

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 621-o

Tallinnas, 10. augustil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Novartis AG, aadress: Bâle, CH-4002, CH, poolt esitatud kaebuse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida rahvusvaheline kaubamärk **Presid** (registreerimistaotlus nr M200101775) klassis 5 IVAX-CR a.s. nimele.

Kaebus (mis alates 01.05.2004. a on käsitletav vaidlustusavaldusena) esitati 01.10.2002. a ja registreeriti nr 621 all. Vaidlustusavaldus anti eelmenetlemiseks komisjoni liikmele R. Laaneotsale.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Villu Pavelts, OÜ LASVET, Pk3136, 10505 Tallinn.

Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavalduse sisu

Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002 lk 21 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi **Presid** klassis 5 IVAX – CR a.s. nimele kaupadele farmatseutilised preparaadid (lisa 1). Kaebuse esitaja Novartis AG leiab, et vaidlustatav Patendiameti otsus on vastuolus vana kaubamärgiseaduse (vana KaMS – siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele) § 8 lg 1 p-ga 2. Novartis AG nimele on registreeritud 16.07.1999. a rahvusvaheline kaubamärk **PREXIGE** (reg nr 715983) klassis 5 farmatseutilised preparaadid (lisa 2). Kuna mõlemad kaubamärgid on registreeritud samas klassis, siis on tegemist identsete kaupade tähistamiseks mõeldud kaubamärkidega. Kaubamärk **Presid** on äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub kaebuse esitajale Novartis AG kuuluva registreeritud rahvusvahelise kaubamärgiga **PREXIGE**.

Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et:

- a) sõnamärgid **Presid** ja **PREXIGE** on äravahetamiseni sarnased visuaalselt, kuna mõlema sõna alghäälne PRE on identsed ning ligilähedane on sõnade pikkus (tähtede arv 6 ja 7). Visuaalset sarnasust suurendab ka fakt, et mõlemad on sõnamärgid;
- b) sõnamärgid on äravahetamiseni sarnased foneetiliselt. Mõlemad tähised koosnevad kahest silbist, kusjuures alghäälsed on identsed ja tähiste lõpuosad sarnaselt hääldatavad. Sellest tulenevalt tekitavad nimetatud tähised tarbija suhtes häälduselt ja seega ka eristatavuselt ja meeldejäätavuselt sarnaseid assotsiatsioone;
- c) sõnamärgid **Presid** ja **PREXIGE** on sarnase ülesehitusega tehissõnad, mistõttu puudub erinevus semantiliselt aspekti silmas pidades;
- d) WIPO õppematerjalides „Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts“, Geneva 1993, lk 55 p 6.2.2.2 on öeldud: „Sõltumata põhireeglist, mille kohaselt kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, mitte neid osadeks jagades, on oluline märkide struktuur. Ühised eesliited on tavaliselt olulisemad kui ühised järelliited – kui kahe märgi alghäälsed on äärmiselt sarnased või identsed, on nende

puhul segaduse tekkimise võimalus suurem kui siis, kui sarnasus esineb märgi lõpuosas“ (lisa 3).

Ülalesitatu põhjal on väga tõenäoline, et vaadeldavate kaubamärkide kooseksisteerimine võib kaasa tuua segadust nii ravimite turustajate kui ka tarbijate hulgas. Nimetatud olukord on halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta saab või kasutab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka kaubamärgi **PREXIGE** omanikule Novartis AG, kelle kaubamärgi head eristatavust võidakse kahjustada või ära kasutada. Et kaubamärgi **Presid** registreerimiseks puudub Novartis AG kirjalik luba, siis on kaubamärgi **Presid** registreerimine vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.

Tuginedes vana KaMS § 8 lg 1 p-le 2 ning juhindudes vana KaMS § 13 lg-st 2 palub vaidlustusavalduse esitaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Presid** klassis 5 IVAX – CR a.s. nimele.

Vaidlustusavalduse juurde kuuluvad lisad:

1. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 8/2002.
2. Väljavõte Patendiameti kaubamärkide *online* andmebaasist.
3. Väljavõte WIPO juhendist „Introduction to Trademark Law and Practice, The Basic Concepts“, Geneva 1993.

Kaubamärgitaotleja vastulause vaidlustusavaldusele nr 621

Vastuseks apellatsioonikomisjoni (edaspidi TOAK) teatele esitas kaubamärgi **Presid** taotleja IVAX – CR a.s., keda esindab patendivolinik Jüri Käosaar, 27.01.2005. a kirjaliku seisukoha vaidlustusavalduse nr 621 kohta, mille sisu on järgmine.

IVAX-CR a.s. esitas 21.11.2001. a taotluse nr M200101775 kaubamärgi **Presid** registreerimiseks alljärgnevatele kaupadele:

Klass 5 - farmatseutilised preparaadid.

Patendiameti otsus kaubamärgi **Presid** registreerimise kohta IVAX-CR a.s. nimele avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2002 (vaidlustusavalduse lisa 1).

Novartis AG esitas TOAK-le 01.10.2002. a vaidlustusavalduse kaubamärgi **Presid** IVAX-CR a.s. nimele registreerimisotsuse tühistamiseks, kuna Patendiameti otsus on vaidlustaja arvates vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p 2.

Novartis AG'le kuulub rahvusvaheline kaubamärk **PREXIGE** nr 715983 (prioriteediga 14.06.1999), mis on registreeritud alljärgnevatele kaupadele (vaidlustusavalduse lisa 2):

Klass 5 - farmatseutilised preparaadid.

Samas on klassis 5 farmatseutiliste preparaatide ning teistele samaliigilistele kaupadele registreeritud erinevate isikute nimele terve rida silbiga *pre-* algavaid kaubamärke:

1. Kaubamärk **PREMELLE** LD (reg nr 36187), omanik American Home Products Corporation (Lisa 1)
2. Kaubamärk **PRELINAR** (reg nr 36406) omanik American Home Products Corporation (Lisa 2)
3. Kaubamärk **PRENIX** (reg nr 601040), omanik BIOFARMA SOCIETE ANONYME (Lisa 3)
4. Kaubamärk **PREVILEX** (reg nr R430039), omanik BIOFARMA SOCIETE ANONYME (Lisa 4)
5. Kaubamärk **PREMGEN** (reg nr 35102), omanik American Home Products Corporation (Lisa 5)
6. Kaubamärk **PREMGESTIN** (reg nr 35101), omanik American Home Products Corporation (Lisa 6),
7. Kaubamärk **PREMGEST** (reg nr 35100), omanik American Home Products Corporation (Lisa 7)

8. Kaubamärk **PREMIA** (reg nr 34891), omanik American Home Products Corporation (Lisa 8)
9. Kaubamärk **PREMELLE** (reg nr 34387), omanik American Home Products Corporation (Lisa 9)
10. Kaubamärk **PREDIZIN** (reg nr 760774), omanik Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT (Lisa 10)
11. Kaubamärk **PREDUZIN** (reg nr 760773), omanik Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT (Lisa 11)
12. Kaubamärk **PREVNAR** (reg nr 33932), omanik American Home Products Corporation (Lisa 12)
13. Kaubamärk **PREVENAR** (reg nr 33920), omanik Amrican Home Products Corporation (Lisa 13)
14. Kaubamärk **PREMOVIR** (reg nr 33129), omanik Berlin-Chemie AG (Lisa 14)
15. Kaubamärk **PRETRIVE** (reg nr 735194), omanik H. LUNDBECK A/S (Lisa 15)
16. Kaubamärk **PRESAVE** (reg nr 735193), omanik H. LUNDBECK A/S (Lisa 16)
17. Kaubamärk **PREMIUMS** (reg nr 30955), omanik The Procter & Gamble Company (Lisa 17)
18. Kaubamärk **PREVACARE** (reg nr 30940), omanik Johnson & Johnson (Lisa 18)
19. Kaubamärk **PREXANIL** (reg nr 30660), omanik BIOFARMA (Lisa 19)
20. Kaubamärk **PREMPAK** (reg nr 30412), omanik American Home Products Corporation (Lisa 20)
21. Kaubamärk **PRESINEX** (reg nr 728031), omanik PH&T SpA (Lisa 21)
22. Kaubamärk **PRELONE** (reg nr 30068), omanik ASTA Medica Aktiengesellschaft (Lisa 22)
23. Kaubamärk **PREMODAL** (reg nr 29476), omanik BIOFARMA (Lisa 23)
24. Kaubamärk **PREGNYL** (reg nr 29390), omanik N.V. Organon (Lisa 24)
25. Kaubamärk **PRETAG** (reg nr 720443), omanik BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG (Lisa 25)
26. Kaubamärk **PREVENTOP** (reg nr 713967), omanik VIATRIS GMBH & CO. KG (Lisa 26)
27. Kaubamärk **PRECEDEX** (reg nr 27983), omanik ORION CORPORATION (Lisa 27)
28. Kaubamärk **PRETANIX** (reg nr 27948), omanik BIOFARMA (Lisa 28)
29. Kaubamärk **PREMPAC** (reg nr 26597), omanik American Home Products Corporation (Lisa 29)
30. Kaubamärk **PREDONIUM** (reg nr 26521), omanik BIOFARMA (Lisa 30)
31. Kaubamärk **PRECEDEX** (reg nr 26457), omanik ORION CORPORATION (Lisa 31)
32. Kaubamärk **PRELIEF** (reg nr 26236), omanik AkPharma Inc. (Lisa 32)
33. Kaubamärk **PRETERAX** (reg nr 25776), omanik BIOFARMA (Lisa 33)
34. Kaubamärk **PREMICIA** (reg nr 25287), omanik Therabel Lucien Pharma (Lisa 34)
35. Kaubamärk **PRESSODIPIN** (reg nr 23402), omanik KRKA tovarna zdravil p.o (Lisa 35)
36. Kaubamärk **PREVACUN** (reg nr 18607), omanik Behringwerke Akiengesellschaft (Lisa 36)
37. Kaubamärk **PREVACCINOL** (reg nr 18606), omanik Behringwerke Aktiengesellschaft (Lisa 37)
38. Kaubamärk **PREMACRYL** (reg nr 18514), omanik Dental statni podnik (Lisa 38)
39. Kaubamärk **PREVENTOL** (reg nr 17677), omanik BAYER AG (Lisa 39)
40. Kaubamärk **PREFOLIC** (reg nr 16165), omanik BIORESEARCH S.P.A. (Lisa 40)

41. Kaubamärk **PREPARATION H** (reg nr 13952), omanik Whitehall Laboratories Limited (Lisa 41)
42. Kaubamärk **PREMARIN** (reg nr 11960), omanik American Home Products Corporation (Lisa 42)
43. Kaubamärk **Precinorm** (reg nr 11673), omanik Roche Diagnostics GmbH (Lisa 43)
44. Kaubamärk **PREPULSID** (reg nr 11736), omanik Janssen Pharmaceutica N.V. (Lisa 44)
45. Kaubamärk **PRESEPT** (reg nr 11700), omanik Johnson & Johnson (Lisa 45)
46. Kaubamärk **Preciset** (reg nr 11674), omanik Roche Diagnostics GmbH (Lisa 46)
47. Kaubamärk **PREPIDIL** (reg nr 09925), omanik Pharmacia & Upjohn S.A. (Lisa 47)
48. Kaubamärk **PRESTAB** (reg nr 09931), omanik Pharmacia & Upjohn S.A. (Lisa 48)
49. Kaubamärk **PRESTARIUM** (reg nr 09720), omanik BIOFARMA (Lisa 49)
50. Kaubamärk **PREDUCTAL** (reg nr 07793), omanik Biofarma (Lisa 50)
51. Kaubamärk **PREDIAN** (reg nr 07795), omanik Biofarma (Lisa 51)
52. jne

Nimetatud lisad on lisatud vastulause juurde.

Kaubamärgitaotleja leiab, et eesliide **pre-** on tavapärane enamuses keeltes tähendades eesti keeles “enne, ette-, esi-, ees-, eel-, -eelne”. Eesti keeles kasutatakse eesliidet **pre-** võõrsõnade puhul, s.h. meditsiinis (Lisa 52). Samuti kasutatakse eesliidet **pre-** inglise keeles ja hispaania keeles tähenduses “enne, ette-, ees-, eel-“ (Lisa 53, 54).

Vaidlustaja on väitnud, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad tulenevalt visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist. Kaubamärgitaotleja leiab, et vaidlustaja seisukohad on otsitud ning põhjendamatud.

Eesliite **pre-** kasutamine klassi 5 kuuluvate farmaatsiatoodete ning farmaatsiatoodetega samaliigiliste toodete kaubamärkide puhul on tavapärane. Seda asjaolu kinnitavad lisatud kaubamärkide väljavõtted Patendiameti kaubamärgibaasist (Lisad 1-51). Samuti kasutatakse eesliidet **pre-** paljudes keeltes tähenduses “enne, ette-, esi-, ees-, eel-, -eelne”, s.h. meditsiinis (Lisad 52, 53, 54). Eeltoodud asjaolusid arvestades ei ole eesliide **pre-** farmaatsiatoodete kaubamärkide puhul eristusvõimeline osa.

Samas on nii visuaalsest kui ka foneetilisest aspektist lähtudes kaubamärkide **Presid** ja **PREXIGE** sarnaseks osaks üksnes eesliide **pre-**. Kaubamärgitaotleja on toonud näidetena välja 51 kaubamärki, mis samuti algavad eesliitega **pre-**.

Kaubamärke muudab visuaalselt erinevamaks eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis **PREXIGE**.

Kaubamärgitaotlejale jäävad arusaamatuks vaidlustaja väited selle kohta, mismoodi peaks kaubamärk **PREXIGE** häälduma. Eesti keeles hääldatakse tähte X lihtalt üks (Lisa 55). Samuti hääldatakse inglise keeles tähte X „ks” (Lisa 56). Vaidlustusavaldusest ei selgu, mis keele hääldusest on lähtunud vaidlustaja ning miks ta leiab, et tarbija või sihtgrupp peaks hääldama seda kaubamärki just selle keele reeglite järgi. Siinkohal tuleb silmas pidades, et keskmise eestlase keeleoskused on piiratud. Eeltoodust tulenevalt peaksid kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** häälduma eesti keeles kui “presid” ja “preksige” (võrdluseks vt PRESINEX (Lisa 21), PRECEDEX (Lisa 27), PRESEPT (Lisa 45), Preciset (Lisa 46) jne). Semantilist aspekti analüüsides on vaidlustaja ka ise väitnud, et mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, mistõttu puudub neil tähendus. Seega ei ole kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** semantiliselt, s.t tähendusest lähtuvalt identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Eeltoodust tulenevalt ei vaheta sihtgrupp neid tähendusest tulenevalt ära, samuti ei saa sihtgrupil tähendusest tulenevalt tekkida assotsiatsioone.

Kaubamärkide **Presid** ja **PREXIGE** äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse hindamisel tuleb arvesse võtta ka taotletavate kaupade iseloomu. Mõlema kaubamärgi

puhul on tegemist farmatseutiliste preparaatidega, mille puhul on tarbijad oluliselt tähelepanelikumad kui tarbekaupade puhul. Samuti tuleb silmas pidada, et retseptiravimite puhul puudub tarbijal võimalus ise riuilult toodet valida. Retseptile märgitakse aga lisaks raviminimetusele või kaubamärgile ka toimeainenimetus. Antud asjaolu välistab võimaluse, et proviisor vaatamata oma professionaalsele ettevalmistusele võib kaubamärgid ja seega ka tooted segi ajada.

Seega ei ole kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad, mistõttu puudub alus vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning tuginedes eeltoodule palub kaubamärgitaotleja jätta vaidlustusavaldus nr 621 rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgi **Presid** (taotlus nr M200101775) IVAX CR a.s. nimele registreerimise kohta tühistamata.

Vaidlustusavalduse esitaja kirjalik seisukoht taotleja vastusele TOAK asjas nr 621 ja lõplikud seisukohad

TOAK-i 02.02.2005. a teatele esitas vaidlustusavalduse esitaja 03.05.2005. a oma kirjalikud seisukohad asja nr 621 kohta, mille sisu on järgmine.

27.01.2005. a esitas taotleja oma seisukoha vaidlustusavaldusele. Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohtadega, jäädes vaidlustusavalduses esitatu juurde ning rõhutades käesolevaga alljärgnevat.

On üldtunnustatud praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 23). Varasem kaubamärk **PREXIGE** on sõnamärk ja vaidlustatud kaubamärk **Presid** on samuti sõnamärk. Seega ei ole kahtlust selles, et mõlema kaubamärgi ainsaks domineerivaks elemendiks saab olla vaid vastava kaubamärgi sõnaline element tervikuna. Keskmine tarbija ei asu analüüsima viidatud sõnaliste elementide üksikuid osi. Tarbija tajub kaubamärke tervikuna. Nii tuleb pidada olemuslikult ebaõigeks ja käesolevas võrdluses asjakohatuks taotleja analüüsi sellest, kas eesliide **pre-** moodustab vastandatavate kaubamärkide eristusvõimelise osa või mitte.

Taotleja ei ole oma 27.01.2005. a vastuses selgitanud, millisel viisil omab käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdluse juures tähtsust nimetatud vastuses esitatud kaubamärkide loetelu (vt vastuse lisad 1-51). Suhteliste kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste olemasolu kontrollimisel võrreldakse teatavasti taotletavat kaubamärki vastandatavate kaubamärkidega või muude vastandatavate intellektuaalomandiõigustega. Käesolevas asjas on taotletavale kaubamärgile **Presid** vastandatud varasem kaubamärk **PREXIGE**. Taotleja seisukohtades esitatud kaubamärkide loetelu ei oma mingit puutumust käesolevas asjas vastandatud kaubamärkide võrdlusega, nimetatud kaubamärgid kuuluvad suures osas samadele omanikele, üldmuljelt on nad üksteisest selgelt erinevad juhul, kui võrrelda neid grupeerituna omanike kaupa. Lisaks sellele on enamik viidatud kaubamärkidest pikemad kui käesolevas asjas võrreldavad kaubamärgid. Seega ei tõenda nimetatud loetelu ühtegi käesolevas vaidluses olulist asjaolu, mistõttu tuleb see jätta tähelepanuta.

Vastavalt vaidlustusavalduses viidatud WIPO juhendkirjale, tajuvad tarbijad kaubamärkide sõnaliste osade esimesi tähekombinatsioone selgemalt kui neid, mis asuvad kaubamärkide lõpuosades. Nimetatu ei tähenda seda, et tarbijad ei tajuks kaubamärke tervikuna. Vastandatavate kaubamärkide puhul on kaubamärkide esimesed pooled identsed,

kaubamärgid tervikuna on visuaalselt sarnase pikkusega, nad häälduvad väga sarnaselt ning võivad tarbijates luua sarnaseid kontseptuaalseid kujutluspilte.

Inglise keel on üks paremini tuntud ja enim räägitud võõrkeeli Eestis. Sellest tulenevalt on väga tõenäoline, et Eesti keskmine tarbija kaldub hääldama võõrapäraseid tähistusi, sealhulgas kaubamärke, just inglispäraselt. Näitena toome siinkohal välja varasema kaubamärgiga **PREXIGE** sarnaselt lõppevate sõnade hääldused selliselt, nagu need sisalduvad Inglise-Eesti sõnaraamatus¹: oblige [ə'bla i dʒ]; prestige [pre'sti:ʒ]; vestige ['vest i dʒ]; jne. Ka eksisteerib suur hulk inglisekeelseid sõnu, mis lõppevad varasemale kaubamärgile sarnaselt: language ['læŋgw i dʒ]; age [e i dʒ]; massage ['mæsa:ʒ]; jne. Seega on väga tõenäoline, et suur osa Eesti tarbijatest hääldab varasemat kaubamärki **PREXIGE** järgnevalt: [pre'ks i dʒ]. Nimetatud kõlab suhteliselt sarnaselt vaidlustatud kaubamärgi **Presid** hääldusele. Sellest tulenevalt on käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Vaatamata sellele, et vastandatavate kaubamärkide puhul on tegemist tähenduseta sõnadega, tuleb neid siiski pidada sarnasteks ka kontseptuaalselt. Nimelt on varasem kaubamärk **PREXIGE** väga sarnane inglise keelsele sõnale 'prexies', mis tähendab tõlkes kolledži või ülikooli presidenti. Samas on vaidlustatud kaubamärk **Presid** väga sarnane inglise keelsele sõnale 'preside', mis tähendab 'eesistujaks või juhatajaks olema'. Seega ei ole välistatud, et asjaomane avalikkuse sektor võib mõlema tähise puhul enesele luua ka sarnase kontseptuaalse kujutluspildi.

Asjakohatu on taotleja viide sellele, et tarbijad ei saa retseptiravimeid ise riivulilt valida. Vaidlustatud kaubamärki ei taotleta vaid ainult retseptiravimite tähistamiseks.

Kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumi, kusjuures mida erinevamad on kaubad ja teenused, seda enam tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide sarnasusele ja vastupidi (vt Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Kaupade loetelud käesolevas asjas on identsed, mistõttu omavad sarnasused kaubamärkide vahel kaubamärkide äravahetamise ja assotsieeruvuse tõenäosuse kontrollimisel eriti suurt tähtsust.

Arvestades vastandatavate kaubamärkide visuaalset, kontseptuaalset ja foneetilist sarnasust ning kaupade loetelude identsust, on selge, et taotletav kaubamärk **Presid** on sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga **PREXIGE**.

Vaidlustaja jääb käesolevaga oma 01.10.2002. a esitatud vaidlustusavalduse juurde.

Vastuseks TOAK-i 10.04.2006. a teatele esitas vaidlustusavalduse esitaja 22.05.2006. a kirjalikult oma lõplikud seisukohad, milles ta teatab, et vaidlustusavalduse esitaja jääb oma 01.10.2002. a vaidlustusavalduses ning 03.05.2005. a kirjalikes seisukohtades esitatu juurde, rõhutades eriti alljärgnevat.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmine tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile.

Varasem kaubamärk **PREXIGE** on sõnamärk. Vaidlustatud kaubamärk **Presid** on samuti vaid ühte sõna sisaldav tähis, sellel puuduvad igasugused kujunduslikud elemendid. Seega

¹ J. Silvet. Inglise-Eesti sõnaraamat. Tea : Tallinn, 2002

ei ole kahtlust selles, et mõlema kaubamärgi ainsaks domineerivaks elemendiks saab olla vaid vastava kaubamärgi moodustav sõna tervikuna.

Vastandatavate kaubamärkide algusosad on identsed ning sõnade pikkused ligilähedased, sisaldades vastavalt 6 ja 7 tähte. Mõlemad kaubamärgid on esitatud läbivates suurtähtedes. Foneetiliselt sisaldavad mõlemad tähised kahte silpi, kusjuures kaubamärkide esimesed silbid on teineteisega identsed ning viimased silbid sarnased. Viimaste silpide foneetiline sarnasus on muuhulgas tingitud sellest, et inglise keel on üks paremini tuntud ja enim räägitud võõrkeeli Eestis, mistõttu on väga tõenäoline, et Eesti keskmised tarbijad kalduvad hääldama võõrapäraseid tähistusi, sealhulgas kaubamärke, just inglispäraselt. Selgitusena viitame siinkohal varasema kaubamärgiga **PREXIGE** sarnaselt lõppevate inglise keelsete sõnade hääldustele sellisena, nagu need sisalduvad Inglise-Eesti sõnaraamatus²: oblige [ə'bla i dʒ]; prestige [pre'sti:ʒ]; vestige ['vest i dʒ]; jne. Ka eksisteerib suur hulk inglisekeelseid sõnu, mis lõpevad varasemale kaubamärgile sarnaselt: language ['læŋgw i dʒ]; age [e i dʒ]; massage ['mæsa:ʒ]; jne. Seega on väga tõenäoline, et suur osa Eesti tarbijatest hääldab varasemat kaubamärki **PREXIGE** järgnevalt: [pre'ks i dʒ], mis on kõlaliselt sarnane vaidlustatud kaubamärgi **Presid** hääldusele. Sellest tulenevalt on käesolevas asjas vastandatud kaubamärgid foneetiliselt sarnased.

Vaatamata sellele, et vastandatavate kaubamärkide puhul on tegemist tähenduseta sõnadega, võivad need olla sellegipoolest sarnased ka kontseptuaalselt. Nimelt on varasem kaubamärk **PREXIGE** väga sarnane inglisekeelsele sõnale 'prexies', mis tähendab tõlkes kolledži või ülikooli presidenti. Samas on vaidlustatud kaubamärk **Presid** väga sarnane inglise keelsele sõnale 'preside', mis tähendab 'eesistujaks või juhatajaks olema'. Seega ei ole välistatud, et asjaomane avalikkuse sektor võib mõlema tähise puhul enesele luua ka sarnase kontseptuaalse kujutluspildi.

Ebaõigeks ja asjakohatuks tuleb pidada taotleja poolt käesolevas menetluses esitatud arutlust eesliite **pre-** võimaliku eristusvõime üle. Tarbijad tajuvad kaubamärke tervikuna ega asu analüüsima kasutatavate sõnade üksikuid osi. Mõlemad kaubamärgid sisaldavad ühte sõna, mida tuleb hinnata tervikuna. Ka on taotleja oma 28.01.2005. a vastusele lisanud rea väljavõtteid kauba- ja teenindusmärkide registrist suures osas samadele omanikele kuuluvate kaubamärkide kohta, selgitamata, millisel viisil on need seotud käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide võrdlusega. Kuna käesolevas asjas tuleb omavahel võrrelda vaid vastandatavaid kaubamärke, on taotleja viidatud väljavõtted asjakohatud ning ka need tuleb jätta tähelepanuta.

Eksitav on ka taotleja viide sellele, et tarbijad ei saa retseptiravimeid ise riiulilt valida. Vaidlustatud kaubamärki ei taotleta ainult retseptiravimite tähistamiseks.

Kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumi, kusjuures mida erinevamad on kaubad ja teenused, seda enam tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide sarnasusele ja vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998. a otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17). Kaupade loetelud käesolevas asjas on identsed, mistõttu on vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise oht tarbijate poolt oluliselt tõenäolisem, kui see oleks vaid samaliigiliste kaupade puhul.

Arvestades vastandatavate kaubamärkide visuaalset, kontseptuaalset ja foneetilist sarnasust ning kaupade loetelude identsust, on selge, et taotletav kaubamärk **Presid** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieerub varasema kaubamärgiga **PREXIGE**. Kuna tarbijate võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul neile meelde jäänud ebatäielikele kujutluspiltidele varem nähtud kaubamärkidest, on väga tõenäoline, et vaadeldavate kaubamärkide koosseisustamine tooks kaasa segaduse nii ravimite turustajate kui ka

² J. Silvet. Inglise-Eesti sõnaraamat. Tea : Tallinn, 2002

tavatarbijate hulgas. See võib põhjustada olukorra, kus tarbijad kasutavad ekslikult farmaatsiatooteid, mida nad tegelikult kasutada ei soovinud ja/või peavad tähisega **Presid** tähistatud tooteid Novartis AG poolt või tema nõusolekul toodetuks.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole andnud taotlejale nõusolekut kaubamärgi **Presid** registreerimiseks IVAX - CR a.s. nimele. Seetõttu on Patendiameti otsus vaidlustatavale tähisele õiguskaitse tagamise kohta vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatuga.

Esitatule tuginedes jääb vaidlustusavalduse esitaja taotluse juurde tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi **Presid** (nr M200101775) registreerimise kohta IVAX - CR a.s. nimele.

Kaubamärgitaotleja lõplikud seisukohad

Vastuseks TOAK-i teatele esitas kaubamärgitaotleja 26.06.2006. a oma lõplikud seisukohad, milles teatab, et kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** ei ole semantiliselt, visuaalselt ega foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad.

1. Kaubamärgitaotleja leiab, et võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tehissõnadega, mis tähenduse puudumisest tulenevalt ei saa olla semantiliselt ega kontseptuaalselt sarnased. Seejuures on ebatõenäoline, et kesise keeleoskusega keskmine tarbija teostaks ostuotsuse tegemisel sellise keerulise mõttekäigu nagu on seda välja pakkunud vaidlustaja. Eeltoodust tulenevalt leiab kaubamärgitaotleja, et vaidlustaja poolt kaubamärkide seostamine ingliskeelsete sõnadega, millel on mingi tähendus, on otsitud ning käesoleval juhul täiesti asjasse puutumatu. Kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** ei saa tähenduse puudumisest tulenevalt olla semantiliselt sarnased.

2. Kaubamärgitaotleja on selgitanud oma 27.01.2005. a seisukohtades, et eesliite **pre-**kasutamine meditsiini valdkonnas ja ravimpreparaatide puhul on tavapärane. Eeltoodut kinnitavad nii 27.01.2005. a seisukohtade lisas 52 toodud väljavõtte eesti keele sõnaraamatust kui ka lisades 1-51 toodud erinevate isikute nimele klassis 5 registreeritud kaubamärgid. Seejuures erinevalt vaidlustaja poolt väidetust kuuluvad lisades 1-51 toodud kaubamärgid tervele reale erinevatele isikutele: American Home Products Corporation, BIOFARMA SOCIETE ANONYME, Richter Gedeon Vegyeszeti Gyar RT, Berlin-Chemie AG, H. LUNDBECK A/S, The Procter & Gamble Company, Johnson & Johnson, PH&T SpA, ASTA Medica Aktiengesellschaft, N.V. Organon, BOEHRINGER INGELHEIM PHARMA KG, VIATRIS GMBH & CO. KG, ORION CORPORATION, AkPharma Inc., Therabel Lucien Pharma, KRKA tovarna zdravil p.o, Behringwerke Akiengesellschaft, Dental statni podnik, BAYER AG, BIORESEARCH S.P.A, Whitehall Laboratories Limited, Roche Diagnostics GmbH, Janssen Pharmaceutica N.V.

TOAK on varasemalt 28.11.2005. a otsuses nr 826-o (ZENTIVA v. ZENVIQUE) leidnud, et iseäranis ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul mängib olulist rolli ka asjaolu, et erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid taolise tähekombinatsiooniga algavaid varasemaid kaubamärke. Sellisel juhul väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavaks saab tähise teine pool.

Kaubamärkide **Presid** ja **PREXIGE** teine pool "-sid" ja "-XIGE" puhul on välistatud igasugune visuaalne sarnasus.

Kaubamärke muudab visuaalselt erinevaks eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis **PREXIGE**. Seejuures erinevalt vaidlustaja poolt märgitust ei ole mõlemad kaubamärgid kujutatud läbiva suurtähega, vaid kaubamärk **Presid** esisuurtähega ning **PREXIGE** läbivate suurtähtedega.

Eeltoodust tulenevalt on vastandatud kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** visuaalselt erinevad.

3. Kaubamärgitaotleja leiab, et puudub igasugune põhjus väita, et kaubamärki **PREXIGE** hääldab tarbija inglise keele reeglite järgi, samas kui kaubamärki **Presid** hääldatakse nii nagu kirjutatakse. Vaidlustaja ei ole viidanud uuringule ega erialakirjandusele, millele tuginedes võiks väita, et teatud kaubamärkide puhul eelistavad tarbijad kasutada võõrkeele hääldamise reegleid. Seega jääb kaubamärgitaotleja seisukohale, et kui kaubamärki **Presid** hääldatakse eesti keele reeglite järgi, hääldatakse ka kaubamärki **PREXIGE** eesti keele reeglite järgi "preksige". Samas isegi juhul kui tarbijad peaksidki hääldama kaubamärki **PREXIGE** "pre'ksidz", on selle kõlapilt väga erinev kaubamärgi **Presid** hääldusest "pre'sid". Seejuures on kaubamärgitaotleja juba viidanud TOAK-i varasemale seisukohale, et sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel väheneb oluliselt kui identsete algustega kaubamärke on registreeritud erinevate isikute nimele ning otsustavaks saab tähise teine pool. Eeltoodust tulenevalt on oluline kaubamärkide lõpusilpide hääldus, mis on piisavalt erinev. Eeltoodust tulenevalt ei ole kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** foneetiliselt sarnased.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes TÕAS § 61 lg 1 palub IVAX CR a.s. jätta vaidlustusavaldus nr 621 täies ulatuses rahuldamata ning Patendiameti otsus kaubamärgile **Presid** (taotlus nr M200101775) õiguskaitse andmise kohta klassis 5 tühistamata.

Apellatsioonikomisjon (TOAK), tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus ei kuulu rahuldamisele.

Alates 01.05.2004. a kehtiva tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 65 lg 2 ning samast kuupäevast kehtiva uue KaMS § 72 lg 5 kohaselt tuleb käesoleva otsuse tegemisel kohaldada alates 01.05.2004. a kehtivaid menetlusnorme, kuid Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid (s.o kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseaduses sätestatud aluseid). Seega tuleb käesolevas asjas hinnata, kas kaubamärgile **Presid** õiguskaitse andmine on vastuolus kuni 30.04.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2.

Vana KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt *ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.*

Antud juhul leiab vaidlustusavalduse esitaja, et kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad ja kaubamärkidega tähistatavad kaubad on samaliigilised.

Vaidlustusavalduse esitajale kuulub sõnaline kaubamärk **PREXIGE** reg nr 715983 (rahvusvahelise registreeringu nr R199901002), mis on registreeritud Eestis 16.07.1999. a klassis 5 - Pharmaceutical preparations (farmatseutilised preparaadid).

10.06.2002. a Patendiameti otsusega nr 7/M200101775 (avaldatud 01.08.2002. a) registreeriti kaubamärgitaotleja sõnaline kaubamärk **Presid**, klassis 5 - farmatseutilised preparaadid, prioriteediga alates 21.11.2001. a, kuid seoses käesoleva vaidlusega ei ole kaubamärk registrisse kantud.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärk on varasem ja võrreldavad kaubamärgid tähistavad samaliigilisi kaupu. Seega tuleb määrata, kas kaubamärgid on vaidlustusavalduses toodud põhjendustel äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad.

Vana KaMS § 5 lg 8 kohaselt võetakse registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel aluseks kaubamärgi reproduktsioon.

Võrreldavad kaubamärgid on sõnalised kaubamärgid. Vaidlustaja on ka ise väitnud, et mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, mistõttu puudub neil tähendus. Seega ei ole

kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** semantiliselt äravahetamiseni sarnased. Nad erinevad visuaalselt ja foneetiliselt, ühine prefiks **pre-** ei tee võrreldavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks.

Võrreldes vaidlustatud kaubamärkide reproduktsioone ja uurides asjas esitatud materjale ja asjaosaliste väiteid leiab TOAK, et võrreldavate kaubamärkide assotsieerumine ei ole leidnud tõendamist.

Visuaalset ja foneetilist sarnasust, nagu deklareerib vaidlustusavalduse esitaja, nende kaubamärkide puhul ei esine. Vaidlustusavalduse esitaja väited on pajasõnalised ning deklaratiivsed. TOAK leiab, et käesoleval juhul on kaubamärkide sõnaliste osade erinevus igati piisav selleks, et neid märke kirjalikult ja kõnes eristada. Ühine osa neil on prefiks **pre-**, erinevad on aga järgmised osad **-sid** ja **-XIGE**.

Kaubamärkide **Presid** ja **PREXIGE** teine pool, nimelt **"-sid"** ja **"-XIGE"** puhul on välistatud igasugune visuaalne sarnasus. Võrreldavate kaubamärkide puhul on tegemist tehissõnadega, mille hääldus ei ole paika pandud. Vaidlustusavalduse esitaja lähtub foneetilise äravahetamise hindamisel põhjendamatult ingliskeelsest hääldusest, unustades, et kaubamärkide päritolumaad (Šveits ja Prantsusmaa) ei ole ingliskeelsed maad, vaid ühiseks keeleks on neil prantsuse keel. Prantsuse keeles neid sõnu hääldatakse hoopis erinevalt. Kuna kaubamärgid on mõeldud kasutamiseks Eestis ja hääldamisreeglid ei ole nende tehissõnade puhul kehtestatud, siis on ka õigem kasutada hääldamisel eesti keele reegleid ning vaidlustaja poolt toodud võimalikku foneetilist assotsieerumist ei esine. Visuaalselt ja foneetiliselt erinevamaks muudab kaubamärgid eesti keeles väga harva esineva tähe X kasutamine kaubamärgis **PREXIGE**.

TOAK leiab samuti, et vaidlustusavalduse esitaja poolt tähiste visuaalse sarnasuse tõendamine mõlema tähise kahesilbilisest koosnevusest ei pea paika. Kuna tähis **Presid** koosneb kahest silbist (**pre-sid**), tähis **PREXIGE** aga kolmest silbist (**pre-xi-ge**), siis sellest tulenevalt tekitavad nimetatud tähised tarbija suhtes häälduselt ja seega ka eristatavuselt ja meeldejäätavuselt erinevaid assotsiatsioone. Lisaks tuleb täheldada, et kaubamärk **Presid** on erinevalt vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgist esitatud esisuurtähega, **PREXIGE** aga läbivate suurtähtedega.

Samuti nõustub TOAK kaubamärgitaotleja väitega, et prefiks **pre-** on farmatseutiliste preparaatide tähistamisel muutunud tavapäraseks. Ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul mängib olulist rolli ka asjaolu, et erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid taolise tähekombinatsiooniga algavaid varasemaid kaubamärke. Sellisel juhul väheneb tunduvalt sõnade alguse identsuse mõju kaubamärkide kui terviklike tähiste äravahetamiseni sarnasuse hindamisel ning otsustavaks saab tähise teine pool.

Ravimeid müüakse apteekides ning apteegitöötajate kontrolli all. Apteegitöötajad on oma ala spetsialistid ning nende kohustuste hulka kuulub selgitada tavatarbijatele ravimite kasutamist. Sellisel viisil võrreldavate kaubamärkidega tähistavate kaupade müük ei ole samastatav tavatarbimüügiga. Antud juhul pakutavate kaupade eristatavus suureneb.

Semantilist aspekti analüüsides on vaidlustaja ka ise väitnud, et mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, mistõttu puudub neil tähendus. Seega ei ole kaubamärgid **Presid** ja **PREXIGE** semantiliselt assotsieeruvad.

TOAK on seisukohal, et vaidlustusavalduse esitaja kirjalikud selgitused ja väited on tõendamata. Võrreldavaid tähiseid **Presid** ja **PREXIGE** ei saa pidada assotsieeruvateks ega äravahetamiseni sarnasteks ja kaubamärgi **Presid** registreerimine ei ole vastuolus vana KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.

Vaidlustusavalduses esitatud viide WIPO õppematerjalile, millega vaidlustaja püüab kinnitada oma väidete õigsust, ei ole asjakohane. Viidatud WIPO õppematerjali puhul ei

ole tegemist õigusaktiga. Ka on selle õppematerjalis esitatud soovitused üle 13 aasta vanad ja käesoleva otsuse tegemise hetkeks ilmselgelt vananenud.
Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS §-dest 59 ja 61 ja vana KaMS § 8 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

jätta välismaise juriidilise isiku Novartis AG, aadress: Bâle, CH-4002, CH vaidlustusavaldus Patendiameti 10.06.2002. a otsuse nr 7/M200101775 kaubamärgi PREXIGE registreerimise tühistamise nõudes rahuldamata.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Sassian

K. Ausmees