

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1111-o

Tallinnas 25. veebruaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Edith Sassian ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (aadress: 3-5-1, Nihonbashi Honcho, Chuo-ku 103-8426 Tokyo JP) vaidlustusavalduse kaubamärgi MEXCAR (reg nr 0906411) registreerimise kohta ZENTIVA K.S. nimele klassis 5.

Vaidlustusavalduse esitajat (edaspidi vaidlustaja) esindab patendivolnik Riina Pärn. Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1111 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet on võtnud vastu otsuse rahvusvahelise kaubamärgi MEXCAR (reg nr 0906411, konventsiooniprioriteedikuupäev 01.03.2006) registreerimise kohta Eestis äriühingu ZENTIVA K.S. (edaspidi taotleja), keda esindab patendivolnik Villu Pavelts, nimele klassi 5 kaupade osas - *medicaments, pharmaceutical preparations for human use, non-steroid antiandrogens containing the active substance bicalutamid (for the treatment of tumours of prostate)*.

Vaidlustaja leiab, et nimetatud otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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 ning § 10 lõikega 2, mille kohaselt nimetatud õiguskaitset välistavat asjaolu ei arvestata, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärk MEXCAR on sarnane vaidlustajale kuuluva varasema kaubamärgiga MESAR (reg nr 36144, taotluse kuupäev 21.03.2001), mis on saanud õiguskaitse klassides 35, 42 ning klassis 5 järgmiste kaupade osas: *farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised dieetained*. Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgid MESAR ja MEXCAR on KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses niivõrd sarnased, et on tõenäoline nende kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi MEXCAR assotsieerumine varasema kaubamärgiga MESAR.

Vaidlustaja märgib, et hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, peab antud üldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad. Kaubamärkide MESAR ja MEXCAR puhul on tegemist sõnamärkidega, kusjuures tegemist on lühikeste sõnadega, kus iga täht omab sellest tulenevalt kindlat kaalu, seda enam tungivad esile kaubamärkide kokkulangevad osad. Vaidlustaja märgib, et võrreldavad kaubamärgid on tähtede arvult peaaegu sama pikad, nende sarnasuse hindamisel on oluline mõlema kaubamärgi struktuuriline ühtsus: kokkulangevad algustähed "ME" ja lõpptähed "AR". Tulenevalt varasemast kaubamärgipraktikast, mängivad kaubamärkide sarnasuse hindamisel olulist rolli kokkulangevus kaubamärkide algustähtedes. Kuna tegemist on lühikeste sõnadega, siis mängib antud juhul olulist rolli ka kokkulangevus kaubamärkide lõpptähtedes, kuna tarbija on võimeline koheselt märkama ning vaatlema antud kaubamärke tervikuna. Keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda vigast

mälupilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes. Kuna antud märkide puhul on visuaalne kokkulangevus täheldatav eelkõige sõna algus- ja lõpposades, siis seetõttu võib pidada neid kaubamärke visuaalse üldmulje põhjal niivõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Vaidlustaja on seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid on sarnased ka foneetilisest aspektist lähtuvalt, kuna kaubamärgid on foneetiliselt ühepikkused ning samas on oluline osa täita enamike tähtede ja nende positsioonilise asetuse kokkulangevusel sõnades. Siinjuures on oluline osa kanda just täishäälikute "E" ja "A" ühesugusel järgnevusel ning paigutusel sõnades. Lisaks hääldatakse tähte "C" eesti keeles häälikuna "tsee" (Õiguskeelsussõnaraamat, Tallinn, 1978, lk 76). Sellest tulenevalt võib eesti tarbija hääldada vaidlustatud kaubamärki MEXCAR kui "mekstsar", kusjuures keskmised tähed "ksts" on hääldamisel seotud ning need ei hääldu kõik tervikuna välja, hääldudes kujul "mekssar". Seega muudab see asjaolu võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt väga sarnasteks, erinedes vaid tähe "k" võrra.

Semantilisest aspektist lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et nad on tehissõnad, millel puudub tähenduslik erinevus.

Vaidlustaja leiab, et võrdlusaluste kaubamärkidega kaetavad kaubad on identsed ja samaliigilised. Euroopa Kohus on asjas C-39/97, Canon vs MGM leidnud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Taotleja kaubamärgiga MEXCAR kaetud kaubad kuuluvad kõik ravimite ning farmaatsiapreparaatide valdkonda. Samas on vaidlustajale kuuluv kaubamärk MESAR kaitstud selliste kaupade suhtes nagu *farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised dieetained*. Vaidlustaja on seisukohal, et nimetatud kaubad on identsed/samaliigilised taotleja kaubamärgiga kaetud kaupadega. Vaidlustaja leiab, et kuna antud kaubamärkide puhul on tegemist ravimite valdkonda kuuluvate märkidega, siis tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel olla eriti kriitiline, kuna risk kahjulike tagajärgede tekkimisel ühiskonnas võib olla võrreldes teistesse valdkondadesse kuuluvate kaubamärkide sarnasuse hindamisel kõrgem.

Tuginedes Euroopa Kohtu seisukohtadele ning eespool esitatud argumentidele ning arvestades kaubamärkide MESAR ning MEXCAR omavahelist sarnasust ning kaubamärkidega kaetud kaupade identsust/samaliigilisust palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi MEXCAR (reg nr 0906411) registreerimise kohta klassis 5.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 12/2007 ja Patendiameti elektroonilisest andmebaasist rahvusvaheliste kaubamärkide MEXCAR ja MESAR kohta, Õigekeelsussõnaraamatu (Tallinn, 1978) väljavõte, volikiri, riigilõivu maksmist tõendav dokument.

13.05.2008 esitas taotleja vaidlustusavaldusele vastuväited, milles leiab, et vaidlustatud otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatuga. Taotleja märgib, et Euroopa Kohtu üldtunnustatud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente.

Taotleja leiab, et võrdlusaluste kaubamärkide puhul jääb visuaalsest aspektist kohe silma see, et taotleja kaubamärk MEXCAR sisaldab endas kahte võõrtähte, mis asuvad lisaks sellele ka kõrvuti. Nimetatud asjaolu on eestikeelses kultuuriruumis väga tavapäratu ning kindlasti ei jää ka tarbijale märkamatuks, lisades seega taotleja märgile eristusvõimet. Vaidlustaja kaubamärk seevastu ei sisalda endas ühtegi võõrtähte.

Taotleja leiab, et ka foneetiliselt on võrreldavate tähistest puhul tegemist erinevate sõnadega ning ei nõustu vaidlustaja väitega, et tähte C hääldatakse eesti keeles vaid "tsee" (k.a märgis MEXCAR). Eesti Entsüklopeediast nähtub, et kui täht C asub sõnas tagavokaali ees, siis hääldub ta mitte

"tsee", vaid kui K. Ettekandes "Kõne analüüs ja süntees" (lisatud) on kirjas, et tagavokaalide hulka kuuluvad U, Ö, O ja ka A-täht (tagavokaalide kohta on ka teine tõend, lisatud). Taotleja märgis asetseki C täht tagavokaali A ees. Seega ei hääldata sõnamärki MEXCAR mitte "mekstsar", vaid "mekskar". Ka rõhuasetus on kahe vaadeldava märgi puhul erinev. Märgis MEXCAR langeb rõhk selle keskosale ehk tähtedele 'KSK', vaidlustaja märgi MESAR hääldamisel langeb rõhk aga esimesele silbile 'ME'. Kaubamärgi MESAR häälduspilt on ühtlane ja voolav, samas kui MEXCAR hääldatakse rangelt ja jõuliselt. Seega on taotleja seisukohal, et märgid erinevad üksteisest suuresti ka foneetilisest aspektist vaadelduna ning kindlasti ei saa neid pidada sarnasteks.

Mis puutub kaupade identsusesse v samaliigilisusse, leiab taotleja, et kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga on keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste otseses sõltuvuses tähistatavate toodete või teenuste kategooriast (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd, punkt 26). Taotleja on seisukohal, et ravimite näol pole tegemist tavapärase laiatarbekaupadega, vaid toodetega, mille osas valede otsuste tegemine võib kaasa tuua ettearvamatuid tagajärgi. On äärmiselt tõenäoline, et tarbija on ravimite ostmisel keskmisest tähelepanelikum, jälgides tootel olevaid tähistusi, muuhulgas ka väljatoodud kaubamärke, seega tõusetuvad kaubamärkide eristuvad tunnusjooned veelgi esile. Taotleja toode MEXCAR pole käsimüügiravim, tegemist on spetsiifilise ravimiga, mis on mõeldud eesnäärme kasvajate raviks. Vaidlustaja kaubamärgiga MESAR tähistatud toode on taotlejale teadaolevalt kasutusel kõrgvererõhu e. hüpertoonia ravimina. Eesti Ravimiregistri väljavõttest (lisatud) on näha, et ka MESARi puhul on samuti tegemist retseptiravimiga, seega äärmiselt kitsast valdkonda puudutavate ning spetsiifiliste eritoodetega, mis kumbki on mõeldud erinevate haiguste raviks. Lisaks on tegemist retseptiravimitega, mida tarbijad omandavad vaid arsti ning apteekri otsese kontrolli all. Taotleja leiab, et antud juhul ei saa rääkida kaupade samaliigilisusest ega ka identsusest klassis 5.

Eeltoodule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi MEXCAR osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid ning palub vaidlustusavalduse rahuldamata jätta.

Taotleja vastuskirjale on lisatud Eesti Entsüklopeedia (1. köide, lk 673), väljavõte Google otsingumootori otsingust sõnale "tagavokaalid", Einar Meisteri ettekanne teemal "Kõne analüüs ja süntees", väljavõte Eesti Ravimiregistrist, volikiri.

01.04.2009 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmuljel kujuneva hinnangu põhjal ning domineerivaks võib lugeda just kaubamärkide esmamuljet. Üldjuhul võrdleb keskmine tarbija kahte kaubamärki samaaegsel esinemisel harva. Seetõttu ning arvestades sõnade pikkuse, kirjastiili, algus- ja lõputähtede kokkulangevusi, on kaubamärgid tervikuna visuaalselt sarnased. Erinevalt taotlejast on vaidlustaja seisukohal, et rõhuasetus mõlema kaubamärgi puhul on samuti sarnane, langedes esimesele silbile. Vaidlustaja lisab, et ka semantiliselt on tegemist sarnaste kaubamärkidega, kuna mõlemad on tehissõnad ning ka taotleja on ise samuti nõustunud asjaoluga, et kontseptuaalselt on mõlema kaubamärgi puhul tegemist tehissõnaga ja seega tunnistab kaubamärgi taotleja ise kaubamärkide semantilist sarnasust. Vaidlustaja ei nõustu taotleja käsitlemisega võrreldavate kaubamärkide foneetilisuse osas, et "kui täht C asub sõnas tagavokaali ees, siis hääldub ta mitte "tsee", vaid kui "k". Vaidlustaja märgib, et taotleja lisatud Eesti Entsüklopeedia väljavõte puudutab küll tähte C, kuid antud juhul on tegelikkuses käsitletud romaani ja germaani keeli (viide: "Tänapäeva keeltes on C hääldus mitmesugune: romaani ja germaani keeltes eesvokaalide ees S ning tagavokaalide ees „K"), mille hulka eesti keelt lugeda ei saa. Seega ei ole mainitud lisa asjakohane.

Mis puudutab kaupade identsust/samaliigilisust märgib vaidlustaja, et vaidlustusavalduse menetluse käigus on taotleja piiranud vaidlustatud kaubamärgiga kaetud kaupade loetelu järgnevaks: *non-steroidal anti-androgens containing the active substance bicalutamide for the treatment of prostate tumors*. Vaidlustaja leiab, et kuigi taotleja on piiranud kaubamärgiga kaetud loetelu, ei ole sellega kõrvaldatud asjaolu, et võrreldavad kaubamärgid hõlmavad identseid/samaliigilisi kaupu klassis 5, kuna õiguskaitsset soovitakse põhimõtteliselt ravimipreparaatidele, mis on kaetud vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga MESAR. Järelikult on kaubamärkidega kaetud kaubad identsed/samaliigilised. Vaidlustaja leiab, et taotleja märkused, mis puudutavad võrreldavate tähiste tegelikku kasutust ning, et tegemist on justkui retseptiravimitega, ei ole asjakohased. Vaidlustaja palub eeltoodule tuginedes tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MEXCAR registreerimise kohta klassis 5 taotleja nimele.

04.05.2009 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles leiab endiselt, et kaubamärgi MEXCAR registreerimine taotleja nimele klassis 5 märgitud kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja on kaubamärke võrrelnud ebaõigelt, eksides üldtunnustatud reeglite vastu, sellest johtuvalt on jõudnud ka valedele järeldustele äravahetamise tõenäosuse (sh ka assotsieerumise) kohta. Taotleja jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde kaubamärkide võrdluses visuaalsest aspektist. Mis puutub foneetilist aspekti, lisab taotleja asjas Eesti Keele Instituudi keelenõuande eksperdi pr Tuuli Rehema seiskoha sõna MEXCAR häälduse kohta, kus nimetatud ekspert on seisukohal, et sõna MEXCAR hääldus on "mekskaar". Kaupade ja teenuste samaliigilisuse osas jääb taotleja varem esitatud seisukohtade juurde. Taotleja palub Patendiameti otsuse kaubamärgi MEXCAR registreerimise kohta klassis 5 jösse jätta.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

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

Taotleja esitas Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi MEXCAR (reg nr 0906411) kaubamärgina registreerimiseks klassis 5 kaupade *medicaments, pharmaceutical preparations for human use, non-steroid antiandrogens containing the active substance bicalutamid (for the treatment of tumours of prostate)* osas. Vaidlustusavalduse menetluse ajal on taotleja piiranud kaupu järgmiselt: *non-steroidal anti-androgens containing the active substance bicalutamide for the treatment of prostate tumors*.

Vaidlustaja vaidlustas Patendiameti otsuse kaubamärgi MEXCAR registreerimise kohta tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, mille kohaselt *ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga*.

Hinnates vaidlustatud kaubamärgi MEXCAR sarnasust varasema sõnalise kaubamärgiga MESAR nii visuaalsest, semantilisest kui ka foneetilisest aspektist, leiab appellatsioonikomisjon, et võrreldavate sõnamärkide sarnasuse aste ei ole piisav väitmaks kaubamärkide tarbijapoolset segiajamise tõenäosust, sh assotsieerumist.

Tähtede X ning C kõrvuti paiknemine vaidlustatud kaubamärgi koosseisus ning tehes kaubamärgi võõrapäraseks, mõjutab selle visuaalset ning foneetilist üldmuljet selliselt, et tarbija ei vahetaks võrdlusaluseid kaubamärke ära ega eeldaks, et nende kaubamärkidega tähistatud tooted pärinevad ühest allikast või omavahel seotud ettevõtetest. Täht X kaubamärgi koosseisus on kõige eelduste kohaselt Eesti keskmisele tarbijale enim meelde jääv element (nii visuaalselt kui ka foneetiliselt) sõna MEXCAR puhul, mille järgi tähis talle meelde jääb ning mille tõttu tarbija teises turusituatsioonis, teisel ajal ei vaheta võrdlusaluseid kaubamärke ära. Apellatsioonikomisjon

nõustub taotlejaga, et foneetiliselt hääldatakse sõna MEXCAR kui *MEKSKAR*, rõhk keskosal *KSK*, erinevalt vaidlustaja kaubamärgi hääldusest, kus rõhuasetus on esimesel silbil *ME* ning sõna hääldatakse ühtlaselt ja voolavalt.

Seega tähtede kombinatsioon XC on vaidlusaluse kaubamärgi puhul domineerivaks ning eristavaks elemendiks, mis mõjutab kaubamärgi üldmuljet selliselt, et on välistatud tarbija poolne segiajamise oht (sh assotsieerumine) varasema kaubamärgiga MESAR.

Kuivõrd apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole võrdlusaluste kaubamärkide puhul tegemist tarbija poolse kaubamärkide segiajamise tõenäosusega, sh assotsieerumisega, siis ei pea komisjon vajalikuks analüüsida kaubamärkidega kaetavate kaupade samaliigilisuse/identsuse olemasolu või selle puudumist.

Lähtudes eeltoodust ning tuginedes KaMS § 10 lg 1 p-le 2, TÕAS § 61 lõikele 1, apellatsioonikomisjon

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

Allkirjad:

K.Tults

E.Sassian

H-K.Lahek