

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 963-o**

Tallinnas, 10. juulil 2007.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Tanel Kalmet ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SHS INTERNATIONAL LTD, aadressiga 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park L7 9PT Liverpool GB vaidlustusavalduse kaubamärgi "MAXUM" (taotlus nr M200500148) registreerimise kohta Berlin-Chemie AG nimele klassis 5.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 01.veebbruaril 2006.a. vaidlustusavaldus välismaiselt juriidiliselt isikult SHS INTERNATIONAL LTD, aadressiga 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park L7 9PT Liverpool GB (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi "MAXUM" (taotlus nr M200500148) registreerimise kohta Berlin-Chemie AG nimele klassis 5 (edaspidi taotleja). Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Mari Toomsoo, Patendibüroo Käosaar & Co, Peterburi tee 46- 421, 11415 Tallinn.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 963 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse objektiks on Patendiameti otsus kaubamärgi „MAXUM” (taotlus M200500148) klassis 5 registreerimise kohta Berlin-Chemie AG nimele. Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel. Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri; maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta; väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist kaubamärgi "MAXAMUM" (reg nr 21152) kohta; väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 12/2005 kaubamärgi "MAXUM" (taotlus nr M200500148) kohta; väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" (lk 55); väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" (lk 56); patendiameti kaubamärgibaasi väljatrükk; ravimiregistri väljatrükk; toidulisandite loetelu väljatrükk

01.12.2005.a. avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2005 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk „MAXUM” (taotlus M200500148) klassis 5 järgmiste kaupade osas: farmatseutilised preparaadid; meditsiinilised dieetained.

Vaidlustaja leiab, et kaubamärgi „MAXUM” registreerimine Eestis klassis 5 loetletud kaupade ulatuses on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2 alltoodud põhjustel:

Kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2 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.

Kaubamärgiseaduse § 11 lg 1 p 2 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärki kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem.

---

Adress:  
Harju 11  
15072

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

Faks:  
6 313 660

Kaubamärgi "MAXAMUM" taotlus on esitatud 07.12.1994. Berlin-Chemie AG on esitanud taotluse kaubamärgi "MAXUM" registreerimiseks 07.02.2005.a. Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi "MAXAMUM" puhul tegemist varasema kaubamärgiga KMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Kaubamärki "MAXUM" taotletakse klassis 5 farmatseutiliste preparaatide ja meditsiiniliste dieetainete tähistamiseks.

Kaubamärk „MAXAMUM” on registreeritud klassis 5 järgmises loetelus: meditsiinilised eritoiteained; laste- ja ravitoidud; meditsiinilised toidulisandid; meditsiinilised dieetained; haiguste, meditsiiniliste näidustuste ja tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavad meditsiinilised toidud (k.a joogid) ja ained nende valmistamiseks; toiduained, mis kuuluvad klassi 5; lisatoiteained ja dieettooted, mis kuuluvad klassi 5; meditsiinilised eridieettoiteained; mitmesuguste tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavad meditsiinilised toiteained.

Kaubamärgi "MAXUM" meditsiinilised dieetained on identsed varasema kaubamärgi "MAXAMUM" meditsiiniliste dieetainetega.

Kaubamärgi "MAXUM" farmatseutilised preparaadid on samaliigilised varasema kaubamärgi "MAXAMUM" meditsiiniliste eritoiteainetega; laste- ja ravitoidudega; meditsiiniliste toidulisanditega; meditsiiniliste dieetainetega; haiguste, meditsiiniliste näidustuste ja tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavate meditsiiniliste toitudega (k.a joogid) ja ainetega nende valmistamiseks; toiduainetega, mis kuuluvad klassi 5; lisatoiteainetega ja dieettoodetega, mis kuuluvad klassi 5; meditsiiniliste eridieettoiteainetega; mitmesuguste tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavate meditsiiniliste toiteainetega.

Seega on kaubamärkide "MAXUM" ja "MAXAMUM" kaupadel samasugune olemus (farmaatsiatooted), samasugune eesmärk (ravitoitumine), sihtgrupp (arstid ja farmatseudid ning lõpptarbijatest patsiendid), jaotuskanalid (tavaliselt apteegid) ning nad võivad olla üksteist asendavad. Eeltoodust tulenevalt võib neid toota või müüa üks ja sama majandusüksus (vt ka CFI 22.09.2005.a otsus asjas T-130/03).

Mõlemad kaubamärgid hõlmavad preparaate, mida apteegid võivad müüa ka käsimüügis.

WIPO käsiraamatu "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" kohaselt tuleb käsimüügis olevate ravimite kaubamärkide võrdlemisel olla eriti range, kuna tarbija poolt vale ravimi ostmise tagajärjed võivad olla eriti tõsised (Lisa 5).

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon ja kohtud on korduvalt kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuginenud Siseturu Ühtlustamise Ameti apellatsioonikomisjoni esimehe Stefano Sandri poolt välja toodud kriteeriumitele (vt ka Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/95, p 16; TOAK 28.07.2005 otsus nr 699-o). Kaubamärgid on sarnased, kui: üldsus vahetab kaubamärgid ära (otsene assotsieerumine); üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab need ära (kaudne assotsieerumine); üldsus peab tähist kaubamärgiga sarnaseks ja tähis meenutab kaubamärki, ehkki neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine).

Visuaalne võrdlus:

Vastavalt kujunenud kaubamärgi praktikale, peab kaubamärkide sarnasuse visuaalne, foneetiline ja semantiline võrdlemine põhinema võrreldavate kaubamärkide üldmuljel, arvestades seejuures märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente (vt ka Euroopa Kohtu otsus asjas C-251/95, p 23, C-342/97 p 25).

Võrreldavate kaubamärkide "MAXUM" ja "MAXAMUM" algused "MAX-" ja lõpud "-UM" on identsed. Seejuures ei oma visuaalsel võrdlemisel tähendust silbitamise reeglid (vt CFI 22.09.2005.a otsus asjas T-130/03 p 65). WIPO käsiraamatu "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" kohaselt tuleb kaubamärkide võrdlemisel, millel on ühiseid elemente, välja selgitada, kas registris ja kasutusel on ka teistele isikutele kuuluvaid kaubamärke, millel on samad ühised elemendid (Lisa 6). Seejuures on TOAK oma 28.11.2005.a. otsuses nr 826-o samuti juhtinud tähelepanu asjaolule, et iseäranis ravimitele registreeritud kaubamärkide puhul

mängib olulist rolli asjaolu, kas erinevatele ettevõtetele on registreeritud veel mitmeid sarnase elemendiga kaubamärke. Patendiameti kaubamärgibaasi kohaselt on lisaks vastandatud kaubamärkidele sarnase alguse ja lõpuga kaubamärke üksnes 1 (Lisa 7). Ravimiregistrisse ei ole kantud ühtegi varasema kaubamärgiga sarnase alguse ja lõpuga ravimi nimetusi (Lisa 8). Samuti ei ole registreeritud toidulisandite nimekirjas sarnase alguse või alguse ja lõpuga toidulisandi nimetust (Lisa 9). Eeltoodust tulenevalt ei ole ravimite ega toidulisandite puhul kombinatsiooni "MAX-" sõna alguses ja "-UM" sõna lõpus kasutamine tavapärane ning tarbija pöörab nendele elementidele tähelepanu kui kaubamärgi eristavatele ja domineerivatele osadele. Seega on kaubamärkide "MAXUM" ja "MAXAMUM" eristavad ja domineerivad osad identsed.

Foneetiline võrdlus:

Võrreldavate kaubamärkide "MAXUM" ja "MAXAMUM" algus ja lõpp on identse hääldusega. Kaubamärgi "MAXAMUM" keskmised tähed "A" ja "M" kordavad kaubamärgi esimese silbi häälikuid ja seetõttu pole domineerivad. Arvestades asjaolu, et tarbijal on harva võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, vaid ta peab tuginema ebatäpsele mälusse salvestunud hääldusele, on suur tõenäosus, et kaubamärkide identse hääldusega algus- ning lõpuosad muudavad kaubamärgid häälduselt sarnaseks.

Arvestades kaubamärkide visuaalselt ja foneetilist sarnasust on suur tõenäosus, et üldsus peab vaidlustatud kaubamärgitaotlust "MAXUM" kaubamärgiga "MAXAMUM" sarnaseks ja vaidlustatud kaubamärgitaotlus meenutab varasemat kaubamärki, isegi kui neid segi ei aeta (tõenäoline assotsieerumine). Samas on eeltoodu aluseks kaubamärgi registreerimisest keeldumisele tulenevalt kaubamärgiseaduse § 10 lg 1 p 2. Käesoleval juhul tuleb silmas pidada, et kaubamärki taotletakse varasema kaubamärgiga identsele kaubale, mis võib apteekides kättesaadav olla ka käsimüügiravimina, mistõttu vastavalt kaubamärgiteooriale tuleb kaubamärkide võrdlemisel olla eriti range.

SHS INTERNATIONAL LTD on kaubamärgiseaduse § 41 lg 2 sätestatud isik. Kaubamärgiseaduse § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik tööstusomandi apellatsioonikomisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lõikes 1 või §-s 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kaubamärgile "MAXUM" õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi "MAXAMUM" omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KMS § 41 lg 2 tähenduses.

Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist ja palub kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

15.mail 2006.a. esitas taotleja esindaja patendivolinik Toom Pungas oma kirjalikud vastuväited.

Taotleja pidas vaidlustusavaldust põhjendamatuks ja palus jätta see rahuldamata. Taotleja arvates vaidlustaja viide CFI 22.09.2005.a. otsusele asjas nr T-130/03 p 65 on eksitav, kuna viidatud otsuses võrreldakse võrdse arvu silpidega ja väga sarnase pikkusega tähiseid (TRIVASTAN ja TRAVATAN). Võrreldes tähised MAXUM ja MAXAMUM, on esimesel juhul tegu 2- silbilise tähisega MA-XUM ja teisel juhul 3-silbilise tähisega MA-XA-MUM, tähtede arv 5 ja 7. Erineva silpide arvu korral viib silbitamise reeglite eiramine valedele järeldustele, kuna üldjuhul jääb tarbijale tundmatu tähekombinatsioon (nagu raviminimetused) pigem meelde pikkus sh silpide arvu järgi (lühem- pikem). Visuaalselt tagab kaubamärkide erinev pikkus, sh erinev silpide arv, nende erinev – vahe on eriti silmatorkav tähise MAXUM lühiduse tõttu, millest tulenevalt on visuaalne kontrast tähise MAXUM ja MAXAMUM vahel oluliselt suurem, kui see oleks nt kahe erineva pikkusega tähise või kahe minimaalselt erineva tähise koosseisuga pika tähise vahel (nt TRIVASTAN- TRAVATAN).

Taotleja leidis, et kombinatsiooni MAX\* ja \*UM kasutamine ei ole haruldane. Ainuüksi ühenduse kaubamärkide hulgas annab klassis 5 otsing MAX\* 118 vastust ja otsing \*UM tulemus oli 399. Ühtlasi kummutavad nimetatud otsingutulemused vaidlustusavalduse esitaja poolt visuaalses võrdluses esitatud ülejäänud seisukohad või muudavad neid asjassepuutumatuks.

Taotleja arvates ei ole kaubamärgid foneetiliselt sarnased. Isegi kui tähiste algosade häälikuline osa kattub, on nende hääldus välteliselt erinev. Lõpuosade hääldused, vastavalt /-sum/ ja /-mum/ on samuti erinevad. Ka tervikuna on tähised MAXUM ja MAXAMUM foneetiliselt erinevad – tähis MAXUM on III-s vältes, MAXAMUM II-s; ühtlasi tekitavad olulise erinevuse tähise MAXAMUM koosseisus olevad ja vaidlustusavalduse esitaja poolt ebaoluliseks loetud keskmised tähed A ja M.

Tähised MAXUM ja MAXAMUM on mõlemad tehissõnad, mistõttu nende semantiline võrdlus ei ole võimalik.

Lisaks märkis taotleja, et kaubamärk MAXUM on esitatud registreerimiseks erinevates riikides ja üheski nimetatud riigis pole SHS INTERNATIONAL LTD seni registreerimist vaidlustanud.

14.mail 2007.a. esitas vaidlustaja oma lõplikud seisukohad, milles jäi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde.

15.juunil esitas taotleja oma lõplikud seisukohad, milles jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 22.juunil 2007.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärki kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikoopäev on varasem.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 2 ei saa Eestis 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamalt peavad olema nende kaubamärkide kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi.

01.12.2005.a. avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 12/2005 teade Patendiameti otsuse kohta registreerida taotleja kaubamärk „MAXUM” (taotlus M200500148) klassis 5 järgmiste kaupade osas: farmatseutilised preparaadid; meditsiinilised dieetained. Taotlus oli Patendiametile esitatud 07.veebruaril 2005.a.

Vaidlustajale kuulub kaubamärk „MAXAMUM” (taotlus esitatud 07.12.1994.a. ja registreeritud 16.10.1996, registreering nr 21152, kehtivusega kuni 16.10.2016) klassis 5 järgmiste kaupade osas: meditsiinilised eritoiteained; laste- ja ravitoidud; meditsiinilised toidulisandid; meditsiinilised dieetained; haiguste, meditsiiniliste näidustuste ja tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavad meditsiinilised toidud (k.a joogid) ja ained nende valmistamiseks; toiduained, mis kuuluvad klassi 5; lisatoiteained ja dieettooted, mis kuuluvad klassi 5; meditsiinilised eridieettoiteained; mitmesuguste tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavad meditsiinilised toiteained.

Tulevalt KaMS § 11 lg 1 p 2 on vaidlustaja kaubamärk varasem taotleja kaubamärgist.

Kaubamärgi "MAXUM" meditsiinilised dieetained on identsed varasema kaubamärgi "MAXAMUM" meditsiiniliste dieetainetega.

Kaubamärgi "MAXUM" farmatseutilised preparaadid on samaliigilised varasema kaubamärgi "MAXAMUM" meditsiiniliste eritoiteainetega; laste- ja ravitoitudega; meditsiiniliste toidulisanditega; meditsiiniliste dieetainetega; haiguste, meditsiiniliste näidustuste ja tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavate meditsiiniliste toitudega (k.a joogid) ja ainetega nende valmistamiseks; toiduainetega, mis kuuluvad klassi 5; lisatoiteainetega ja dieettoodetega, mis kuuluvad klassi 5; meditsiiniliste eridieettoiteainetega; mitmesuguste tervisehäirete dieetravi korraldamisel kasutatavate meditsiiniliste toiteainetega.

Võrreldavad kaubamärgid „MAXAMUM” ja „MAXUM” on sõnalised tähised, semantiline erinevus tähistel puudub, sest tegemist on tehissõnadega.

Täht X hääldatakse kui ,ks', erandeid X tähe hääldusel ei ole eesti keeles tehtud.

Võrreldavaid tähiseid on võimalik hääldada ,maksamum' ja ,maksum' ning silbitada siis vastavalt hääldusele ,mak-sa-mum' ja ,mak-sum' ning kirja pildi järgi MA-XA-MUM ja MA-XUM. Kuid ei ole tõenäoline, et kaubamärkide tajumise eristamiseks hakkab keskmine tarbija tegema apteegis keeleharjutusi, silbitama sõnu, otsima välte erinevusi. Komisjon leiab, et võrreldavate tähiste silbitamine (häälduse või kirja pildi järgi) ei loo märkide tajumiseks piisavalt erinevusi.

Tähistes on kasutatud üksnes tähti M, A, X, U. Võrreldavatel kaubamärkidel on identne algus MAX- ja identne lõpp -UM. Asjaolu, et vaidlustatud kaubamärk on kahe tähe võrra lühem, ei tee võrreldavaid kaubamärke eristatavaks. Vaidlustaja kaubamärk on pikem kahe tähe AM võrra, need tähed asuvad tähise keskel. Võrreldavate kaubamärkide domineerivaks osaks jääb tähise algus MAX (hääldusega ,maks') ja lõpp UM. Kuna kaubamärgid koosnevad samadest tähtedest, siis vaidlustaja kaubamärgi „MAXAMUM” keskel kahe tähe AM kordumine ei loo piisavat erinevust vaidlustatud kaubamärgiga „MAXUM”.

Võrreldavate kaubamärkidega tähistatud tooteid müüakse apteegis ja sealjuures ka käsimüügis. Viimasel ajal käsimüügis olevaid kaupu saab tarbija ise oma käega valida ning ta ei pea kasutama müügisalaal oleva apteegitöötaja abi. Lähtudes põhimõttest, et keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna, jätavad võrreldavad kaubamärgid visuaalselt ja foneetiliselt sarnase mulje ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid, leiab komisjon, et esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus tuleb tühistada.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg 1 ja KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja 3 komisjon,  
**o t s u s t a s:**

**Rahuldada välismaise juriidilise isiku SHS INTERNATIONAL LTD, aadressiga 100 Wavertree Boulevard, Wavertree Technology Park L7 9PT Liverpool GB vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti 04.novembri 2005.a. otsus nr 7/M200500148kaubamärgi "MAXUM" (taotlus nr M200500148) registreerimise kohta klassis 5 Berlin-Chemie AG nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib komisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse komisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

E. Sassian

P. Lello

T. Kalmet