012.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Patendiamet on vastu võtnud otsuse anda taotlejale Eestis õiguskaitse rahvusvahelisele kaubamärgile **Anopyrin** rahv reg nr 0999045 klassis 5 - *Medicines; pharmaceutical preparations for human use*.

Vaidlustajale kuulub rida kaubamärke ASPIRIN klassis 5 - *farmaatsiapreparaadid* ja ravimid nimetusega ASPIRIN.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt on varasem kaubamärk registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid on varasemad.

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgile õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 5.

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

Taotleja kaubamärk on sõnaline tähis, mis koosneb neljast silbist A-NO-PY-RIN, ja vaidlustaja kaubamärk on sõnaline tähis, mis koosneb kolmest silbist AS-PI-RIN. Seega silpide arv on erinev ning ühesuguseks on ainult lõpusilp *-rin*, mis ravimite tähistamisel on tavapärane lõpusilp. Võrreldavate kaubamärkide identne silp *-rin* klassi 5 kuuluvate toodete tähistamisel ei ole olulist eristusvõimet omavaks koostisosaks. Eristusvõimelisteks ja domineerivateks koostisosadeks on vaidlusalustel kaubamärkidel ülejäänud silbid, milleks taotleja kaubamärgil on A-NO-PY ja vaidlustaja kaubamärgil AS-PI, ning need on piisavalt erinevad, et üldmulje kaubamärkidest oleks erinev, seda vaatamata ühesugusele esitähle A. Algustähe eristusvõimet suurendab see, et taotleja kaubamärgis on see silbis A ja taotleja kaubamärgis silbis AS.

Vaidlustaja poolt esitatud väide, et „... häälikuühendust *-pyrin* hääldab eesti tarbija *-pirin*“ ja see muudab vaidlusaluste tähiste häälduse äravahetamiseni sarnaseks, ei oma käesolevas asjas tähtsust. Häälikuühendust *-pyrin* on võimalik hääldada nii *-pirin*, kui *-pürin*. Seejuures viimane hääldusvariant on taotleja esitatud põhjendustel tõenäolisem. Samas on võrreldavad kaubamärgid tervikuna piisavalt erinevad ka juhul, kui taotleja kaubamärgi lõpuosa peaks hääldatama *-pirin*.

Kaubamärkides sisalduvad osad A-NO-PY ja AS-PI on piisavalt erinevad, et teha võrreldavad kaubamärgid teineteisest eristatavateks.

Ka kontseptuaalselt on kaubamärgid erinevad. Nagu vaidlustaja on kirjeldanud, tuleneb sõna ASPIRIN taimeliigi *spirea ulmaria* nimetusest, millele lisati esitähena viide atsetüülsalitsüülhappele, kui vastava ravimi toimeainele. Taotleja kaubamärgil **Anopyrin** sellist tähendust ei ole.

Käesolevas vaidluses ei oma tähtsust väljavõtte Google otsingust ravimi **Anopyrin** väidetava koostisosa -atsetüülsalitsüülhappe- ja väidetava sünonüümname -aspirin- kohta. Anopyrin ei ole Eestis raviminimetusest registreeritud ning ei ole teada, millise ravimina hakatakse Anopyrini Eestis kasutama.

Komisjon leiab, et **Anopyrin** ja ASPIRIN piisavalt erinevad, mistõttu vaatamata võrreldavate klassi 5 kaupade samaliigilisusele ja identsusele puudub tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks, sh assotsieerumiseks tarbija poolt ning taotleja kaubamärgi registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 5.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS § 41 lg , komisjon

o t s u s t a s:

Jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

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 menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Ilkirjad:

E. Sassian

S. Sulsenberg

R. Laaneots