

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1180-o

Tallinnas 15. veebruaril 2010.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Priit Lello ja Rein Laaneots, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Wyeth vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0933180 DEPREXOR+ kuju registreerimise kohta Sopharma AD nimele klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 05.01.2009 välismaiselt juriidiliselt isikult Wyeth (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0933180 (taotlus nr R200702140) DEPREXOR+ kuju registreerimise kohta Sopharma AD (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Aivo Arula.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1180 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet on teinud otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk DEPREXOR (reg. nr. 0933180) klassis 5 Sopharma AD nimele, vastav teade on avaldatud Kaubamärgilehes nr 11, 2008 (lisa 1). Nimetatud otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2 ning seda alljärgnevatel põhjustel.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestab, et 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.

1. Vaidlustajale kuulub kaubamärgiregistreering nr 26271 EFEXOR klassis 5, mille registreerimistaotlus on esitatud 05.11.1996. a (lisa 2). Kaubamärk EFEXOR varasem kui vaidlustatav kaubamärk DEPREXOR, mille prioriteedikuupäev on 12.03.2007.

2. Mõlemad kaubamärgid on registreeritud identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassis 5.

Euroopa Kohus on oma 29.09.1998 lahendis C-39/97 leidnud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestatakse asjakohaste asjaolude vastastikust sõltuvust, eelkõige sõltuvust kaubamärkide sarnasuse ning sellega tähistatud kaupade või teenuste samaliigilisuse vahel. Seega võib tähistatud kaupade või teenuste vähest sarnasust kompenseerida märkide suurem sarnasus ja vastupidi.

Antud juhul arvestades, et kaubamärkidega tähistatavad klassi 5 kaubad on osaliselt identsed, osaliselt samaliigilised, suureneb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus veelgi.

3. Kaubamärgid DEPREXOR ja EFEXOR on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad, mis tuleneb võrreldavate kaubamärkide ühisest lõpuosast 'EXOR'. Kuigi kaubamärkide sõnalised osad koosnevad vastavalt kas kaheksast või kuuest tähest, on märkidest tekkiv üldmulje ühise sõnaosa 'EXOR' tõttu siiski sarnane. Vaidlustaja on seisukohal, et keskmine tarbija võib väga kergesti võrreldavad tähised segi ajada ning seejuures arvata, et tegemist on ühe ja sama firma, nimelt Wyeth poolt valmistatud tootega.

Lisaks eeltoodule on oluline arvestada põhimõttega, et keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule mälupeegeldile varem nähtud kaubamärkidest. Nimetatud põhimõtte on kinnitamist leidnud Euroopa Kohtu 22.09.1999 lahendis C-324/97 (Lloyd Schuhfabrik Meyer).

Vaidlustaja on seisukohal, et kuna tarbija igapäevases turusituatsioonis ei näe kaubamärke üheaegselt, siis suureneb nii nende kaubamärkide kui ka nendega markeeritud toodete ja toodete päritolu samastamise tõenäosus ja oht veelgi. Lisaks tarbijate eksitamisele ei ole välistatud ka segadus ravimite või meditsiinikaupade müüjate ja arstide-apteekrite seas. Selline olukord oleks halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta ekslikult ostab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka varasemale kaubamärgiomanikule, kelle kaubamärgi head eristatavust võidakse kahjustada või ära kasutada.

Seoses eeltooduga leiab vaidlustaja, et kaubamärk DEPREXOR on sarnane varasema kaubamärgiga EFEXOR ja on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga. Kaubamärgi DEPREXOR registreerimine klassis 5 on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2, § 41 lg 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile DEPREXOR õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades

Vaidlustusavaldusele oli lisatud:

1. Väljatrükk Eesti Kaubamärgilehest kaubamärgi DEPREXOR (rahv reg nr 0933180) kohta.
2. Väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist kaubamärgi EFEXOR (reg nr 26271) kohta.
3. Volikiri.
4. Lõivu tasumist tõendav dokument.

Taotleja (esindaja patendivolinik Villu Pavelts) esitas on kirjalikud seisukohad 29.04.2009 ning tõendite tõlked 11.05.2009. Taotleja ei nõustu vaidlustusavaldusega alljärgnevatel põhjustel.

Sopharma AD kaubamärgile DEPREXOR (+kuju) Eestis õiguskaitse andmine klassi 5 kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Käesolevas asjas on võrdlusalusteks järgmised kaubamärgid:

Taotleja kaubamärk:



(IR 0933180)

Vaidlustaja kaubamärk:

EFEXOR

(reg. nr 26271)

Vaidlustusavalduse kohaselt peab USA juriidiline isik Wyeth ülalmainitud figuratiivset kaubamärki äravahetamiseni sarnaseks (sh. assotsieeruvaks) enda varasema kaubamärgiga EFEXOR, mis omab vaidlustusavalduse esitaja kohaselt õiguskaitsset samaliigiliste ja identsete kaupade tähistamiseks.

Figuratiivse kaubamärgi DEPREXOR taotleja Sopharma AD leiab, et antud kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased (sh. assotsieeruvad). Kaubamärgid on piisavalt erinevad, et turul koos-eksisteerida. Samuti piisavalt erinevad, et tarbijad neid segi ei ajaks.

Taotleja leiab, et vaidlustaja poolt koostatud kaubamärkide võrdlus ei ole kooskõlas Euroopa Ühenduse raames kehtivate kaubamärkide võrdlemise üldprintsipiidega, mis tulenevad Euroopa Kohtu õiguspraktikast. Taotleja on kaubamärke võrrelnud ebaõigesti ning jõudunud seetõttu valedele järeldustele. Vaidlustaja järeldused kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse (sh. assotsieerumise) kohta ei ole paikapidavad ega iseloomusta objektiivselt kaubamärke. Ekslik on vaidlustaja väide, et keskmine tarbija võib väga kergesti võrreldavad tähised segi ajada.

Vastavalt Euroopa Kohtu õiguspraktikale tuleb äravahetamise tõenäosust hinnata igakülgselt, võttes arvesse kõik asjassepuutuvad tegurid (otsus asjas C-251/95 11.11.1997 Sabel, p 22). Märkide igakülgne (st visuaalne, foneetiline, semantiline) võrdlemine peab põhinema tähiste üldmuljel, võttes eriti arvesse nende eristusvõimelisi ning domineerivaid elemente (otsus asjas C-206/04 P 23.03.2006 Mühlens v OHIM, p 34).

Äravahetamise tõenäosus seisneb asjaolus, et avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt nt otsus asjas C-412/05 P 26.04.2007, p 55).

Sopharma AD leiab, et käesolevad kaubamärgid on üksteisest sedavõrd erinevad, et ei ole tõenäoline, et tarbija arvaks, et kaubamärkidega tähistatud kaup tuleneb samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Vaidlustaja on kaubamärkide võrdlemisel tähelepanuta jätnud asjaolu, et taotleja kaubamärgi näol pole tegemist mitte sõna-, vaid kombineeritud kaubamärgiga. Osaliselt ka seetõttu ei saa arvestada vaidlustusavalduse esitaja võrdlust käesolevate kaubamärkide kohta, võrdluse puudulikkuse tõttu on jõutud valedele järeldustele.

Patendiameti kaubamärkide andmebaasi kantud reproduktsioonilt nähtub, et taotleja kaubamärgi näol on tegemist kujundmärgiga, mis koosneb nii sõnalisest osast

(kujundelemendiga eraldatud tähekombinatsioonid 'DEPR' ning 'XOR') kui ka täiendavatest kujundelementidest, seega taotletakse Sopharma AD õiguskaitset mitte ainult sõnaosale, vaid kogu eristusvõimelisele kaubamärgile, kui tervikule. Taotleja figuratiivse kaubamärgi reproduktsioonilt on selgelt aimatavad horisontaalselt viirutatud tähise parem pool, hall ning helehall riskülik märgi alaosas ja sõnade vahel paiknev, kolmest lainelisest joonest ning neist mõnevõrra heledamast kolmnurgast koosnev omapärane kujundelement.

Euroopa Kohtu poolt sätestatud printsiibi kohaselt on tarbija tähelepanelikkuse aste muutuv ning see sõltub konkreetsetel juhtudel tähistatavatest kaupadest/teenustest (otsus asjas C-342/07 22.06.1999 Lloyd Schuchfabrik Meyer, p 26). Kuna Sopharma AD kaubamärgiga tähistatakse klassi 5 kaupu *farmatseutilised preparaadid* ning ka vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga spetsiifilisi klassi 5 kaupu, on tarbija tähelepanu käesoleval juhul kaheldamatult kõrgem. Tarbija kannab hoolt oma tervise eest ning teab, et ravimite osas valede otsuste tegemine võib kaasa tuua soovimatuid tagajärgi. Toodust tulenevalt ei saa kahtlust olla selles, et tarbija on ravimite ostmisel keskmisest tähelepanelikum, tarbija jälgib tähelepanelikult tootel olevaid tähistusi, muuhulgas ka väljatoodud kaubamärke, mistõttu tõusetuvad kaubamärkide eristuvad tunnusjooned veelgi esile ning ka eelmainitud kujundelemendid ei jää tarbijale märkamatuks. Kokkuvõttes jääb ka kaubamärgi sõnaosa tarbijaile paremini meelde. Vaidlustusavalduse esitaja Wyeth varasem kaubamärk täiendavaid kujundelemente ei sisalda, koosnedes vaid sõnast EFEXOR.

Siinkohal märgib taotleja, et tähelepanu tuleb pöörata ka Euroopa Kohtu poolt korduvalt kinnitatud asjaolule, mille kohaselt pööravad tarbijad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004 El Corte Inglés v OHMI - González Cabello p-d 81 ja 83, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 L'Oréal SA v OHIM, p 64 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 Sunplus Technology v OHMI p 40). Antud põhimõte on sätestatud ka Siseturu Ühtlustamise Ameti (OHIM) vaidlustamismenetluse käsiraamatus (vt lisa 7), kus on selgitatud, et kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele ning tihtilugu võib algusosa välistada kaubamärkide sarnasuse.

Taotleja kaubamärk on visuaalselt erinev Wyeth varasemast kaubamärgist. Tähiste kokkulangev lõpuosa pole piisav, et muuta neid visuaalselt sedavõrd sarnasteks, et tarbijad vahetaksid tähised omavahel ära. Seda enam, et nii Wyeth kaubamärgi kui ka taotleja kaubamärgi teise sõnaosa lõpu näol on tegemist klassi 5 kaupade puhul tavapärase lõpuga. Patendiameti kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on Eestis saanud õiguskaitse kümneid kaubamärke, millega tähistatakse klassi 5 kaupu ning mis omavad ...OR lõppu (nt ARMANOR, AFRINOR, MICRONOR, ITEOR jne, vt ka lisa 2), nende hulgas 7 ...XOR lõpulist kaubamärki (VENLAXOR, DEMEXOR, MIXOR, DIAPLEXOR jne, lisa 3). Ka ...EXOR lõpu näol pole tegemist erandliku nähtusega. Ühenduse kaubamärkide andmebaasist nähtuvalt on registreeritud/registreerimisel 16 ...EXOR lõpulist kaubamärki (lisa 4), millest kuuega tähistatakse klassi 5 kaupu (DIAPLEXOR, SYNEXOR, ARMAGEXOR jne, lisa 5). Eestis on õiguskaitse saanud vastavalt 5 ...EXOR lõpulist kaubamärki, millega tähistatakse klassi 5 kaupu (DEMEXOR, COVEXOR, EFEXOR, DIAPLEXOR jne lisa 6). ...EXOR lõpu näol ei ole tegemist unikaalse ühendiga, mida kasutab ainult vaidlustusavalduse esitaja oma kaubamärgi koosseisus. Tarbijad on harjunud nägema kaupade *farmatseutilised preparaadid* tähistamisel eelmainitud lõpulisid kaubamärke ning ei seosta neid vaid vaidlustusavalduse esitajaga. Taotleja nõustub vaidlustusavalduse esitaja viidatud põhimõttega, mille kohaselt tugineb tarbija võrdlus kaubamärkide osas üldjuhul talle meelde jäänud ebatäielikult mälupeegeldile varasematest kaubamärkidest, kuid just ka seetõttu ei ole tõenäoline käesolevate kaubamärkide äravahetamine. Tähiste segiajamine eeldaks, et tarbijaile (ning muudele

isikutele) jääb meelde just kaubamärkide lõpp, mitte algus. Kuna EXOR lõpulis kaubamärke on aga palju, siis eristabki tarbija ka käesolevaid kaubamärke teistest sama valdkonna tooteid markeerivatest kaubamärkidest just nende erinevatele algusosadele tuginevalt. Ei ole mõeldav, et avalikkus leiaks, et kõik vähimaidki sarnasusi omavad XOR/EXOR/OR lõpulis kaubamärgid pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest.

Võttes arvesse nii Euroopa Kohtu kui ka OHIMi poolt kinnitatut, tuleb nentida, et kaubamärgid pole äravahetamiseni sarnased ka foneetilisest aspektist lähtuvalt. Kaubamärkide sõnaosade algused on üksteisest täiesti erinevad (*dep...* vs *efe...*), tähiste sarnane lõpuosa pole piisav asjaolu, mille põhjal järeldada, et tarbijad leiaks, et kaubamärkidega tähistatud kaubad tulenevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetest. Kaubamärkide äravahetamine pole tõenäoline, kuna erinevalt sõnaosade algustest (mis taotleja kaubamärgi puhul on lõpuosast kujundelemendiga väga selgelt eraldatud) pole tähiste lõpuosad olemuslikult meelde jäävad ning pealegi, nagu eelpool viidatud, on ...XOR/...EXOR lõpulis kaubamärgid levinud klassi 5 kaupade tähistamisel.

Taotleja kaubamärgi DEPREXOR (+kuju) sõnaosa DEPR... (*depressioon, depression* (i.k.)) seostub tarbijatele raskusteta depressioonivastaste ravimitega. Vaidlustusavalduse esitaja varasem kaubamärk EFEXOR võib tarbijate mõtteis kollokeeruda sõnaga *efekt* (i.k. *effect*). Juhul, kui tarbija omistab mõlemale kaubamärgile tähenduse ning tajub märke kui teatud üldtuntud mõistetele viitavatena, on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemine ebatõenäoline ka märkide semantilisele sisule tuginevalt. Kui tarbija ei käsitle käesolevaid kaubamärke kindlaid tähendusi omavatena, siis ei saa tähiseid antud aspektist lähtuvalt ka segi ajada.

Wyeth vaidlustusavalduse alusetust tõendab ka Leedu Patendiameti apellatsioonikomisjoni poolt eelmisel aastal tehtud otsus, milles käsitleti identseid kaubamärke ning samu kaupu. Sopharma AD kasuks tehtud lahend nr 2Ap-1075 (lisa 8) on käesolevaks hetkeks ka jõustunud. Taotleja peab antud lahendit asjassepuutuvaks eelkõige seetõttu, et käesolevate kaubamärkide näol on tegemist otsest tähendust mitteomavate tähistega (mistõttu ei saa rääkida erineva riigikeele mõjust asja lahendamisele), samuti ka seetõttu, et nii Eesti kui ka Leedu kaubamärgialane seadusandlus on harmoniseeritud samadele direktiividele tuginevalt ning ka seetõttu, et Leedu kuulub Eestiga samasse majandusruumi. Taotleja esindaja esitab Leedu Patendiameti apellatsioonikomisjoni otsuse tõlke esimesel võimalusel.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata

Vastusele on lisatud:

1. Volikiri;
2. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
3. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
4. Väljatrükk CTM-online kaubamärkide andmebaasist;
5. Väljatrükk CTM-online kaubamärkide andmebaasist;
6. Väljatrükk Patendiameti kaubamärkide andmebaasist;
7. Väljavõte OHIMi vaidlustamismenetluse käsiraamatust (lk-d 1, 260);
8. Leedu Patendiameti apellatsioonikomisjoni otsus asjas 2Ap-1075.

Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 23.12.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Vaidlustaja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 26.01.2010.

Komisjoni seisukohad ja otsus

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

Taotleja esitas Patendiametile taotluse registreerida Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr reg 0933180



DEPREXOR + kuju oma nimele Eestis klassis 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Vaidlustajale kuulub varasem kaubamärk nr 26271 EFEXOR klassis 5 farmatseutilised preparaadid, sh depressiooni vastased rohud.

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.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem. Vaidlust ei ole ka selles, et võrreldavate kaubamärkidega võidakse kasutada identseid ja samaliigilisi kaupu. Kaupade loetelus - veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides – samaliigilisust ei esine.

Võrreldavad tähised ei ole aga äravahetamiseni sarnased, sealhulgas ei ole assotsieeruvad. Komisjon nõustub taotleja seisukohtadega ega korda neid otsuse põhistavas osas.

Võrreldavad kaubamärgid on tehissõnad, millel ei ole tähendust, seetõttu semantilisel ei saa kaubamärke võrrelda.

Võrreldavad kaubamärgid erinevad nii visuaalselt kui ka foneetiliselt. Kaubamärkide erinev kujunduslik külg teeb neid piisavalt eristatavateks. Taotleja kaubamärgi näol on tegemist kujundmärgiga, mis koosneb nii sõnalisest osast (kujundelemendiga eraldatud tähekombinatsioonid DEPR ja XOR), kui ka täiendavatest kujundelementidest. Taotleja figuratiivse kaubamärgi reproduktsioonilt on selgelt aimatavad horisontaalselt viirutatud tähise parem pool, hall ning helehall riskülik märgi alaosas ja sõnade vahel paiknev, kolmest lainelisest joonest ning neist mõnevõrra heledamast kolmnurgast koosnev omapärane kujundelement.

Taotleja kaubamärk koosneb sõnalisel osas 8 tähest, kusjuures täht E on omakorda stiliseeritud. Vaidlustaja kaubamärk on üksnes sõnaline kaubamärk ja koosneb 6 tähest, teostatud standardse šriftiga, suurte ladina tähestiku tähtedega.

Võrreldavate kaubamärkide puhul on identne lõpp EXOR, kuid sõna algus osa erinev (DEPR

– EF). Sõnaline alusosa teeb neid kaubamärke piisavalt eristatavateks. Üldmulje järgi ei ole kaubamärgid visuaalselt ega foneetiliselt sarnased, eristatavust tõstab ka vaidlustatud kaubamärgi kujundosa.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 10 lg 1 p 2 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 apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

R. Laaneots