

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1147-o

Tallinnas 30. novembril 2010

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Kerli Tults (eesistuja), Evelyn Hallika ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ANASYOR (Société Civile) (aadress: 158, rue de L'Université, 75340 Paris Cédex 07, Prantsusmaa), keda volikirja alusel esindab patendivolinik Urmas Kauler, vaidlustusavalduse kaubamärgi HOMEOCOXSINUM (taotlus nr M200700517) registreerimise vastu MAGNAWAND TRADERS INC. nimele klassis 5.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 1147 all ning eelmenetlejaks määrati Kerli Tults.

Menetluse käik ja asjaolud

Patendiamet otsustas registreerida sõnalise kaubamärgi HOMEOCOXSINUM (taotluse nr M200700517), avaldatud 02.05.2008 Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2008) MAGNAWAND TRADERS INC. (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 kaupadele *farmatseutilised preparaadid, mineraalsed toidulisandid, vitamiinid*.

02.07.2008 esitas nimetatud otsuse peale vaidlustusavalduse ANASYOR (edaspidi vaidlustaja) leides otsuse vastuolus olevat 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.

Vaidlustajale kuulub KaMS § 11 lg 1 p-i 6 tähenduses varasem kaubamärk – alates 01.05.2004 Eesti Vabariigis õiguskaitset omav sõnaline Ühenduse kaubamärk OSCILLOCOCCINUM (reg nr 000329961) klassis 5 – *pharmaceutical preparations; dietetic substances adapted for medical use (farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised dieetained)*. Vaidlustaja peab võrreldavate tähistega tähistatavaid kaupu identseteks ja samaliigilisteks.

Vastavalt Euroopa Kohtu praktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97, punkt 23). Ka Eesti Vabariigi Riigikohus on 3. Oktoobri 2007.a. otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et kaupade/teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu/teenuseid samaliigilisteks.

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatud kaubamärgi kaubad „*farmatseutilised preparaadid*“ on identsed võrreldes varasema kaubamärgi registreeringus toodud „*pharmaceutical preparations*“ kaupadega. Vaidlustatud kaubamärgi kaubad „*mineraalsed toidulisandid ning vitamiinid*“ on tihedalt seotud vastandatud kaubamärgi registreeringus toodud „*meditsiiniliste dieetainetega*“. Dieet on tervist säästev või taastav toitumisviis, mis määratakse arstlikult nii haigetele kui ka tervetele inimestele. Mineraalseid toidulisandeid ning vitamiine kasutatakse samuti inimese tervisliku seisundi parandamiseks ning vastupanuvõime tugevdamiseks. Vaidlustaja leiab, et arvestades eeltoodut on tegemist kaupadega, mille kasutamisevaldkond, turustuskanalid ning tarbijad on samad, mistõttu on tegemist KaMS § 10 lg 1 p-i 2 tähenduses identsete ja samaliigiliste kaupadega. Vaidlustaja märgib veel, et nimetatud kaupade näol ei ole tegemist retseptiravimitega, mille osas ostuotsuse tegemisel kasutatakse ravimialal tegutseva professionaali abi. Tarbija peab usaldama talle meelde jäänud kujutist ning vastavalt sellele tegema ka ostueelistuse.

Vaidlustaja leiab võrdlusalused kaubamärgid HOMEOKSINUM ja OSCILLOCOCCINUM äravahetamiseni sarnased olevat. Vaidlustaja märgib, et kohtu ja apellatsioonikomisjoni praktikas on asutud seisukohale, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab vastandatud kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas tuginema nende üldmuljel. Vaidlustaja on oma kaubamärgi OSCILLOCOCCINUM kasutanud aktiivselt ja laialdaselt juba aastaid, millest tulenevalt on vaidlustaja omandanud nimetatule ka teatud tuntuse ja maine.

Vaidlustaja märgib, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõttelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsust erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Võrreldavate sõnaliste kaubamärkide visuaalsel vaatlusel on tarbijale koheselt tuvastatav tähiste lõpuosade praktiliselt identsus, so – OCOCCINUM ja –OKSINUM. Kuivõrd nimetatud element on tarbijale üheselt tuvastatav ning ühtlasi nimetatud elemendi abil on tarbijal lihtne ning mugav kaubamärgid meelde jätta, tekitab reaalses turusituatsioonis vaadeldavate tähistega üheaegne kokkupuude tarbijas segadust. Vaadeldavate kaubamärkide väga sarnased lõpuosad ning asjaolu, et tegemist on tähemärkide poolest sedavõrd pikkade tähistega, rõhutab nende tähiste visuaalset sarnasust ning hilisema kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga veelgi.

Vaidlustaja leiab, et võrreldavate tähiste foneetiline erinevus on minimaalne. Nimelt rõhutab tähiste algusosades sisalduva tähe ‘o’ esinemine ning tähiste lõpuosade identne hääldus foneetilist sarnasust olulisel määral. Võrreldavatel tähistel puudub tähendus, mistõttu semantiliselt neid võrrelda ei saa. Vaidlustaja juhib samas tähelepanu asjaolule, et vastandatud kaubamärk on registreeritud ning ka aktiivselt kasutusel olnud homöopaatiliste ravimite tähistamiseks. Sama liiki ravimitele viitab ka vaidlustatud tähise, tarbijale lihtsalt arusaadav algusosa –HOMEO, mis on tuletatud inglise keelsest sõnast homeopathic. Nimetatute rõhutab ka vaadeldavate kaubamärkide kontseptuaalset sarnasust, kuivõrd vaadeldavad kaubamärgid kannavad endas identset sõnumit.

Arvestades eeltoodut, leiab vaidlustaja, et vaidlusalune kaubamärk HOMEOKSINUM on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga OSCILLOCOCCINUM, nendega kaetavad

kaubad on identsed ja samaliigilised ning vaidlustaja ei ole andnud luba vaidlusaluse kaubamärgile õiguskaitse andmiseks Eestis. Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk HOMEOCOXSINUM on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ning palub nimetatud otsuse tühistada ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: väljatrükk registreerimistaotluse nr M200700517 kohta, väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2008, väljatrükk OHIM-i andmebaasist registreeringu nr 000329961 kohta, väljatrükk elektroonilisest entsüklopeedias Vikipeedia varasema kaubamärgi kohta, väljavõte J.Silvet „Inglise-eesti sõnaraamatust“ lk 546, maksekorraldus nr 6817, volikiri.

09.10.2008 esitas taotleja (keda esindab patendivolinik Riina Pärn) vastuseks vaidlustusavaldusele omapoolsed seisukohad, milles leiab, et kaubamärgile HOMEOCOXSINUM õiguskaitse andmine ei kahjusta varasema kaubamärgi OSCILLOCCINUM omanikule kuuluvat ainuõigust. Taotleja leiab, et võrdlusalused kaubamärgid on piisavalt erinevad vältimaks tõenäolise kaubamärkide äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimise seoses varasema kaubamärgiga.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (Euroopa Kohtu lahend asjas nr T_169/03 Sergio Rossi vs OHIM – SISSI ROSSI, p 77). Samuti märgib Euroopa Kohus oma lahendites, et tarbijapoolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamise hindamine sõltub paljudest teguritest ning antud hinnangut tuleb vaadelda tervikuna, võttes arvesse kõiki antud asjasse puutuvaid tegureid.

WIPO juhendmaterjali „Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic Concepts“ punkti 6.2.2.2 kohaselt omab kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kindlakstegemisel võrreldavate märkide tervikuna hindamise nõude kõrval ka olulist tähtsust kaubamärkide struktuur. Viidatud juhendmaterjali kohaselt on ühised eesliited tavaliselt olulisemad kui ühised järelliited, s.o kui kahe märgi alusosad on väga sarnased või identsed, on nende märkide äravahetamise tõenäosus suurem kui see oleks sarnasuste esinemisel märkide lõpuosades. Samuti rõhutatakse, et pikkade sõnade puhul on identne või sarnane eesliide olulisem, kui see oleks lühikeste puhul.

Taotleja märgib, et võib küll täheldada teatud sarnasuse astet kõnealuste kaubamärkide järelliidetes, kuid see asjaolu pole piisav tõendamaks tõenäolist kaubamärkide äravahetamist tarbija poolt, sealhulgas kaubamärkide assotsieerumist.

Visuaalselt võrreldes jääb vaatlusaluste kaubamärkide puhul koheselt silma varasema kaubamärgi puhul võõrtähe „C“ rohkus sõnas, kusjuures kaks neist asetsevad ka kõrvuti. See asjaolu on Eesti tarbijale tavapäratu ning koheselt pilkupüüdev. Taotletavas kaubamärgis esineb samuti täht „C“, kuid vaid üksiktähena, mis enam tänapäeva Eesti majandus ja kultuuriruumis nii tavatu pole. Taotleja ei leia, et sõnade HOMEOCOXSINUM ning OSCILLOCCINUM lõpuosad oleksid identsed. Kaubamärkide esiosad on aga erinevad, vastavalt –OSCILLO vs –HOMEO, mis annavad kaubamärkidele erinevaid tunnusjooni, muutes kaubamärgid täiesti erinevateks tähisteks. Taotleja ei nõustu vaidlustajaga, et võrreldavate tähiste foneetiline erinevus on minimaalne ning tähiste lõpuosad häälduvad identselt.

Nimelt hääldatakse eesti keeles tähte „C“ kui „tsee“, mida kinnitab ka Õigekeelsussõnaraamat (Tallinn, 1978, lk 76). Samas kinnitab Eesti Entsüklopeedia, et kui täht „C“ asub sõnas tagavokaali ees, siis hääldub ta kui „k“. Taotleja esitab lisana väljavõtte ettekandest „Kõne analüüs ja süntees“, mis annab ülevaate ees- ja tagavokaalidest. Antud dokumendist nähtub, et tagavokaalideks eesti keeles on „u“, „õ“, „o“ ning „a“, ülejäänud täishäälikud on eesvokaalideks. Kahekordselt esitatud täht „C“ vaidlustaja kaubamärgis ei ole harjumuspärane eestikeelses kontekstis ning võib öelda, et seda hääldatakse ühekordse tähena. Sellest tulenevalt hääldub eesti keele reeglite järgi sufiks „-COCCINUM“ kui „-kotsinum“ ning sufiks „-COKSINUM“ kui „koksinum“. Seega häälduvad tähised OSCILLOCCINUM ja HOMEOCOKSINUM kui „ostsillokotsinum“ ning „homeokoksinum“. Rõhuasetuselt on mõlemad kaubamärgid samuti mõnevõrra erinevad. Vaidlustaja kaubamärgis asetub rõhk nii eesliitele (so silbile „CIL“) kui järelliitele, taotleja kaubamärgis hääldub eesliide –HOMEO sujuvalt ja voolavalt ning rõhuasetus esineb vaid järelliites.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et võrreldavatel kaubamärkidel puudub tavatarbija jaoks tähendus, mistõttu semantilisest aspektist neid tähiseid võrrelda ei saa. Nagu ka vaidlustaja ise märgib, viitab vaidlustatud kaubamärgi algusosa „HOMEO“ homöopaatiale. Tegelikuses on aga vaidlusaluse kaubamärgi prefiks „HOMEO“ kreekakeelset päritolu tähendades liitsõnades „sama-, ühesugune, võrd-„. Seega tekitab vaidlustatud kaubamärgi eesliide teatud seoseid ning assotsiatsioone tarbijates. Mis puutub vaidlustaja kaubamärgi eesliitesse „OSCILLO“, siis võimalik, et tavatarbija jaoks see tähendust ei oma, vaid pigem seostub keeruka ning mittemidagiütleva tähe kombinatsioonina. Siiski tekitab nimetatud eesliide tarbijale kindlaid assotsiatsioone. Nimelt tähendab sõna „oscillo“ ladina keeles „kiikuma“, inglise keelses kontekstis võib lähtuda sõnast „oscillate“ tähendades „võnkuma, vankuma, kõikuma; *füüs* ostsilleerima“. Antud sõna seostub veel ingliskeelsete sõnadega „oscillograph“, „oscilloscope“ jne. Võõrsõnade leksikon esitab tähendused sõnadele „ostsillaator, ostsillatsioon, ostsilleerima, ostsillograaf, ostsillogramm“, neist „ostsilleerima“ tähendab „võnkuma, võnkuma“. Seega omab vaidlustaja kaubamärgi koosseisus olev eesliide „OSCILLO“ täiesti teistsugust tähendust.

Sufiks „COCCINUM“ aga omab samuti ladinakeelset tähendust, ühe vastena tähendades „sarlakpunast värvi“. Kuna tegemist on klassi 5 kuuluvate toodetega, võib antud sufiksit seostada verega. Samas võib ka sufiksit „COKSINUM“ seostada antud tähendusega.

Visuaalsel analüüsimisel on vaidlustaja poolitanud antud kaubamärgid vastavalt „OSCILLOCCINUM“ ning „HOME-OCOKSINUM“. Kui vaadelda vaidlustatud kaubamärgi algusosa taoliselt poolitamisel, siis seostub antud sõnaosa ingliskeelse sõnaga „home“ (s.o kodu), mis on eestikeelsele tarbijale kindlasti üheselt mõistetav ning teatud juhtudel isegi paremini mõistetav, kui tähendus, mis viitab homöopaatiale või kreekakeelsele päritolule. Seega on võrreldavad tähised semantiliselt erinevad nii tavatarbijale kui ka teadlikumale tarbijale.

Muude märkustena märgib taotleja, et Euroopa Kohus on oma otsustes (nt C-342/97, p 26) väljendanud seisukohta, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste on otseses sõltuvuses tähistatavate toodete või teenuste kategooriast. Taotleja on seisukohal, et ravimite puhul pole tegemist tavapäraste laiatarbekaupadega, vaid toodetega, mille puhul on tarbija tähelepanelikkuse aste suurem, samuti tuleb arvesse võtta arstide ja apteekrite rolli ravimite väljastamisel. Seega tõusetuvad antud kaubamärkide erinevad tunnusjooned veelgi enam esile, kusjuures on tarbija harjunud ravimite või sarnaste toodete puhul identsete/sarnaste eesliidete või järelliidete kasutamisega, mistõttu muudavad erinevad eesliited antud tähised teineteisest täiesti erinevaks

ning mistõttu on välistatud võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas assotsiatsioonide tekkimine.

Vaidlustaja on viidanud ka oma kaubamärgi tuntusele, mille suhtes taotleja märgib, et Eesti ravimiregister ei kajasta ravimit „OSCILLOCCINUM“, samas eksisteerib vaidlustaja nimel rahvuslik kaubamärgiregistreeing nr 32318 (reg kuup 28.09.2000), mille suhtes kehtib kasutamiskohustus. Kuna antud vaidlustusavaldus ei ole esitatud rahvusliku märgi alusel, võib eeldada, et vaidlustaja ei ole oma kaubamärki viie järjestikuse aasta jooksul pärast registreeringu tegemist Eestis kasutanud. Seega võib järeldada, et Eesti tarbija ei ole harjunud antud tähise kasutamisega vaidlustaja poolt, eelkõige aga seostama antud sufiksit konkreetset vaidlustajaga ning identifitseerima vaidlustajat antud sufiksi kaudu.

Taotleja ei pea vajalikuks analüüsida võrreldavate kaubamärkidega kaetavate kaupade samaliigilisust või erinevust, kuivõrd võrreldavad kaubamärgid on taotleja arvates erinevad.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Vastusele on lisatud WIPO juhendmaterjali „Introduction to Trademark Law and Practice. The Basic Concepts“ väljavõte koos eestikeelse tõlkega; õigekeelsussõnaraamatu (Tallinn, 1978) väljavõte; Eesti Entsüklopeedia (Tallinn, 1985) väljavõte; Einar Meister'i ettekande „Kõne analüüs ja süntees“ väljavõte; Ladina-eesti-vene meditsiinisõnaraamatu (Tallinn, 2002) väljavõte; väljavõtted „Ladina-eesti sõnaraamatust“, J.Silveti „Inglise-eesti sõnaraamatust“, E.Vääri „Võõrsõnade leksikonist“; Interneti väljavõte ravimist „Muco Coccinum“; Eesti ravimiregistri väljavõte.

12.04.2010 esitas vaidlustaja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb varem esitatud argumentide ning nõuete juurde. Lisaks kommenteerib vaidlustaja taotleja viidet tähiste aligusosade olulisuse kohta. Vaidlustaja leiab, et tähiste aligusosa olulisust ei saa klassi 5 kuuluvate kaupade osas asjakohaseks lugeda, kuna nimetatud kaupade puhul on äärmiselt tavapärane kasutada sama lõpuosa ühe tootja erinevate ravimite puhul (nt Novodrin ja Regardin; Analgin ja Re-Analgin jne). Vaadeldavate kaubamärkide väga sarnased lõpuosad ning asjaolu, et tegemist on tähemärkide poolest sedavõrd pikkade tähistega, rõhutab tähiste visuaalset sarnasust ning hilisema kaubamärgi assotsieerumist varasema kaubamärgiga veelgi.

Kaubamärkide hindamisel foneetilisest aspektist on taotleja oma vastuses välja toonud keeleteadusliku seletuse vaadeldavate kaubamärkide võimaliku hääldamise osas. Vaidlustaja jääb siiski seisukohale, et tähiseid tuleb võrrelda keskmise tarbija seisukohast, kellel reeglina sedavõrd sügavad teadmised hääldamisreeglitest puuduvad ning kes hääldab kaubamärke pigem võimalikult suupäraselt. Taotleja esitatud hääldusreeglid pärinevad 1978. aastal väljaantud raamatust. Viimase 30 aastaga on Eesti keeleruumis toimunud olulisi muudatusi, millised on mõjutanud tarbijaskonnas hästi teada inglise keele kasutamisest. Inglise keeles nimelt hääldatakse täishääliku kõrval asetsevat tähte „C“ K-na. See asjaolu kinnitab ilmekalt vaidlustusavalduses väljendatud seisukohti võrreldavate kaubamärkide hääldamisel esineva sarnasuse kohta.

Vaidlustaja leiab, et asjakohatud on taotleja poolt tähistele omistatavad ladinakeelsed (ja kreekakeelsed) vasted. Tavatarbija, kelle ladina keele (ja veel vähem kreeka keele) oskus on kahtlemata äärmiselt väike, ei tea ega saagi teada ravimi tähistamiseks kasutatava kaubamärgi seoseid või võimalikke vasteid ladinakeelsete toimeainete nimetustega.

Veel on taotleja viidanud ravimiregistri andmetele ning osundanud, et Eestis ei ole ravimit nimega OSCILLOCOCCINUM registrisse kantud, mistõttu ei saa rääkida ka vastandatud kaubamärgi kasutamisest Eestis. Vaidlustaja märgib siinkohal, et tööstusomandi apellatsioonikomisjoni 26.02.2010 otsuse nr 893/894 valguses saab kaubamärk olla tuntud ka ilma konkreetse riigi kasutamata. Eesti on osa Euroopa Ühendusest, mistõttu saab kaubamärgi tuntust tõendada vastavate Ühenduse territooriumit puudutavate tõenditega (vaidlustusavalduse lisa 4).

Ühtlasi soovib vaidlustaja juhtida tähelepanu asjaolule, et samaaegselt vaidlustatud kaubamärgiga avaldati ka taotleja kaubamärgi NATURCOKSINUM registreerimisotsuse teade. Vaidlustaja valmistab hetkel ette materjale ka nimetatud kaubamärgi registreerimisotsuse tühistamiseks samadel alustel käesoleva vaidlustusavaldusega.

16.11.2010 esitas vaidlustaja asjas tõendmaterjalina Venemaa patendivaidluste koja 01.07.2010. a otsuse nr 344785, mis vaidlustaja väitel toetab vaidlustusavalduses toodud seisukohti ja põhjendusi – kaubamärk HOMEOCOKSINUM on sarnane varasema identsete ja samaliigiliste kaupade kaubamärgiga OSCILLOCOCCINUM ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

18.10.2010 esitas taotleja asjas lõplikud seisukohad, milles jääb oma varasemate seisukohtade juurde ning samas soovib rõhutada mõningaid aspekte. Taotleja märgib, et kuna on oluline vaadelda võrreldavate tähiste domineerivaid elemente, siis tuleb märkida, et kuna antud juhul on tegemist sõnamärkidega, siis võrreldavate tähiste domineerivateks elementideks on kõnealused tähised ise oma tervikkuses. Euroopa Kohtu praktika kohaselt ei saa võrreldavatele kaubamärkidele hinnangu andmisel lähtuda vaid ühest elemendist kaubamärgi koosseisus ning anda hinnangut selle komponendi alusel teisele märgile (otsused asjas C-3/03, p 32; C-120/04, p 29). Vaidlustaja on siiski oma argumentatsioonis seda teinud, andes kaubamärkidele hinnangu väidetavate tähiste lõpuosade „-COCCINUM“ ja „-COKSINUM“ kokkulangevuse kaudu, mis läheb vastuollu Euroopa Kohtu põhimõtetega.

Lisaks, Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärgi eristusvõime üks tegur, mida tuleb segiajamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta (C-251/95, p 24; C-342/97, p 25). Kui kaubamärgil on kirjeldav osa, ei saa seda osa lugeda domineerivaks osaks, kuna segiajamise tõenäosuse olemasolu tuvastamine ei saa põhineda osadel, mida kaubamärgiõigus ei kaitse. Vaidlustaja kaubamärk aga sisaldab madala eristusvõimega osa „-COCCINUM“ (ladina keeles „sarlakpunane värv“), mille alusel on ta ka käesoleva vaidlustusavalduse esitanud, ning mille alusel on ta jõudnud järeldusele, et võrreldavad tähised on äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad.

Taotleja rõhutab, et tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusosale, kui lõpuosale.

Vaidlustaja on oma lõplikes seisukohtades viidanud: „taotleja korduvad viited tähiste algusosade olulisuse kohta ei saa klassi 5 kaupade osas asjakohaseks lugeda, kuna nimetatud kaupade puhul on äärmiselt tavapärane kasutada sama lõpuosa ühe tootja erinevate ravimite puhul“, loetledes tähiseid „Novodrin ja Regadrin“, „Analgin ja „Re-Algin“ jne.

Taotleja märgib, et taolised lõpud esinevad ka teiste tootjate kaubamärkide koosseisus ning lisab sellekohased väljavõtted kaubamärgiandmebaasist. Tarbijad on harjunud identse/sarnase

järelliitena kaubamärke nägema erinevate tootjate poolt toodetavate klassi 5 kuuluvate toodete pakenditel või muul kujul.

Taotleja lisab veel, et Euroopa Kohus on väljendanud seisukohta, et keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste on otseses sõltuvuses tähistatavate toodete või teenuste kategooriast (C-342/97, p 26). Ravimite puhul ei ole tegemist tavapärase laiatarbekaupadega, vaid toodetega, millede puhul on tarbija tähelepanelikkuse aste suurem, samuti tuleb arvesse võtta spetsialistide rolli ravimite väljastamisel. Kuna, nagu vaidlustaja märgib, on vaidlustajale kuuluv kaubamärk pikaajaliselt kasutusel olnud homöopaatiliste ravimite tähistamiseks, siis tuleb mainida, et Eesti tavatarbija pole teadlik homöopaatias kasutatavatest ravimeetoditest, vaid vajalik on homöopaadi ehk spetsialisti vahelesekumine, kes oma eriteadmistega teeb ka valikud ravimeetodite ja tarvitavate ravimite suhtes.

Taotleja leiab, et võrreldavate kaubamärkide analüüsimisel ei saa lähtuda vaid tavatarbija arusaamadest, vaid ka spetsialistide eriteadmistest (vt Üldkohtu lahend asjas T-256/04 RESPICUR, p 47). Isegi, kui argumenteerida, et tavatarbija ei ole teadlik sufiksi „-COCCINUM“ tähendusest, siis tuleb siiski väita, et tavatarbija on harjunud identsete/sarnaste sufiksita nägemisega erinevate tootjate poolt toodetavatel klassi 5 kuuluvatel toodetel, ning erinevad prefiksita „OSCILLO-“ vs „HOMEO-“ muudavad kaubamärgid täiesti erinevateks tähisteks, nii, et on välistatud tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt, sh assotsieerumine.

Kõiki taotleja esitatud argumente kinnitab asjaolu, et palju aastaid on erinevates maailma riikides koos eksisteerinud ning on turustatud klassi 5 kuuluvaid tooteid erinevate tootjate poolt tähistega OSCILLOCOCCINUM ning HOMEOCOKSINUM.

Veel palub taotleja jätta tähelepanuta vaidlustaja viited kaubamärgi OSCILLOCOCCINUM üldtuntuse kohta, kuna esitatud argumendid ei ole asjakohased, esitatud tõendid ei tõenda Eesti tarbijate teadlikkust vaidlustajale kuuluvast kaubamärgist ning Eesti tarbijates võimalike seoste tekkimist tähise OSCILLOCOCCINUM nägemisel just vaidlustajaga seoses.

Oma 12.04.2010 esitatud lõplikes seisukohtades vaidlustaja viitab, et ta valmistab ette materjale taotleja nimele registreeritud kaubamärgi NATURCOKSINUM vaidlustamiseks. Sellega seoses märgib taotleja, et Harju Maakohus on vastu võtnud otsuse 29.10.2010 tsiviilasjas nr 2-10-18563, mis puudutab vaidlustaja (Anasyor) hagi taotleja (Magnawand Traders Inc. Vastu kaubamärgiomaniku ainuõiguste tühistamiseks tunnustamise nõudes kaubamärgi NATURCOKSINUM suhtes, millega kohus jättis vaidlustaja hagiavalduse rahuldamata. Nimetatud otsuses jõudis kohus järeldusele, et kaubamärkide OSCILLOCOCCINUM ja NATURCOKSINUM puhul ei ole tegemist äravahetamiseni sarnaste ega assotsieeruvate tähistega, mis annab ka käesoleval juhul kinnitust sellest, et kaubamärkide OSCILLOCOCCINUM ja HOMEOCOKSINUM puhul ei ole tegemist äravahetamiseni sarnaste ega assotsieeruvate kaubamärkidega.

Taotleja palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

22.11.2010 alustas komisjon asjas lõppmenetlust.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldamata jätta.

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 assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk OSCILLOCCINUM on varasem (alates 01.05.2004 Eesti Vabariigis õiguskaitset omav) vaidlustatud kaubamärgi HOMEOCOKSINUM suhtes (taotluse esitamise kuupäev 04.04.2007).

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnatakse 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.

Käesolevas vaidluses vastandatud kaubamärgid on sõnamärgid, mida iseloomustavad eelkõige nende pikkus ning võõrtähtede (C) esinemine sõnades. Üldjuhul on sõnamärkide puhul ühised eesliited olulisemad kui ühised järelliited, s.o kui kahe märgi algusosad on väga sarnased või identsed, on nende märkide äravahetamise tõenäosus suurem kui see oleks sarnasuste esinemisel märkide lõpuosades. Eesliite identsus, sarnasus või erinevus on oluline iseäranis pikkade sõnade puhul hindamaks sõnamärkide äravahetamiseni sarnasuse tõenäosust sh assotsieerumist.

Kuivõrd antud juhul on tegemist pikkade sõnamärkidega (vastavalt 15 ja 13 tähte), siis tõenäoliselt keskmisel Eesti tarbijal ei talletu need sõnad koheselt mällu täies pikkuses, vaid tarbija mälus kajastub ebamäärane meenutus sõna üldisest pildist (vastandatud kaubamärgi puhul jääb esmalt silma topelt „L“ ja võõrtähe „C“ esinemine tähises) ning tugevamini jääb meelde domineeriv osa ehk algusosa. Võrreldavate sõnade algusosad on erinevad nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt („OSCILLO-“ vs „HOMEO-“). Visuaalselt ja foneetiliselt on nende sõnaosade erinevuse aluseks erinevate tähtede esinemine ja paigutus sõnaosades. Semantilisest aspektist vaadelduna seostab keskmine tarbija sõnaalgust „HOMEO-“ eelkõige homöopaatia. Komisjoni hinnangul on homöopaatia kui alternatiivsest meditsiinist teadlik ka laiem üldsus, st ka need, kes nimetatud meditsiiniga pole ei otseselt ega kaudselt kokku puutunud. Kõige eelduste kohaselt arvab keskmine tarbija, et sõnaosaga „HOMEO-“ algava tähisega (antud juhul HOMEOCOKSINUM) markeeritud toote näol on tegemist homöopaatia valdkonda kuuluva ravimiga. Tarbija teadlikkust vastandatud kaubamärgi algusosa („OSCILLO-“) tähendusest või võimalikke seoseid mingi kindla tähendusega aga tõenäoliselt eeldada ei saa, mis ei ole ka antud kaubamärkide võrdlemisel enam määrav tulenevalt eelnenud analüüsist – asjaolust, et keskmise Eesti tarbija jaoks tekivad vaidlusaluse tähise HOMEOCOKSINUM puhul seosed homöopaatia, erinevalt vastandatud kaubamärgist.

Võrreldavate kaubamärkide lõpuosad (COCCINUM ja COKSINUM) on äravahetamiseni sarnased ning tõenäoliselt annavad keskmisele tarbijale aimu, et tegemist on ladina keele päritoluga sõnadega. Nimetatud sarnasus aga ei ole piisav pidamaks tõenäoseks, et tarbija vahetaks võrdlusalused kaubamärgid ära tervikuna.

Eelnevast lähtuvalt on komisjon seisukohal, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist piisavalt erinevate kaubamärkidega tervikuna vältimaks tarbijate poolset tähiste äravahetamise tõenäosust, sh vaidlusaluse kaubamärgi HOMEOCOKSINUM assotsieerumist vastandatud varasema kaubamärgiga OSCILLOCCINUM.

Vaidlustaja ja taotleja viited taotleja teise kaubamärgiga (NATURCOKSINUM) seotule jätab komisjon tähelepanuta, kuivõrd see väljub käesoleva vaidluse raamidest. Samuti jätab komisjon tähelepanuta vaidlustaja poolt 16.11.2010 (seega peale lõplike seisukohtade esitamist) esitatud tõendmaterjalina Venemaa patendivaidluste koja 01.07.2010 otsuse.

Lähtudes eeltoodust ja tuginedes TÕAS § 61 lõikele 1 ja 2 ning KaMS § 10 lg 1 p-le 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 komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele. Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetlusse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

K. Tults

E. Hallika

H-K. Lahek