

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 739-o

Tallinnas, 22. märtsil 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Edith Sassian ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Bionorica AG, Kerschensteinerstrasse 11-15, Neumarkt D-92318, DE vaidlustusavalduse Patendiameti 29. septembri 2003 otsuse nr 7/R200204218 rahvusvahelise kaubamärgi nr 791508 **Carvecor** klassis 5 registreerimise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavaldus

31. detsembril 2003 esitas välismaine juriidiline isik Bionorica AG Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) kaebuse (alates 01. maist 2005 käsitletav KaMS § 41 lg 2 alusel vaidlustusavaldusena) Patendiameti 29. septembri 2003 otsuse nr 7/R200204218 rahvusvahelise kaubamärgi nr 791508 **Carvecor** registreerimise tühistamiseks.

Vaidlustusavalduse esitas Bionorica AG nimel ja viimast esindab apellatsioonimenetluses patendivolnik Villu Pavelts, OÜ Lasvet.

Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 739. 14. mail 2004 määras apellatsioonikomisjoni esimees vaidlustusavalduse eelmenetlejaks apellatsioonikomisjoni liikme Priit Lello.

Patendiameti vaidlustatud otsus

29. septembril 2003 on Patendiamet Kaubamärgiseaduse § 12 lg 6 (siin ja edaspidi kuni 30. aprillini 2004 kehtinud Kaubamärgiseaduse redaktsioon, kui otsuses ei ole märgitud teisiti) alusel võtnud vastu otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **Carvecor** registreerimise kohta (otsus nr 7/R200204218) klassis 5. Kaubamärk on registreeritud HEXAL AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen D-83607, DE, nimele ja omab alates 24. septembrist 2002 rahvusvahelist registreeringut (nr 791508). Vaidlustusavaldusele lisatud väljavõtte kohaselt on kaubamärgi registreerimine avaldatud Eesti Kaubamärgilehes 11/2003. Vaidlustatud otsuse kohaselt on kaubamärk **Carvecor** registreeritud märkide registreerimisel kasutatava kaupade ja teenuste rahvusvahelise klassifikatsiooni (Nizza klassifikatsiooni) klassis nr 5:

Farmatseutilised, veterinaaria- ja hügieenipreparaadid; meditsiinilised dieetained; meditsiinilised ja tervishoidlikud dieettoidud; vitamiinidel, mineraalidel ja mikroelementidel (eraldi või kombineeritult) põhinevad tervishoidlikud dieettoidud.

Vastandatud kaubamärgid

Apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavalduses on Bionorica AG vastandanud talle kuuluva kaubamärgi **Cratecor** kaubamärgiga **Carvecor**.

Vaidlustusavalduse esitaja nõue

KaMS § 38 lg 9 alusel ja tuginedes § 8 lg 1 p-le 2, palub Bionorica AG tühistada Patendiameti 29. septembri 2003 otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 791508 **Carvecor** klassis nr 5 registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Bionorica AG põhiseisukohad

Bionorica AG leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **Carvecor** klassis 5 ülalloetletud kaupadele on vastuolus Kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et HEXAL AG nimele registreeritud kaubamärgist varasemalt on registreeritud Bionorica AG nimele rahvusvaheline kaubamärk nr 784294 **Cratecor** klassis 5 kaupadele:

Üksnes apteekides saadaolevad farmatseutilised preparaadid, nimelt viirpuud (crataegus) sisaldavad südameravimid.

Vaidlustusavalduse esitaja tõdeb, et varasem märk **Cratecor** ja hilisem märk **Carvecor** ei ole identsed. Küll peab ta tähiseid omavahel äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieerivateks. Osundades märkides seitsmele ühisele tähele (C, R, A, E, C, O, R) ja nende asetusele tähistes, samuti märkide alguse ("C") ja lõpu ("ecor") samasusele, peab vaidlustusavalduse esitaja märke visuaalsest küljest äravahetamiseni sarnasteks. Ainsad erinevused, et varasema märgi teine ja kolmas täht "R" ja "A" on hilisemas märgis kohad vahetanud ning tähe "T" asemel on "V", ei ole vaidlustusavalduse esitaja hinnangul piisavad välistamiseks märkide äravahetamiseni sarnasust ja/või omavahelist assotsieerumist, kuna üldmulje seisukohast on kergesti tajutav enamiku tähtede kokkulangevus ja sama asetuse, mistõttu erinevus ühes tähes ("T" ja "V") ja omavahel kõrvuti asetsevate tähtede asetuse ("RA", "AR") jääb tahaplaanile.

Vaidlustusavalduse esitaja on seisukohal, et võrreldavad märgid on sarnased ka foneetilisest aspektist, kuna helilisest küljest on oluline roll enamiku tähtede ja nende asetuse kokkulangevusel. Lisaks sellele on võrreldavatel tähistel mõlemal kolm ühesuguse pikkusega silpi. Sellest tulenevalt ja võttes arvesse sõnades pikkust jäeldab Bionorica AG, et üldmulje seisukohalt on raske tajuda märkides sisalduvaid üksikuid erinevusi, mistõttu on märgid foneetiliselt sarnased.

Vaidlustusavalduses leitakse, et semantilisest küljest on mõlema kaubamärgi ühiseks jooneks, et nad on tehissõnad ning seega tähenduslik erinevus neil puudub.

Viidates KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud kaupade samaliigilisuse tingimusele leiab Bionorica AG, et võrreldavate kaubamärkide kaubad kuuluvad tervishoiu valdkonda. Mõlema kaubamärgi kaupade loetelu sisaldab klassi 5 kuuluvaid tooteid ehk farmatseutilisi preparaate. Hilisema kaubamärgiga **Carvecor** tähistatavate kaupade loetelu on küll laiem, kuid hõlmab oma laiuse tõttu ka varasema kaubamärgi **Cratecor** kaubad. Arvestades, et Eestis ei ole lubatud ravimite müük tavalistes poodides, siis puudub tähendus sellel, et varasema kaubamärgi kaupade loetelus on märgitud farmatseutilised preparaadid, mida müüakse üksnes apteekides.

Samuti märgib Bionorica AG, et on täidetud ka KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud kolmas tingimus, see tähendab, et puudub Bionorica AG kirjalik luba HEXAL AG-le kaubamärgi **Carvecor** registreerimiseks Eestis.

HEXAL AG seisukoht

14. jaanuaril 2004 teavitas Patendiameti kaubamärgiosakond Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu HEXAL AG-d vaidlustusavaldusest ja võimalusest osaleda asja läbivaatamisel Tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. KaMS § 9 lg 2 alusel selgitati, et menetluses osalemisest tuleb teavitada hiljemalt 14. maiks 2004 Eesti Vabariigi patendivoliniku kaudu.

Nimetatud tähtjaks ega sellele järgnevalt ei ole HEXAL AG vaidlustusavaldusele vastu vaieldud ega apellatsioonikomisjoni menetluses osalemise soovist teavitanud.

Lõplikud seisukohad

Vastavalt TÕAK § 55 lg-le 1 kohustas apellatsioonikomisjon Bionorica AG-d esitama hiljemalt 08. detsembriks 2004 kaubamärgi **Carvecor** registreerimise vaidlustamisasjas lõplikud seisukohad.

Vaidlustusavalduse esitaja esindaja patendibüroo Lasvet esitas lõplikud seisukohad 29. novembril 2004 jäädes kõigi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde. Lisaks varasemalt esitatule informeeriti apellatsioonikomisjoni, et ka mujal, samu märke puudutavas vaidluses samade poolte vahel, on loetud kaubamärgid **Cratecor** ja **Carvecor** äravahetamiseni sarnasteks. Esindaja lisas lõplikule seisukohale koopia Leedu Vabariigi Patendiameti apellatsiooniosakonna 11. detsembril 2003 otsusest koos tõlkega otsuse motiveerivast osast.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse ja menetlusosalise seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Vaidlustusavaldus esitaja leiab, et vastandatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlust ei ole selles, et vastandatud kaubamärgid ei ole identsed.

Patendiameti vaidlustatud otsuse nr 7/R200204218 tegemise ajal (29. september 2003) kehtis KaMS § 8 lg 1 p 2 redaktsioonis (kuni 30. aprill 2004), mille kohaselt kaubamärgina 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.

Asja materjalidele lisatud kaubamärkide andmebaasi 30. detsembri 2003 väljatrüki ja WIPO 15. augusti 2002 registreerimissertifikaadi kohaselt omab märk nr 784294 **Cratecor** rahvusvahelist registreeringut 21. märtsist 2002. Seega omab vaidlustusavalduse esitaja – Bionorica AG – rahvusvaheline kaubamärk vaidlustusavalduse esitaja – Bionorica AG – esemest **Carvecor** varasemat registreeringut.

Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.

Kaubamärgid **Cratecor** ja **Carvecor** on tehissõnad, millel puudub konkreetne tähendus. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaidlustusavalduse esitaja viidatud asjaolu, nagu võiks konkreetne tähenduse puudumine olla vastandatud kaubamärkide ühiseks jooneks, ei oma märkide eristusvõime tuvastamisel määravat tähendust, kuivõrd see ei lisa tähistele eristusvõimet ega muuda neid semantilisest küljest omavahel äravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvateks.

Kaubamärgid **Cratecor** ja **Carvecor** on oma laadilt sõnamärgid KaMS § 6 lg 1 tähenduses. Visuaalsest küljest nähtub, et tähistel puuduvad eristavad kujutuslikud osad. Kaubamärkidel on identne suur algustäht “C” ning kirjaliik (font), märkide ülejäänud tähed on väiketähed. Märkide visuaalsest võrdlusest ilmneb, et mõlemal sõnal on seitse identset tähte, milliste asetus sõnades on sarnane (C, r, a, e, c, o, r). Kaubamärkide peamiseks eristavaks tunnuseks on kahe konsonandi “v” ja “t” erinevus sõnade keskel. Varasema kaubamärgiga võrreldes on hilisemas tähises samal kohal paiknev kaashäälik “t” asendunud tähega “v”. Teiseks erinevuseks on tähiste teise ja kolmanda tähe “ar” ja “ra” erinev asetus.

Vastandatud tähistel on mõlemal kaheksa tähte, mis tähendab, et tegemist on keskmisest pikemate sõnadega. Võrreldes kaubamärkide reproduktsioone, asub apellatsioonikomisjon seisukohal, et kahe erineva kaashääliku paiknemine sõnade keskosas ei võimalda eristavatel tunnustel selgelt mõjule pääseda ja jätavad need tähiste kogupildis vähedomineerivale kohale. Seejuures tuleb arvesse võtta, et üksikutest elementidest tuleneda võivat eristusvõimet vähendab asjaolu, et üldjuhul võrdleb keskmine tarbija kahte kaubamärki samaaegsel esitamisel harva, toetudes pigem kahe märgi omaette tajumisele ja varasemalt tekkinud mälupeegeldile. Neil kaalutlustel, aga samuti võttes arvesse sõnade pikkuse, kirjastiili, algustähtede ja sõnade lõpu kokkulangevuse põhjal tekkivat üldmuljet, võib asuda seisukohale, et kaubamärgid on tervikuna visuaalselt sarnased. Antud juhul kahetäheline erinevus ei muuda vaadeldavaid kaubamärke tervikuna eristusvõimeliseks

Sõnad **Cratecor** ja **Carvecor** on kolmesilbilised. Mõlemas tähises on võrdne arv täishäälikuid, mis ühtlasi asetsevad sõnades sarnaselt – a, e, o. Tähiste algus (esimene täht) ja järelliited on heliliselt identsed. Sõnade identsus ulatub järelliitest kaugemale – ühise osa moodustavad sõnaosad “ecor”. Mõlema märgi puhul on prefiksi ja sufiksi alguses võõrtäht “c”. Ühesugune silpide arv ja sarnane pikkus, vokaalide identsus ning enamuse tähtede asetuse kokkulangevus muudavad sõnade hääldusrütmi ja intonatsiooni sarnasteks. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitajaga, et märkide võrdlemisel tekkiva üldmulje põhjal on raske tajuda märkides sisalduvaid üksikuid erinevusi, mistõttu on märgid ka foneetiliselt sarnased.

Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustusavalduse esitajaga, et võrreldavate kaubamärkide klassi 5 kuuluvate kaupade loetelud sisaldavad sarnaseid ja samaliigilisi kaupu. Mõlemaid tähiseid on võimalik kasutada meditsiiniliste ravimite, sh farmatseutiliste preparaatide tähistamiseks ja mõlemad tähised võivad tähistada apteegis müüdavaid kaupu. HEXAL AG vastuväiteid esitanud ei ole.

KaMS § 8 lg 1 p 2 tähenduses on äravahetamiseni sarnase või assotsieeruva tähise registreerimine välistatud, kui registreerimiseks puudub teisi isiku kirjalik luba. Bionorica AG vaidlustusavalduse kohaselt ei ole kaubamärgi omanik **Carvecori** registreerimiseks luba andnud. Seda väidet HEXAL AG kummutanud ei ole.

Neil asjaoludel leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärgile **Carvecor** registreerimine ja õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes TÕAS §-st 61, alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, § 72 lg-st 5 ning kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

1. Rahuldada välismaise juriidilise isiku Bionorica AG, Kerschensteinerstrasse 11-15, Neumarkt D-92318, DE vaidlustusavaldus.
2. Tühistada Patendiameti 29. septembri 2003 otsus nr 7/R200204218 rahvusvahelise kaubamärgi nr 791508 Carvecor registreerimise kohta klassis 5 HEXAL AG, Industriestrasse 25, Holzkirchen D-83607, DE, nimele ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni otsus kaubamärgi kaitstavuse küsimuses ja kes soovib jätkata vaidlust hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui kaebust ega hagi ei ole kolme kuu jooksul esitatud, loetakse apellatsioonikomisjoni otsus jõustunuks ja see kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

Edith Sassian

Evelyn Hallika