

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 743-o

Tallinnas, 30. novembril 2005. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus Sulev Sulsenberg (eesistuja), Evelyn Hallika ning Kerli Tults, vaatas kirjalikus menetluses läbi Šveitsi äriühingu F. Hoffmann–La Roche AG vaidlustusavalduse kaubamärgi “Calcium vita C + kuju” (rahvusvaheline reg nr 782782) registreerimise vastu klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

05.01.2004 esitas Šveitsi äriühing F. Hoffmann–La Roche AG (keda protesti esitamisel esindas patendivolinik Anfia Morna ning keda edasise menetluse käigus esindas patendivolinik Urmas Kauler, mõlemad volikirja alusel) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile protesti, milles vaidlustatakse Patendiameti otsus anda Sloveenia äriühingu Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo Mesto rahvusvahelisele kaubamärgile “Calcium vita C + kuju” (rahvusvaheline reg nr 782782) klassis 5 Eestis õiguskaitse. Protest võeti apellatsioonikomisjonis menetlusse numbri 743 all. Vastavalt 01.05.2004 jõustunud kaubamärgiseadusele (KaMS) ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seadusele (TÕAS) käsitletakse osundatud kuupäevast alates protesti vaidlustusavaldusena ning sellele kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist (KaMS § 72 lg 5; TÕAS § 65 lg 2).

F. Hoffmann–La Roche AG (edaspidi “vaidlustaja”) leiab, et kaubamärgile “Calcium vita C + kuju” Eestis õiguskaitse andmine on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti).

Vaidlustaja märgib, et tema nimele on Eestis registreeritud kaubamärk “CAL-C-VITA” (reg nr 26229, taotlus esitatud 13.12.1996) ning samuti selle märgi transliteratsioon “КАЛЬ-ЦЕ-ВИТА” (reg nr 26132, taotlus esitatud 20.12.1996). Mõlemad kaubamärgid on registreeritud klassi 5 kaupade *farmatseutilised preparaadid, mida kasutatakse toidetoonikutena ja toidulisandina* tähistamiseks.

Vaidlustaja leiab, et kuivõrd Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo Mesto (edaspidi “vastustaja”) rahvusvahelise registreeringuga on hõlmatud klassi 5 kaubad *farmatseutilised tooted (pharmaceutical products)*, on KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalik kaupade samaliigilisuse nõue täidetud. Samuti leiab vaidlustaja, et kaubamärk “Calcium vita C + kuju” on äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub kaubamärgiga “CAL-C-VITA”. Vaidlustatava kombineeritud kaubamärgi domineerivaks osaks on sõnaline osa, millel on äravahetamiseni sarnasuse määramisel suurem tähtsus. Vaidlustaja hinnangul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt, kõlaliselt kui semantiliselt. Mõlema kaubamärgi sõnalised osad algavad silbiga CAL ja mõlemad märgid sisaldavad sõna VITA ning tähte C. Kuigi C-täht ja sõna VITA paiknevad võrreldavates kaubamärkides erinevas järjekorras, ei

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

oma see sisulist tähtsust, kuna kaubamärkide sõnalised osad on küllaltki lühikesed selleks, et nende osade ümberpaigutus muudaks oluliselt kaubamärkide tajumist. Samuti tekitab sõna Calcium kaubamärgis “Calcium vita C + kuju” assotsiatsiooni kaubamärgi “CAL-C-VITA” silbiga CAL ja sellele järgneva tähega C. Vaidlustaja märgib, et tähenduslikult on vaadeldavad kaubamärgid isegi identsed, kuivõrd koosnevad identsetest osadest C ja VITA ning ühiselt mõistetavast lühendist CAL ja sõnast CALCIUM. Vaidlustaja märgib ka seda, et tavaliselt puudub tarbijal võimalus vahetult märke omavahel võrrelda ning seetõttu ühe kaubamärgi vaatlemisel toimub see võrdlemine varasema märgiga mälu järgi. Tarbijale jääb tavaliselt esmalt meelde sõnade algus, mis antud juhul on mõlemal kaubamärgil identne ja kui võtta arvesse identsete sõnade VITA ja tähe C olemasolu, on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ning kaubamärk “Calcium vita C + kuju” tekitab tarbijaskonnas assotsiatsiooni kaubamärgiga “CAL-C-VITA”.

Vaidlustaja palub tunnistada seadusevastaseks ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi “Calcium vita C + kuju” registreerimise kohta.

Vaidlustusavalduse juurde esitas vaidlustaja väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest 11/2003 ja Patendiameti andmebaasist kaubamärgi “Calcium vita C + kuju” kohta, samuti väljavõtted Patendiameti andmebaasist kaubamärkide “CAL-C-VITA” ja “КАЛЬ-ЦЕ-ВИТА” kohta.

14.01.2004 teavitas Patendiamet Ülemaailmse Intellektuaalomandi Organisatsiooni kaudu vastustajat vaidlustusavalduse esitamisest ja võimalusest osa võtta menetlusest tööstusomandi apellatsioonikomisjonis. Vastustajale selgitati, et oma soovist menetluses osaleda tuleb Eesti patendivoliniku vahendusel teatada hiljemalt 14. maiks 2004. a. Nimetatud tähtajaks ega ka hiljem ei ole vastustaja apellatsioonikomisjonile teatanud oma soovist menetluses osaleda ega esitanud mistahes seisukohti.

01.06.2005 tegi apellatsioonikomisjon vaidlustajale ettepaneku esitada ühe kuu jooksul oma lõplikud seisukohad vaidlustusavalduse nr 743 kohta.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad apellatsioonikomisjonile 30.06.2005. Vaidlustaja kinnitab, et jääb oma varem esitatud seisukohtade ja põhjenduste juurde, refereerides seejuures oma varasemalt esitatud seisukohti ja põhjendusi. Samas täpsustab vaidlustaja, et kuna keskmisel tarbijal on ka keskmine nägemismälu, siis ilma võrreldavaid kaubamärke detailsemaks analüüsiks kõrvutamata, võib tarbija kergesti oletada, et tegemist on ühele ja samale firmale kuuluvate või ühe firmaga seotud kaubamärkidega. Kui tarbijat on eksitatud, siis kaubamärgi eristav funktsioon – eristada ühe isiku kaupu ja teenuseid teise isiku samaliigilistest kaupadest ja teenustest – ei toimi. Vaatamata mõningatele erinevustele kaubamärkides, on antud juhul ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija loob seose mõlema kaubamärgi kasutaja vahel. Ühtlasi kinnitab vaidlustaja, et ta ei ole andnud vastustajale luba kaubamärgi “Calcium vita C + kuju” registreerimiseks. Vaidlustaja leiab ka seda, et kuna vastustaja ei ole pidanud vajalikuks esitada vastuväiteid vaidlustusavaldusele ning koosmõjus vaidlustatud kaubamärgi kohta teistes riikides tehtud keeldumisotsustega võib eeldada, et vastustaja peab vaidlustusavaldust põhjendatuks. Vaidlustaja palub tunnistada õigusvastaseks rahvusvahelisele kaubamärgile nr 782782 õiguskaitse andmine Eestis, tühistada vastav Patendiameti otsus ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustaja seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina 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.

Käesolevas asjas on ilmne, et rahvusvahelise registreeringuga nr 782782 hõlmatud klassi 5 kaubad *“pharmaceutical products”* (e.k *“farmatseutilised tooted”*) on samaliigilised vaidlustaja varasemate registreeritud kaubamärkidega nr 26229 ja 26132 hõlmatud klassi 5 kaupadega *“farmatseutilised preparaadid, mida kasutatakse toitetoonikutena ja toidulisandina”*.

Samuti leiab apellatsioonikomisjon, et vastustaja kaubamärk “Calcium vita C + kuju” on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga “CAL-C-VITA”. Võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased nii visuaalselt, kõlaliselt kui semantiliselt. Mõlema kaubamärgi algusosa on identne (silp “CAL”), samuti sisaldavad mõlemad märgid sõna “VITA” ning tähte “C”. Kuigi täht “C” ja sõna “VITA” paiknevad vastustaja kaubamärgis erinevas järjestuses vaidlustaja kaubamärgiga võrreldes, ei muuda nimetatud erinevus siiski piisavalt kaubamärkide üldmuljet ega vähenda sellest tulenevalt ka märkide äravahetamise riski. Täenduslikust aspektist vaadatuna saab võrreldavaid kaubamärke käsitleda isegi identsetena, kuivõrd kaubamärkide algusosad “CAL” ja “CALCIUM” seonduvad kaltsiumiga ning osad “C” ja “VITA” C-vitamiiniga.

Hoolimata sellest, et vastustaja kaubamärk sisaldab lisaks sõnalisele osale ka kujunduslikke elemente (sõnade spetsiaalne kujundus ning värvide varieerumine), on need kujunduslikud elemendid siiski minimaalsed ning kaubamärgi domineerivaks ning meeldejäävaimaks elemendiks jääb sõnaline osa. Nagu ka vaidlustaja õigesti märgib, ei pruugi tarbijal tihti olla kaupade tähistuste vahetu võrdlemise võimalust ning ühe kaubamärgi vaatlemisel toimub võrdlemine varasema märgiga mälu järgi. Ei saa pidada tõenäoliseks, et kaubamärk “Calcium vita C + kuju” jääks tarbijale meelde pigem kaubamärgi kujundusliku ja mitte sõnalise osa kaudu.

Nagu vaidlustaja kinnitab, ei ole ta andnud vastustajale nõusolekut kaubamärgi “Calcium vita C + kuju” registreerimiseks.

Kuivõrd apellatsioonikomisjon tuvastas, et vastustaja kaubamärk “Calcium vita C + kuju” on äravahetamiseni sarnane vaidlustaja kaubamärgiga “CAL-C-VITA” ning esinevad ka muud KaMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud, siis ainuüksi seetõttu tuleb vaidlustusavaldus rahuldada. Sellest tulenevalt ei pea apellatsioonikomisjon käesolevas asjas vajalikuks analüüsida, kas kaubamärgi “Calcium vita C + kuju” õiguskaitset välistavad asjaolud eksisteerivad ka vaidlustaja kaubamärgi “КАЛЬ-ЦЕ-ВИТА” puhul.

Arvestades eeltoodut ning juhindudes TÕAS §-st 61, alates 01.05.2004 kehtiva KaMS § 41 lg-st 3, kuni 30.04.2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p-st 2, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus ja tühistada Patendiameti otsus anda Sloveenia äriühingu Krka, Tovarna Zdravil, D.D., Novo Mesto kaubamärgile “Calcium vita C + kuju” (rahvusvaheline reg nr 782782) õiguskaitse klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust käesolevas 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, võib esitada hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks 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:

S. Sulsenberg

E. Hallika

K. Tults