



**PATENDIAMET  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON**

**OTSUS nr 1788-o**

Tallinnas 28. augustil 2019. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Margus Tähepõld (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku BASF AS (esindaja volikirja alusel patendivolinik Almar Sehver) vaidlustusavalduse Sõeluuringud OÜ nimele kaubamärgi „MONACOR + kuju“ (taotlus nr M201800280) klassis 5 registreerimise täielikuks tühistamiseks.

**Asjaolud ja menetluse käik**

1) 03.12.2018 esitas BASF AS (edaspidi ka vaidlustaja), Lilleakerveien 2C NO-0283 Oslo, Norra (varasema nimega Pronova BioPharma Norge AS), tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi ka komisjon) vaidlustusavalduse, milles vaidlustatakse kaubamärgi „MONACOR + kuju“ (taotlus nr M201800280) registreerimine klassis 5 Sõeluuringud OÜ (edaspidi ka taotleja), Tartu mnt 74, 10111 Tallinn, nimele. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse 17.12.2018 ja eelmenetlejaks määrati Margus Tähepõld.

**2) Vaidlustaja seisukohad**

Vaidlustaja kuulub rahvusvahelisse BASF ettevõtete kontserni, mis tegutseb keemiatoodete valdkonnas ning on maailma suurim keemiaettevõtte.


Vaidlustaja äritegevuse hulka kuuluvad ka inimeste raviks mõeldud ravimite tootmine ja turustamine, mille hulka kuuluvad ka omega-3 rasvhapetel põhinevad OMACOR tooted.

Vaidlustaja on alljärgnevate Eestis kehtivate registreeritud kaubamärgiõiguste omanikuks:

Eesti siseriiklik kaubamärk	
<b>OMACOR</b>	Registreeringu nr: 23798 Taotluse kuupäev: 17.05.1995 Registreeringu kuupäev: 30.05.1997
Klass 5: Omega-3 rasvhapetel põhinevad farmaatsiatooted.	

Rahvusvaheline kaubamärk, Euroopa Liit	
<b>OMACOR</b>	Registreeringu nr: 0934400 Registreeringu kuupäev: 27.06. 2007
Klass 5: Farmaatsiatooted; meditsiinilised dieetained; toidulisandid; vitamiinid	

Patendiamet otsustas registreerida taotleja nimele klassis 5 alljärgneva kombineeritud kaubamärgi:

Taotleja kaubamärk	
	Taotluse number: M201800280 Taotluse kuupäev: 15.03.2018 Taotluse avaldamine: 01.10.2018 Taotleja: Sõeluuringud OÜ
Klass 5: Toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.	

Vaidlustaja leiab, et taotleja kaubamärgi suhtes esinevad õiguskaitset välistavad asjaolud tulenevalt sellest, et esineb äravahetamise tõenäosus vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustatud 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.


Vaidlustaja on varasemate kaubamärkide omanikuks KaMS § 11 lg 1 p-de 2 ja 6 alusel, mille kohaselt varasem kaubamärk on:

- registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem (KaMS § 11 lg 1 p 2);
- Ühenduse [Euroopa Liidu] kaubamärgi määru alusel registreeritud Ühenduse [Euroopa Liidu] kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikuupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem (KaMS § 11 lg 1 p 6).

Vaidlustaja tugineb siinjuures alljärgnevale:

- OMACOR, Eesti registreering nr 23798, taotluse kuupäev 17.05.1995, registreeringu kuupäev 30.05.1997.
- OMACOR, rahvusvaheline registreering nr 0934400, taotluse, EL märkimise ja registreerimise kuupäev 27.06.2007.

Vaadeldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja kaubamärgid	Taotleja kaubamärk
<p><b>OMACOR</b></p>	

Vaadeldavad kaubamärgid on sarnased sõnaliste elementide OMACOR vs MONACOR poolest, milliste sõnade teine pool -COR on identne, kuid ka alguspool OMA- vs MONA- omab märkimisväärset sarnasust.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk on normaalse eristusvõimega, seda nii olemuslikult, kuid ka tulenevalt kasutusest. OMACOR on vaidlustaja kaubamärgi aisaks elemendiks, seega tegemist on domineeriva ja eristava elemendiga.

Vaidlustaja peab taotleja kaubamärgi domineerivaks ja eristavaks elemendiks sõnalist osa MONACOR, kuna

- muus osas on tegemist toote pakendi väliskujundusega ja tarbijad on harjunud, et kõik tooted on kujundusega pakendis;
- pakendikujunduse elemendid ja värvivalik on pigem kirjeldavad, kuna viitavad toote kasutusotstarbele (toidulisand südamele ja veresoontele);
- kaubamärgi tekstiline osa on kirjeldav: „HIINA PUNASE RIISI EKSTRAKT“ kirjeldab toidulisandi toimeainet; „Toidulisand südamele ja veresoontele“ kirjeldab kasutusotstarvet; „HEA VERERÖHULE, HEA KOLESTEROOLI TASEMELE; TÕESTATUD EFETIIVSUS“ kirjeldab toidulisandi toimet; ja „30 kapslit“ kirjeldab pakendi suurust.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid 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.

Kaubamärkide visuaalne sarnasus tuleneb märkide domineerivate ja eristavate elementide, sõnade OMACOR ja MONACOR sarnasusest. OMACOR on 6-täheline sõna, MONACOR selliste sõnapikkuste juures ebaolulise erinevusega, 7-täheline sõna. Sõnade teine pool -COR on identne, sõnade algusosad OMA- ja MONA- aga suure sarnasusega. Kõik vaidlustaja kaubamärgi eesliite OMA- tähemärgid sisalduvad taotleja kaubamärgi eesliites MONA-, erinevus seisneb üksnes asukohta muutnud tähes M ja lisandunud tähes N.

Visuaalselt on tajutav ka kaubamärgi MONACOR kujundus, kuid kuna tegemist on tavapärase ja kirjeldava pakendikujundusega, ja tarbija on harjunud turusituatsioonis olukorraga, et tootepakendid on kujundatud, siis antud juhul ei ole see piisav märkide visuaalselt eristamiseks.

Kaubamärkide foneetiline sarnasus tuleneb märkide domineerivate ja eristavate elementide, sõnade OMACOR ja MONACOR sarnasusest.

Vaadeldavaid sõnu hääldatakse O-MA-COR ja MO-NA-COR, s.t silpide arv on identne, esimeses ja teises silbis esinevad ühe-häälikulised erinevused, kuid siinjuures tuleb arvestada, et silpide O- vs MO- puhul on mõlemas domineeriv häälik O; ja silpide -MA- vs -NA- foneetiline kõla on äärmiselt sarnane, kuna tähed M ja N on mõlemad konsonandid ja nasaalid ehk ninahäälikud<sup>1</sup>.

Kontseptuaalselt koosnevad mõlema kaubamärgi eristavad sõnad OMACOR ja MONACOR tähenduseta sõnadest, seega nende eristamine tähenduse alusel ei ole võimalik.

Vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega hõlmatud kaupade loetelu on identne ja kokkulangev. Vaidlustaja kaubamärgi kaubad hõlmavad mõlemad farmaatsiatooteid, s.t ravimeid ja toidulisandeid; taotleja kaubamärgiga on hõlmatud toidulisandid, sh vitamiinid, meditsiinilised taimeekstraktid ja ravimkapslid.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgiseaduse tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 2008/95/EÜ<sup>2</sup> 22.10.2008 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 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 sõnalistes elementides, leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab kaubamärgid otseselt segamini või seostab nende omanikke, arvates, et MONACOR kaubamärgi all pakutud kaubad on seotud OMACOR kaubamärgiomanikuga.

Oluline on siinjuures ka, et OMACOR kaubamärgiga tähistatakse omega-3 rashvhapetel põhinevaid ravimeid, mida kasutatakse südameprobleemide ja kõrge kolesterooli puhul (vaidlustusavalduse lisa 6). Kuigi taotleja toidulisandi toimeaine on erinev (Hiina punase riisi- ja oliivilehtede ekstrakt), siis kasutuseesmärk on sama nagu vaidlustaja ravimil – vererõhu ja kolesterooli reguleerimine. Seega arvestades märkide sarnasusi ja kasutamise (ehk toime) eesmärki, siis esineb märkimisväärne risk, et tarbija neid kaubamärke seostab ja peab näiteks MONACOR toodet OMACOR-iga seotud tooteks.

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-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 kaubamärkide sarnasusest ja samuti kaupade identsusest tulenevalt tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega.

Eeltoodust tulenevalt on taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 41 lg-st 2 ja 3, palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju (taotluse nr M201800280) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud BASF AS volikiri, OMACOR Eesti kaubamärk nr 23798, OMACOR rahvusvaheline kaubamärk nr 934400, MONACOR + kuju, taotluse nr M201800280 publikatsioon, kaubamärgileht 10/2018, lk 33-34, MONACOR + kuju, taotluse nr M201800280 väljatrükk, OMACOR pakendi infoleht.

### 3) Taotleja seisukohad

18.03.2019 esitas taotleja, keda esindab patendivolinik Sirje Kahu, oma seisukoha.

Taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadega nõus ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata alljärgnevatel põhjustel.

Taotleja leiab, et tema kaubamärgi MONACOR + kuju puhul ei esine vaidlustuse aluseks oleva KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ettenähtud tingimusi, mille kohaselt õiguskaitset ei saa tähis, 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.

Vaidlustaja kaubamärgid OMACOR on sõnamärgid.

<sup>1</sup> <https://www.eki.ee/books/ekk09/index.php?p=2&p1=5>

<sup>2</sup> Direktiivi vanaks numbriks oli 89/104/EMÜ

Taotleja kaubamärk on kombineeritud tähis, mis hõlmab lisaks kujundatud sõnale MONACOR ka tekstidega pakendikujundust. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta ainult taotleja kaubamärgi sõnalist osa MONACOR. Taotleja kaubamärgist 2/3 hõlmavad keskselt paigutatud kujunduselementidena punane stiliseeritud veresoone kujutis ning oranž valgete täppidega kaarjas kujutis. Lisaks on tähisel keskmest vasakul kujutatud kolm eri värvi (helepunane, punane ja hall) üksteisega vertikaalis ühendatud kasti. Kaubamärk sisaldab sõnalist osa: HIINA PUNASE RIISI EKSTRAKT, mis on mustas ja punases kirjas esitatud valgel taustal kaubamärgi paremal ülannurgas; eelneva all on esitatud sõna MONACOR, mis on suuremas jämedamas mustas kirjas ning tähe M kohal on stiliseeritud elektrokardiogrammi sakkidega punane südamekujutis; selle all omakorda on joondatuna vasakule punases kirjas tekst „Toidulisand südamele ja veresoontele“; ning vertikaalis ühendatud värvilistes kastides on vastavalt tekstid: „Hea kolesteroolitasemele“, „Tõestatud efektiivsus“ ja „Ei sisalda tsitriini“.

Vaidlustaja kaubamärk OMACOR koosneb 6 tähest. Taotleja kaubamärgi osa MONACOR koosneb 7 tähest. Tähiste alguspool on erinev, vastavalt „OMA“ ja „MONA“. Tähiste teine pool on identne „COR“.

Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja on jätnud põhjendamatult kaubamärkide visuaalsest võrdlusest välja taotleja kaubamärgi kujunduse ning taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju kujundus tervikuna on eristusvõimetu.

Komisjoni ning kohtu lahenditega kinnitatud praktika kohaselt (nt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus asjas nr C-251/95, SABEL, p 23) tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna ning kirjeldavate elementide esinemine kaubamärgis ei tähenda, et tähis tervikuna ei funktsioneeriks kaubamärgina. Taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju üldmuljes haarab proportsionaalselt suure osa keskne kujunduselementide kogum kaarjas oranžist kujundist, punasest stiliseeritud veresoone läbilõikest, värvilisest tekstiosast ning kolmikkastielemendist. Seetõttu on põhjendamatult jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju kujundus.

Kõrvutades kaubamärke OMACOR ja MONACOR + kuju, on visuaalne üldmulje erinev.

Vaidlustaja tähist OMACOR hääldab Eesti asjaomane üldsus kui „omakor“. Taotleja kombineeritud kaubamärgi osa MONACOR hääldab Eesti asjaomane üldsus „monakor“.

Vaidlustaja kaubamärk OMACOR koosneb 6 häälikust, taotleja kaubamärk MONACOR 7 häälikust. Tähisteid saab poolitada vastavalt OMA-COR ja MONA-COR.

Sõnade OMACOR ja MONACOR esimese poole OMA/MONA hääldus on erinev ning teise poole COR/COR hääldus sama. Lisaks on taotleja tähise esimene pool 1 hääliku võrra pikem.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et võrreldavatel tähistel puudub Eesti asjaomase üldsuse jaoks tähendus ning, et tähisteid pole võimalik kontseptuaalselt võrrelda.

Tõepoolest, võrreldavate kaubamärkide sõnalised osad OMACOR ja MONACOR on fantaasiasõnad ning neil puudub tervikuna tähendus eesti või muus Eesti üldsuse poolt mõistetavas keeles. Siiski on võrreldavate tähisteh puhul võimalik märgata üldsuse jaoks tähenduslikke assotsiatsioone.

Kohtu ja komisjoni praktikas on aktsepteerimist leidnud seisukoht, et kuigi tarbija tajub kaubamärki tavaliselt tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile, jääb siiski faktiks, et tajudes sõnamärki jagab tarbija selle osadeks, mis vihjavad talle konkreetset tähendust või, mis sarnanevad talle tuttavate sõnadega (Euroopa Kohtu 13.02.2007. a otsus, T-256/04, RESPICUR, p 57).

Taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju sõna MONACOR esimene pool MONA võib tarbija jaoks viidata naisenimele ning teine pool COR vihjata südamele (ladina k „cor“).

Vaidlustaja kaubamärgi OMACOR esimesel poolel OMA on eestikeelne tähendusega sõna. Teine pool COR võib vihjata südamele.

Kuna kaubamärkide puhul on tarbijale sageli paremini meeldejäävaks osaks tähisteh esimene pool, siis võrreldavate tähisteh esimesel poolel, vastavalt MONA ja OMA, on suurem kaal, omades seejuures erinevat kontseptsiooni ja tähendust.

Seega on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt erinevad.

Võrreldavate kaubamärkide õiguskaitse aluseks olevates registreeringutes esitatud kaubad on samaliigilised.

Taotleja kaubamärgi kaubad	Vaidlustaja kaubamärkide kaubad
Klass 5 - Toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised taimeekstraktid; meditsiinilised taimeekstraktid; ravimkapslid.	<u>EL kaubamärk nr 0934400:</u> Klass 5 - Farmaatsiatooted; meditsiinilised dieetained; toidulisandid; vitamiinid. <u>Eesti kaubamärk nr 23798:</u> Omega-3 rasvhapetel põhinevad farmaatsiatooted.

Kohtu- ja komisjoni praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata igakülgsest võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sh kaubamärkide sarnasust, kaupade sarnasust, asjaomast üldsust ja

selle tähelepanu astet ning varasema kaubamärgi eristusvõimet. Nimetatud asjaolude puhul tuleb arvestada ka nende vastastikkust sõltuvust, mistõttu näiteks kaubamärkide suurem erinevus võib üle kaaluda kaupade sarnasuse ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus, C-39/97, Canon, p 17).

Mida madalam on ühe faktori tase, seda kõrgem peab olema teiste faktorite tase, et esineks äravahetamise tõenäosus. Seejuures asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu vähendab äravahetamise tõenäosust.

Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime aste määrab selle kaubamärgi õiguskaitsese ulatuse. Vastava kohtupraktika kohaselt tuleb tähise eristusvõime määramisel hinnata kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid pärinevana kindlalt ettevõtjalt ja seeläbi eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest (Euroopa Kohtu 22/06/1999 otsus, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, p 22).

Vaidlustaja kaubamärgi OMACOR eristusvõime aste on tavapärane.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada kõnealuste kaupade keskmise tarbijaga, kes on mõistlikult hästi informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik. Seejuures tuleb samuti meeles pidada, et keskmise tarbija tähelepanu aste on erinevate kaubakategooriate puhul erinev (Euroopa Kohtu 13.02.2007. a otsus, T-256/04 RESPICUR, p 42).

Asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu vähendab äravahetamise tõenäosust.

Võrreldavate kaubamärkide asjaomaseks üldsuseks on nii lõpptarbija kui vastava valdkonna spetsialist (proviisor, arst).

Nii taotleja kaubamärgiga MONACOR + kuju kui vaidlustaja kaubamärkidega OMACOR tähistatakse kaupu, mille puhul asjaomasel üldsusel on kõrgendatud tähelepanu, kuna need kas mõjutavad nende tervist (lõpptarbija) või on ametist lähtuvalt nõutav vastava kauba väga hea tundmine (proviisor, perearst, eriarst). Kõrgendatud tähelepanuga üldsus märkab paremini kaubamärkide detaile ning erinevusi. Seetõttu vähendab asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Ei ole tõenäoline, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatavate kaupade (toidulisandid, farmaatsiapreparaadid jne) olemusest tingutuna väga kõrge tähelepanelikkuse ja informeerituse tasemega asjaomane üldsus eksib vastavate kaupade päritolu määramisel. Vaidlustaja kasutab oma kaubamärke OMACOR retseptiravimil, mille puhul on tähelepanu eriti kõrgendatud. Tarbijate eksimise võimalust vähendab ka asjaolu, et retseptiravimit müüakse üksnes apteekides ja raviarsti retsepti alusel ning seda tutvustab talle vastava ala spetsialist, kes on ainuüksi oma ameti olemusest tulenevalt kõrgeimal tasemel informeeritud ja tähelepanelik. Tavatarbijal puudub reaalne võimalus üldse tooteid omavahel ära vahetada, sest kui talle on välja kirjutatud omega3 retseptiravim, ei hakka proviisor talle selle asemel alternatiivina pakkuma hiina punase riisi toidulisandit, sest retseptiravimi asendamine sellisel moel on keelatud. Vastava ala professionaal, s.o arst või eriarst, kes kirjutab välja retseptiravimi või proviisor, kes väljastab retseptiravimi retsepti alusel apteegist, aga teeb kindlasti väga selgelt vahet omega3 toimeainega retseptiravimil (nt OMACOR), ja hiina punase riisi toidulisandil (nt MONACOR + kuju).

Selline kõrge teadlikkuse ja tähelepanelikkusega üldsus (kes võib olla nii oma tervise eest hoolitsev tavatarbija kui proviisorist või arstist professionaal) suudaks taotleja ja vaidlustaja kaupadel kaubamärkide MONACOR+kuju ja OMACOR alusel vahet teha ka siis, kui kaubamärkide sarnasuse astet hinnata normaalseks või kõrgeks.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb vastavalt kohtupraktikale arvesse võtta ka viisi, kuidas tähistatavaid kaupu turundatakse ehk kuidas asjaomane üldsus vastavat liiki kaupu tavapärastel valib (Euroopa Kohtu 22.09.1999. a otsus, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, p 27). Sellest sõltub, kas ja mil määral mõjutab äravahetamise tõenäosust tähiste visuaalne, foneetiline või kontseptuaalne sarnasus.

Toidulisandeid ostetakse enamasti kas apteegist, poest või e-poest, kus on kaup riulitel või siis veebilehel kujutatud. Tarbija vaatleb toote pakendeid, uurib neil esitatud infot ja teeb siis ostuotsuse. Seetõttu on määrava tähtsusega just kaubamärkide visuaalse sarnasuse aste – see mõjutab enim asjaomase üldsuse valikut konkreetse kauba kasuks. Taotleja kaubamärk MONACOR + kuju on kombineeritud kaubamärk, mis kõrvutatuna vaidlustaja kaubamärgiga OMACOR eristub visuaalselt selgelt viimasest. Kuna taotleja kaubamärk on kaitstud pakendi kujundusena, siis ei saa vaidlustaja kasutada sarnast toote kujundust (ka registreerides selle kaubamärgina), kuid erinevalt kujundatud pakendite puhul on kaubamärkide äravahetamine veelgi vähem tõenäoline.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka, et kaubamärkide alguspoolt märkab tarbija paremini, mistõttu jääb talle ka tähiste esimene pool lihtsamini meelde. Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnade MONACOR + kuju ja OMACOR esimesel poolel MONA ja OMA on suurem kaal sarnasuste ja erinevuste hindamisel, siis saab lugeda tähised erinevaks. Lisaks on tähis MONA naisenimi ning sõnal OMA on eesti keeles üheselt mõistetav tähendus. Seega kontseptuaalselt on kaubamärkide erinevuse aste kõrge.

Arvestades kõiki eelkirjeldatud asjaolusid, sh kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja eriti kontseptuaalset erinevust ning asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanelikkust, on taotleja seisukohal, et puudub tarbija poolt kaubamärkide MONACOR + kuju ja OMACOR äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine.

Lähtudes ülaltoodust palub taotleja vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

**4) Vaidlustaja lõplikud seisukohad.** 10.07.2019 esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles jääb varasemalt esitatu juurde ja palub tuvastada taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju (taotluse nr M201800280) suhtes õiguskaitset välistava asjaolu olemasolu ja tühistada täielikult Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta ning teha uus otsus.

**5) Taotleja lõplikud seisukohad.** Komisjon edastas 18.07.2019 vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale omapoolsete lõplike seisukohtade esitamiseks hiljemalt 19.08.2019. Taotleja esitas oma lõplikud seisukohad 16.08.2019, milles jääb varasemalt esitatu juurde ja palub komisjonil jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Taotleja leiab, et tema kaubamärk MONACOR + kuju (nr M201800280) on niivõrd erinev vaidlustaja varasematest kaubamärkidest OMACOR, et puudub vaidlustuse aluseks olevas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ettenähtud õiguskaitset välistav asjaolu.

Võrreldavad kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptsiooniliselt piisavalt erinevad.

Taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju üldmuljes haarab proportsionaalselt suure osa keskne kujunduselementide kogum. Seetõttu on põhjendamatu jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju kujundus.

Taotleja soovib rõhutada, et kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna ning kirjeldavate elementide esinemine kaubamärgis ei tähenda, et tähis tervikuna ei funktsioneeriks kaubamärgina.

Kõrvutades kaubamärke OMACOR ja MONACOR + kuju, on visuaalne üldmulje erinev.

Kaubamärkide puhul on tarbijale sageli paremini meeldejäävaks osaks sõna esimene pool – vastavalt OMA ja MONA. OMA ja MONA hääldus on erinev, neil on erinev tähendus ja kontseptsioon. MONA võib tarbija jaoks viidata naisenimele, OMA on eestikeelne tähendusega sõna. Seega on võrreldavate kaubamärkide sõnaliselt olulised osad kontseptuaalselt erinevad.

Vaidlustaja kasutab oma kaubamärke OMACOR retseptiravimil. Tavatarbijal puudub reaalne võimalus üldse tooteid omavahel ära vahetada, sest kui talle on välja kirjutatud omega3 retseptiravim (OMACOR), ei hakka proviisor talle selle asemel alternatiivina pakkuma hiina punase riisi toidulisandit (MONACOR+kuju), sest retseptiravimi asendamine sellisel moel on keelatud. Vastava ala professionaal, s.o. arst, kes kirjutab välja retseptiravimi või proviisor, kes väljastab ravimi retsepti alusel apteegist, teeb selgelt vahet retseptiravimil (nt OMACOR), ja toidulisandil (nt MONACOR + kuju).

Kohtupraktika kohaselt tuleb kaubamärkide sarnasuse hindamisel arvestada ka viisi, kuidas tähistatavaid kaupu turundatakse ehk kuidas asjaomane üldsus vastavat liiki kaupu tavapäraselt valib. Sellest sõltub, kas ja mil määral tähiste visuaalne, foneetiline või kontseptuaalne sarnasus mõjutab nende äravahetamise tõenäosust.

Toidulisandeid ostetakse enamasti kas apteegist, poest või e-poest, kus on kaup riulitel või kuvatud veebilehel (koos pakendiga). Tarbija vaatleb toote pakendeid, uurib esitatud infot ja teeb siis ostuotsuse. Seetõttu on määrava tähtsusega just kaubamärkide visuaalse sarnasuse aste – see mõjutab enim asjaomase üldsuse valikut konkreetse kauba kasuks. Taotleja kaubamärk MONACOR + kuju on kombineeritud kaubamärk, mis kõrvutatuna vaidlustaja kaubamärgiga OMACOR eristub visuaalselt selgelt viimasest.

Arvestades kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset erinevust ning asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanelikkust, on taotleja seisukohal, et puudub tarbija poolt kaubamärkide MONACOR + kuju ja OMACOR äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine.

**6) 26.08.2019 alustas komisjon asjas 1788 lõppmenetlust.**

### **Komisjoni seisukohad**

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärgid OMACOR on varasemad kaubamärgitaotluse nr M201800280 MONACOR + kuju suhtes. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja ei ole andnud KaMS § 10 lg 2 kohast luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja kaubamärkidega OMACOR kaitstud klassi 5 kaubad *Omega-3 rasvhapetel põhinevad farmaatsiatooted; farmaatsiatooted; meditsiinilised dieetained; toidulisandid; vitamiinid* on identsed ja samaliigilised taotleja kaubamärgi MONACOR + kuju klassi 5 kaupadega *toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised taimiekstraktid; meditsiinilised taimiekstraktid; ravimkapslid*.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi MONACOR + kuju registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

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.

Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtja. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Kuna vaidlust ei ole selles, kas vastandatud kaubamärkidega kaitstavad kaubad on identsed või samaliigilised, tuleb kindlaks teha, kas vastandatud kaubamärgid on sedavõrd sarnased, et on tõenäoline need äravahetamine, sealhulgas assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustajale kuuluvad varasemad Eesti ja Euroopa Liidu sõnalised kaubamärgid **OMACOR**. Taotleja soovib registreerida järgmist kombineeritud kaubamärki:



Komisjon ei nõustu vaidlustaja käsitlesega, mille kohaselt toetub vaidlustaja taotleja kombineeritud kaubamärgi puhul vaid selle sõnalisele osale MONACOR ning ülejäänud taotleja kombineeritud kaubamärgi elementidele tähiste võrdlemisel tähelepanu ei pööra. Visuaalsel võrdusel peab arvestama, et taotleja tähisel on peale sõna MONACOR ja kirjeldavate sõnaliste osade ka muid kujunduslikke elemente, mis ei ole otseselt kirjeldavad. Seejuures ainuüksi asjaolu, et tarbijad võivad turusituatsioonis olla harjunud olukorraga, et tootepakendid on kujundatud, ei tähenda iseenesest, et muude elementide kõrval ka kujunduslikud elemendid ei võiks aidata tarbijail kaubamärke visuaalselt eristada. Tarbija tähelepanu tõmbavad käesoleval juhul endale ka näiteks oranž kaarjas valgete täppidega kujundelement. Seega ei saa väita, et taotleja kaubamärgi ainus domineeriv ja eristav element on selle sõnaline osa MONACOR. Visuaalsel võrdlusel tuleb kaubamärke siiski võrrelda tervikuna. Komisjon tõdeb samas, et kuivõrd käesoleval juhul koosneb taotleja kaubamärk nii sõnalistest kui kujundelementidest, siis nii nagu on leitud ka Euroopa kohtupraktikas, tuleb sõnalisi elemente pidada eristusvõimelisemateks, sest tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes kui kujunduslikke elemente kirjeldades (vt Esimese Astme Kohtu otsus T-312/03, p 37). Seega kuigi taotleja kaubamärgi kujundus aitab ühe asjaoluna kaasa võrreldavate tähiste eristamisele, ei pruugiks sellest piisata juhul, kui vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide eristusvõimelised sõnalised osad oleksid väga sarnased.

Kui visuaalselt võrrelda ainult võrreldavate kaubamärkide sõnalisi osi, siis ilmneb tähiste OMACOR ja MONACOR ühetäheline pikkuse erinevus (6 vs 7 tähte) ning asjaolu, et sõnade lõpuosa COR on identne, kuid alugusosad OMA vs MONA on erinevad. Komisjoni hinnangul ei ole sõnaosad OMA ja MONA suure sarnasusega, vaid pigem piisavalt erinevad, et keskmine tarbija seda erinevust ka selgelt tajuks.

Kuivõrd vaidlustaja kaubamärgid OMACOR on ainult sõnamärgid, siis komisjoni hinnangul märke tervikuna võrreldes on nende visuaalne üldmulje erinev.

Kaubamärkide eristusvõimeliste sõnaliste osade foneetilisel võrdlusel ilmneb, et kuigi silpide arvult on sõnalised osad O-MA-COR ja MO-NA-COR identsed, siis nende häälduses tekib erinevusi. Kuigi vaidlustaja väitel on silpide O- vs MO- puhul domineerivaks häälikuks O ning silpide MA- vs NA- foneetiline kõla on äärmiselt sarnane, kuna tähed M ja N on mõlemad konsonandid ja nasaalid, siis komisjon leiab, et keskmine eesti tarbija hääldab sõnade erinevaid alugusosi OMA ja MONA erinevalt, mis loob eelduse foneetiliseks erinevuseks. Eesti keeles hääldub sõnaosa OMA rõhutuna, samas kui MONA hääldusel läheb rõh sõnale O ehk häälduseks on "moona". Seetõttu leiab komisjon, et tähised ei ole ka foneetiliselt sarnased.

Kuna vaidlustaja kaubamärgid OMACOR ja taotleja kombineeritud kaubamärgi eristusvõimeline sõnaline osa MONACOR eesti keeles tähendust ei oma, siis kontseptuaalselt neid võrrelda ei saa. Samas teoreetiliselt võib kumbki tähis tarbijais tekitada teatavaid assotsiatsioone, seda eelkõige võrreldavate tähiste sõnalistes osades sisalduvate sõnaosade OMA ja MONA osas, millest esimene tähendab *enda* ning MONA seondub naisenimega. Kuna kaubamärkide puhul on tarbijale sageli meelde jäävaks sõna esimene pool, siis võrreldavate

tähiste puhul loob see võimaluse neid endale paremini meelde jätta ja mälupildis vastavad seosed luua. Igal juhul on nendest sõnaosadest tarbijail tekkida võivad assotsiatsioonid kummagi võrreldava kaubamärgi puhul erinevad. Võrreldavate kaubamärkide sõnade teine pool – COR – võib teadlikemates tarbijates tekitada seoseid *südamega* (ladina k „cor“). Kuigi selline seos tekiks teadlikul tarbijal tõenäoliselt samamoodi nii vaidlustaja kui taotleja kaubamärgi puhul, tuleb samas silmas pidada, et klassi 5 kaupade kontekstis on südamega tekkivad seosed pigem kaupu kirjeldava olemusega (osutades näiteks südameravimitele või südamele hästi mõjuvatele toidulisanditele).

Arvestades võrreldavate kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid erinevusi, leiab komisjon, et vaidlustaja kaubamärgid OMACOR ja taotleja kaubamärk MONACOR + kuju ei ole sarnased määral, mis vaatamata asjaomaste kaupade identsusele ja samaliigilisusele tooks kaasa tõenäosuse, et tarbijad neid omavahel KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses segi ajaksid või et märgid omavahel assotsieerusid.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-d 1 ja 2 ja 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 kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

S. Sulsenberg  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

H.-K. Lahek  
*/allkirjastatud digitaalselt/*