

JUSTIITSMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 1529-o**

Tallinnas 26. märts 2018

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Kerli Tillberg ja Kirli Ausmees vaatas kirjalikus menetluses läbi Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA" (Oulitsa "Iliensko chausse" 16, BG-1220 Sofia, BG) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi „HEPARSIL“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1164574) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse nr 1529 all.

I Asjaolud ja menetluse käik

Patendiamet on võtnud vastu otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk „HEPARSIL“ (rahvusvahelise registreeringu nr 1164574) UAB "CeMex Farma" (Savanoriu pr. 79, LT-44208 Kaunas, LT) nimele. Kaubamärk on registreeritud Nizza klassifikatsiooni klassides järgmiste kaupade suhtes:

Klass 5: Pharmaceutical preparations for liver therapy (farmaatsiapreparaadid maksa ravimiseks).

Kaubamärgi registreerimise otsuse on vaidlustanud Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA" (edaspidi vaidlustaja).

II Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustusavalduse esitaja Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA" on Bulgaaria äriühing, kelle maksakahjustuste toetusravis kasutatavat ravimit CARSIL müüakse Eestis juba pikemat aega. CARSIL sisaldab taimset päritolu toimeaine silümaariini, mis toimib rakumembraane stabiliseerivalt ning kaitseb seeläbi maksarakke kahjulike tegurite toime eest ja aitab kahjustunud rakkudel taastuda. Silümaariin on hariliku maarjaohaka viljade kuivekstrakt. Eestis on müügiluba vaid kahel silümaariini sisaldaval ravimil, üks neist on CARSIL ja teine Ardeyhepan. Carsil tablettide müük Eestis aastatel 2006 – 2013 (tootja andmed) on olnud märkimisväärne (vaidlustusavalduses esitatud andmed tablettide müügi kohta).

Ravimi CARSIL esmane müügiluba on välja antud 28.04.2004. See müügiluba on jätkuvalt kehtiv, ravim on jätkuvalt registreeritud ravimiregistris. Ravimpreparaadi CARSIL näidustuseks on maksakahjustuste toetusravi, mille toimeaineks on silümaariin ehk maarjaohaka viljade kuivekstrakt. Vaidlustaja tutvustab ravimit CARSIL eraldi veebilehel carsil.org. Ka eestikeelses teaduskirjanduses on ravimit CARSIL nimetatud laialdaselt kasutusel olevaks (Ravimiinfo Bülletään, jaanuar 200, nr 23) ja ajakirjanduses maailmakuulsaks (Vooremaa 19.11.2013). Taotleja ravimit HEPARSIL Eesti ravimiregistrisse kantud ei ole. Taotleja ravimi pakendi kujundus ja toimeaine on nähtavad internetis kättesaadavalt reklaamilt, kus kujutatud pakendil on maarjaohaka pilt. Vaidlustaja kaubamärgil CARSIL oli Eestis õiguskaitse alates 12.06.2001 kuni 23.10.2012, mil kaubamärk kustutati kehtivuse pikendamise lõivu tasumata jätmise tõttu.

Hetkel on vaidlustaja Eestis kehtiva rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärgi registreeringu number 0767874 (hilisema märkimise kuupäev: 25.10.2006) omanik:

# CARSIL КАРСИЛ

Kaubamärk on registreeritud klassis 5 järgmiste toodete suhtes: Pharmaceutical, veterinary and sanitary products, dietetic substances adapted for medical use (farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitooted, meditsiinilised dieetained).

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 p-ga 5. Vaidlustaja kaubamärk CARSIL on registreeritud ravimpreparaadi nimetusena alates 28.04.2004 (Eestis esmase müügiloo väljaandmise kuupäev). Taotleja kaubamärgi HEPARSIL prioriteedikuupäev on 09.11.2012. Seega oli vaidlustaja kaubamärk ravimpreparaadina registreeritud enne taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäeva. Taotleja kaubamärki soovitakse registreerida klassis 5 kaupadele „farmaatsiapreparaadid maksa ravimiseks”. Tegemist on kaubaga, mis kuulub meditsiini valdkonda. Kaup sisaldab maarjaohakat. Vaidlustaja ravimpreparaadi CARSIL näidustuseks on maksakahjustuste toetusravi ja toimeaineks silümariin ehk maarjaohaka viljade kuivekstrakt. Seega on vaidlustaja ravimpreparaat ja taotleja kaubamärgi kaubad identsed.

Vaidlustaja kaubamärk ja taotleja kaubamärk on kokkulangevad viie tähemärgi osas: C-ARSIL ja HEP-ARSIL. Taotleja on eemaldanud vaidlustaja kaubamärgi esimese tähe C ning asendanud selle tähe kombinatsiooniga HEP. Kuigi üldjuhul loetakse kaubamärkide võrdlemisel olulisemaks osaks sõnaliste kaubamärkide algusosa, ei ole see nii juhul, kui kaubamärgi algusosa on taotletavate kaupade suhtes kirjeldav. Nii vaidlustaja ravimpreparaat kui taotleja kaubamärgiga tähistatav kaup on mõeldud maksa ravimiseks. Maksa ladinakeelsest nimetusest *hepar* (Meditisiinisõnastik, Tallinn 1996, lk 153) on tuletatud rida maksaga seotud meditsiinitermineid. Maksapõletikku nimetatakse teatavasti hepatiidiks (Eesti keele seletav sõnaraamat, Meditsiinisõnastik, Tallinn 1996, lk 154) ja maksapõletikku tekitavat viirust hepatiidiviiruseks (Meditisiinisõnastik, Tallinn 1996, lk 153). Tegemist on tavakeeles kasutatavate nimetustega. Seega on mõistlik eeldada, et tarbija peab taotleja kaubamärgi HEPARSIL eesliidet HEP või HEPA viiteks maksale või maksahaigusele, eriti arvestades asjaolu, et taotleja kauba näol ongi tegemist maksaravimiga.

Arvestades, et taotleja kaubamärgi algusosa viitab kauba otstarbele (mõeldud maksa ravimiseks), et nii vaidlustaja kui ka taotleja ravimpreparaat on mõeldud maksa ravimiseks ning et esineb ulatuslik kokkulangevus taotleja kaubamärgi ja vaidlustaja ravimpreparaadi nimetuses leiame, et taotleja kaubamärk on vaidlustaja ravimpreparaadi nimetusega eksitavalt sarnane. Eeltoodust lähtuvalt on taotleja kaubamärk eksitavalt sarnane Eestis enne kaubamärgi prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega ja kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatsatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda. Seega on täidetud kõik KaMS § 10 lg 1 p 5 kohaldamise eeldused.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Vaidlustajale kuulub rahvusvahelise registreeringu alusel registreeritud ühenduse kaubamärk, mille taotluse esitamise

kuupäev (Euroopa Ühenduse märkimise kuupäev) on 25.10.2006. Taotleja kaubamärgi prioriteedikuupäev on 09.11.2012. Seega on vaidlustaja kaubamärk varasem kui taotleja kaubamärk.

Märkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused. Vaidlustaja on eespool põhjendanud, et on mõistlik eeldada, et tarbija peab taotleja kaubamärgi HEPARSIL eesliidet HEP või HEPA viiteks maksale või maksahaigusele. Arvestades, et tegemist on kirjeldava elemendiga, siis ei saa kaubamärgi algusosa pidada elemendiks, mille järgi tarbijad kaubamärke eristaksid. Domineerivaks ja eristusvõimeliseks osaks tuleb pidada kaubamärgi lõpuosa.

Vaidlustaja kaubamärk kirjeldavaid elemente ei sisalda. Vaidlustaja kaubamärk koosneb kirillitsas kirjutatud elemendist КАРСИЛ ja ladina tähtedega kirjutatud elemendist CARSIL. Eesti keskmine tarbija mõistab vene keelt ja kirillitsat sellel määral, et tajuda, et tegemist on sama sõnaga. TOAK on kaubamärgis kirillitsas ja ladina tähtedes sama sõna kujutamise kohta leidnud: „Reproduksioonil sõnade korduv esitamine (sealhulgas vahelduvana kirillitsas ja ladina kirjas) ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduksioonil ühekordselt esinevast äravahetatavast sõnast. Näiteks, kui kaubamärgi reproduksioonil on kirjas "TIBU ТИБУ ТIBU ТИБУ ТIBU ТИБУ" ja vastandatud kaubamärgi reproduksioonil ükskord "TIBU", on need märgid sarnased. Selles mõttes on „MOBIC“ sarnane kaubamärgiga „MOVIX МОБИК“.“ Vaidlustaja leiab, et Eesti tarbija jaoks on tema kaubamärgi domineerivaks osaks sõna CARSIL.

Vaidlustaja kaubamärk koosneb kirillitsas kirjutatud elemendist КАРСИЛ ja ladina tähtedega kirjutatud elemendist CARSIL, mille hääldus on identne [karsil]. Vaidlustaja kaubamärgi domineeriva osa CARSIL sisaldub peaaegu täielikult taotleja kaubamärgi sõnalises osas HEPARSIL. Vaidlustaja kaubamärki hääldatakse nii kirillitsas kui ladina tähtedes kirjutatuna [karsil] ja taotleja kaubamärki [heparsil]. Seega on häälduses kokkulangevaid häälikuid viis. See moodustab 5/6 vaidlustaja kaubamärgist ja 5/8 taotleja kaubamärgist. Vaidlustaja leiab, et foneetiliselt on vaadeldavad kaubamärgid sarnased.

Visuaalselt on vaidlustaja kaubamärk ja vaidlustatud kaubamärk sarnased eelkõige domineerivates sõnalistes elementides sisalduva visuaalselt identse sõnalise elemendi ARSIL tõttu. See moodustab 5/6 vaidlustaja kaubamärgist ja 5/8 taotleja kaubamärgist. Täiendavat sarnasust lisab asjaolu, et mõlemad kaubamärgid on kujutatud visuaalselt sarnaste trükitähtedega. Vaidlustaja leiab, et visuaalselt on kaubamärgid sarnased.

Kaubamärkidel puudub nii semantiline sarnasus kui erinevus ning semantiline aspekt hinnangut äravahetamise tõenäosusele ei mõjuta.

Kõik taotleja kaubamärgi kaubad *pharmaceutical preparations for liver therapy* (farmaatsiapreparaadid maksa ravimiseks) on hõlmatud vaidlustaja kaubamärgi kaupadega *pharmaceutical, veterinary and sanitary products, dietetic substances adapted for medical use* (farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitooted, meditsiinilised dieetained). Seega on taotleja kaubad vaidlustaja kaupadega identsed.

Kaubamärkide võrdlemisel tuleb silmas pidada, et tarbijal ei ole reeglina võimalik eri kaupade vahel valiku tegemisel ja ostu sooritamisel kaubamärke vahetult võrrelda. Tarbija peab oma valiku tegema oma ebatäiusliku mälu põhjal lähtuvalt (C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, p 26).

Arvestades sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides (identne element ARSIL) ja semantilise erinevuse puudumist leiab vaidlustaja, et esineb tõenäosus vaidlustaja ja taotleja kaubamärgi äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus, et tarbija ajab segamini vaadeldavad kaubamärgid (otsese äravahetamise tõenäosus) või seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Kaupade identsuse tõttu on tegemist suurendatud äravahetamise tõenäosusega. Tegemist on käsimüügiravimitega, mida tihti müüakse avariilult ning millel puuduvad olulised kõrvaltoimed, seetõttu võib eeldada, et tarbija tähelepanelikkus on nende kaupade ostmisel keskmine.

Euroopa Kohus on 22. juuni 1999 otsuses C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer & Co. GmbH v Klisjen Handel BV, punktis 20 leidnud, et "... mida eristusvõimelisem on varasem märk, seda suurem on äravahetamise tõenäosus (SABEL, p 24) ja seepärast kõrge eristusvõimega tähised, emb-kumb, kas iseenesest või nende omandatud tuntuse pärast, naudivad laiemat kaitset kui madalama eristusvõimega tähised." Vaidlustaja kaubamärk on nii olemuslikult kõrge eristusvõimega (tehissõna, millel puudub igasugune, sh kirjeldav tähendus) ja on omandanud ka tuntuse, nagu on kirjeldatud eespool. Seega suurendab äravahetamise tõenäosust asjaolu, et vaidlustaja kaubamärk on kõrge eristusvõimega.

Euroopa Kohus on märkinud, et oma hinnangut andes peab ametiasutus võtma arvesse kõiki juhtumiga seotud fakte ja asjaolusid (11. novembri 1997 otsus kohtuasjas C-251/95 Sabel, 12. veebruari 2004. aasta otsus kohtuasjas C-363/99, punkt 35). Seetõttu märgime täiendavalt, et ka turul konkureerivad vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide CARSIL ja HEPARSIL all sama kaubaga. Nähtuvalt lisadest 8-9 sisaldab taotleja kaup maarjaohakat. Tegemist on maksaravimiga ja sellele viitab ka taotleja kaubamärgi kirjeldav algusosa HEP. Vaidlustaja ravimpreparaadi CARSIL näidustuseks on maksakahjustuste toetusravi (Lisa 3 p 4.1) ja toimeaineks silümarin ehk maarjaohaka viljade kuivekstrakt. Lisadest 5 ja 9 nähtub, et ka mõlema toote pakendil kasutatakse maarjaohaka kujutist ning pakendite kujundused on sarnased. Seega on taotleja kaubamärk sarnane vaidlustaja varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitses identsete kaupade tähistamiseks, ja tõenäoline on kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine vaidlustaja varasema kaubamärgiga.

Taotleja kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3. Euroopa Kohus on oma 23.10.2003 otsuses kohtuasjas C-408/01 öelnud, et liikmesriik peab mainekale kaubamärgile tagama kaitse identsete ja sarnaste kaubamärkide suhtes nii eriliigiliste kui ka samaliigiliste kaupade puhul. Sellest lähtuvalt palub vaidlustaja kohaldada KaMS § 10 lg 1 p 3 kõigi taotluses märgitud kaupade osas. Euroopa Kohus on märkinud, et sama sätte kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt. Piisab vaid sellisest sarnasusest, et tarbijad loovad seose maineka märgi ja tähise vahel. Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Kaubamärkide sarnasust on vaidlustaja põhistanud eespool.

Euroopa Kohus on hiljutistes otsustes tõlgendanud eristusvõime ning maine kahjustamise ja ebaausa ärakasutamise kriteeriumeid. Euroopa Kohus on 27. novembri 2008. aasta otsuse C-252/07 Intel

Corporation Inc. vs CPM United Kingdom Ltd. punktides 37-38 leidnud, et "Direktiivi artikli 4 lõike 4 punktis a sätestatud kaitse kohaldamiseks peab varasema kaubamärgi omanik tõendama, et hilisema kaubamärgi kasutamine „kasutaks ebaõiglaselt ära või kahjustaks varasema kaubamärgi [eristusvõimet] või mainet. Selleks ei pea varasema kaubamärgi omanik tõendama, et tema kaubamärgile on direktiivi artikli 4 lõike 4 punkti a tähenduses tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud. Nimelt, kui on ette näha, et viis, kuidas hilisema kaubamärgi omanik võib kasutada varasemat kaubamärki, tekitab tulevikus selliselt kahju, siis ei ole varasema kaubamärgi omanik kohustatud ootama tegelikku kahjutekitamist, et keelata selline kasutamine. Varasema kaubamärgi omanik peab siiski tõendama selliste tegurite olemasolu, mis võimaldavad järeldada, et esineb tõsine oht, et tema kaubamärgile tulevikus kahju tekitatakse."

Euroopa Kohus leevendas oma hilisemas 12. detsembri 2008. aasta otsuse C-197/07 Aktieselskabet af 21. november 2001 vs OHIM punktis 22 direktiivi artikli 4 lõike 4 tõlgendamise kriteeriumit ning leidis, et "... ei pea tõendama, et varasemale kaubamärgile on tegelikult ning vastaval hetkel kahju tekitatud; piisab vaid välja tuua asjaolud, mille alusel saaks *prima facie* järeldada, et tulevikus varasema kaubamärgi ärakasutamise võimalus ei ole hüpoteetiline (vaata, analoogia korras, mis puudutab Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21. detsembrist 1988. a. Kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta Artikli 4(4)(a) sätet (OJ 1989 L 40, p. 1), Case C-252/07 Intel Corporation [2008] ECR I-0000, para 38)". Vaidlustaja on arvamusel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab ja kasutab ära tema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet ning see arvamus ei ole üksnes hüpoteetiline. Vaidlustaja on oma kaubamärgiga olnud Eesti turul kauaaegselt ning saavutanud hea maine ja märkimisväärse müügi käibe. Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupu ja nende kvaliteeti. Taotleja kaubamärgiga võidakse kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud, kes ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja kaupadega ning vaidlustajaga. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet. Seetõttu esineb oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest tulenevale tarbijate ootusele ning võivad vaidlustaja mainet kahjustada.

Vaidlustaja kaubamärgid on suure eristusvõimega nii olemuslikult kui ka pikaajalise eduka kasutuse tõttu. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab kaubamärkide seostamise, mis nõrgestab varasema kaubamärgi eristusvõimet. Sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja kaubaga ja tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Teatavasti peab keskmine tarbija ostu sooritades toetuma oma ebakindlale mälu pildile. Taotleja on oma kaubamärgi loonud kombineerides ravimi otstarbele viitava eesliite vaidlustaja kaubamärgiga. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus nähes vaidlustaja kaubamärki ei teki tarbijal enam varasemat kohest seostust vaidlustaja kaubaga vaid ka taotleja kaubamärgi ja kaubaga. Eespool viidatud otsuse C-487/07 L'Oreal SA v Bellure NV punktides 49-50 ütleb Euroopa Kohus, et "kui kolmas isik üritab maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisega asuda asjaomase kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata, siis tuleb seda kasutamist pidada kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglaselks ärakasutamiseks".

Eeltoodut arvestades tuleb viiendale küsimusele vastata, et direktiivi 89/104 artikli 5 lõiget 2 [analoogne KMS § 10 lg 1 p-le 3] tuleb tõlgendada selliselt, et selle sätte tähenduses ei eelda kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine segiajamise tõenäosuse olemasolu ega ohtu, et kaubamärgi eristusvõimet, mainet või kaubamärgiomanikku üldisemalt võidakse kahjustada. Kasu, mida kolmas isik maineka kaubamärgiga sarnase tähise kasutamisest saab, kujutab endast kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglast ärakasutamist kolmanda isiku poolt, kui viimane soovib tähise sellise kasutamisega asuda maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda ilma rahalist hüvitist maksmata ja ise kaubamärgiomaniku ärilisse panusesse selle kaubamärgi kuvandi loomisel ja säilitamisel panustamata.”

Taotleja on oma kaubamärgi loonud kombineerides ravimi otstarbele viitava eesliite HEPA olulise osaga vaidlustaja kaubamärgist. Vaidlustaja on oma kaubamärgiga turul olnud kauaaegselt. Arvestades, et ravimiturul kasutatavatest raviminimetustest on kõigil turulolijatel põhjalik ja selge ülevaade lisaks kaubamärgiregistritele ka ravimiregistrite kaudu, on sellise valiku juhuslikkus välistatud. Vaidlustaja on arvamusel, et tema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine toob esile kaubamärkide assotsieerumise ning tarbijad võivad neid märke omavahel seostada. Seega tekib taotlejal võimalus kasutada ära vaidlustaja kaubamärgiga seostatud head mainet, sh laitmatut reputatsiooni, kõrget kauba kvaliteeti ning usaldusväarsust. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt kasutab taotleja vaidlustaja kaubamärgi mainet ebaausalt ära oma uue brändi loomiseks. Seega leiab vaidlustaja, et eelmainitud omaniku tegevus, sh vaidlustaja kaubamärgiga sarnase tähise loomine, selle registreerimine ja kasutamine C-487/07 L’Oreal SA v Bellure NV Euroopa Kohtu otsuse valguses tõlgendatav kui vaidlustaja maineka kaubamärgi maine ja/või eristusvõime ärakasutamine.

Vaidlustaja on seisukohal, et tema registreeritud maineka kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine taotleja poolt kasutab ära ja kahjustab tema kaubamärgi mainet ja eristusvõimet. Lähtudes eeltoodust palub vaidlustaja tuvastada taotleja kaubamärgi HEPARSIL (taotluse nr R201300851, rahvusvahelise registreeringu nr 1164574) suhtes õiguskaitset välistavate asjaolude olemasolu klassis 5 ja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta UAB "CeMex Farma" nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

### III Taotleja põhiseisukohad

Taotleja hinnangul on järgmised vaidlustusavalduses viidatud asjaolud käesolevas vaidluses asjasse puutumatud:

- ravimi CARSIL toimeaine, selle mõju organismile ja antud toimeainel põhinevate ravimite arv Eesti ravimiregistris (vaidlustusavalduse lisad 2 ja 4);
- taotleja ravimi HEPARSIL pakendi kujundus (maarjaohaka pilt) ja toimeaine, samuti asjaolu, et antud ravim ei ole ravimiregistris registreeritud (vaidlustusavalduse lisad 8-9);
- vaidlustusavalduse esitajale kuulus tänaseks kehtivuse kaotanud kaubamärk CARSIL (vaidlustusavalduse lisa 10).

Kuna KaMS § 10 lg 1 p-de 2, 3 ja 5 kohaldamine nimetatud asjaoludest ei sõltu, tuleb need ja nende esinemist tõendavad tõendid jätta käesoleva vaidluse lahendamisel tähelepanuta. Kaubamärkide

äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Euroopa Kohtu väljakujunenud praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, [1995], punkt 23). Nimetatut on tõdenud oma vaidlustusavalduses ka vaidlustaja ise.

Euroopa Üldkohtu praktika kohaselt tuleb mitmest elemendist koosneva kaubamärgi ühe või mitme elemendi domineerivuse üle otsustades võtta eriti arvesse iga elemendi loomupäraseid omadusi, võrreldes neid teiste elementide loomupäraste omadustega. Sellega seoses tuleb anda hinnang iga elemendi suuremale või väiksemale võimele identifitseerida asjaomaseid kaupu või teenuseid konkreetselt ettevõtelt pärinevatena, eristades neid seeläbi teiste ettevõtete kaupadest või teenustest. Samuti on Euroopa Üldkohus märkinud, et üldjuhul ei käsitle avalikkus kaubamärgi kirjeldavat osa selle kaubamärgiga edasi antud üldmuljes eristava ja domineerivama elemendina.

Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide reproduktsioonidelt nähtuvalt on mõlema kaubamärgi puhul tegemist sõnaliste tähistega - varasem kaubamärk koosneb kahest sõnast CARSIL КАРСИЛ ja taotletav kaubamärk ühest sõnast HEPARSIL. Vaidlustusavalduse esitaja küll kinnitab, et varasem kaubamärk CARSIL КАРСИЛ kirjeldavaid elemente ei sisalda (vaidlustusavalduse lk 7), kuid vaidlustusavalduses oma tervikkaubamärgist ei lähtu. Samas väidab vaidlustusavalduse esitaja, et kuna sõna hepar tähendab ladina keeles maksa, siis tarbija peab taotleja kaubamärgi HEPARSIL eesliited HEP- või HEPA- viiteks maksale või maksahaigusele (vaidlustusavalduse lk 5). Taotleja nimetatuga ei nõustu. Taotlejale ei ole teada ja vaidlustusavalduse esitaja ei ole tõendanud, et keskmine Eesti tarbija valdaks sellisel tasemel ladina keelt, et tunneks ära inimese siseorganite ladinakeelsed nimetused. Leiame, et Eesti tarbijad tajuvad kaubamärki HEPARSIL ühest väljamõeldud sõnast koosneva tervikkaubamärgi- ja tootenimena. Toodust nähtuvalt on varasema kaubamärgi domineerivaks elemendiks selle sõnaline osa CARSIL КАРСИЛ ja taotletava kaubamärgi domineerivaks elemendiks sõna HEPARSIL.

Nii on asjakohatu ka vaidlustusavalduse esitaja viide Euroopa Üldkohtu otsusele nr. T-117/02 seoses kaubamärkidega CHUFI ja CHUFAPIT, kus kohus leidis, et Hispaania sihtrühm tajub elementi "chuf" kaupa kirjeldava tähisena (maas kasvavad mandlid). Käesolevas asjas puudub alus arvata, et Eesti tarbijad tajusid kaubamärgi HEPARSIL algusosa HEP-, HEPA- või HEPAR- kirjeldava kaubamärgielemendina. Samuti, erinevalt eelviidatud Euroopa Üldkohtu otsusest, ei sisalda varasem kaubamärk CARSIL КАРСИЛ algusosa, mis langeks kokku taotletava kaubamärgi HEPARSIL algusega. Enamgi veel, isegi kui lähtuda vaidlustusavalduse esitaja väitest, et tarbijad teavad maksa ladinakeelset nimetust hepar ja tunnevad selle turusituatsioonis ära, oleks ilmselgelt ebaõige arvata, et tarbijad tajuvad sellisel juhul kaupa kirjeldavana vaid tähise HEPARSIL algusosa HEP- või HEPA-. Vaidlustusavalduse esitaja loogikast lähtuvalt oleks sellisel juhul taotletava kaubamärgi kirjeldavaks elemendiks kogu algusosa HEPAR- ja tähise domineerivaks/eristusvõimeliseks osaks jääks vaid selle lõpuosa -SIL, mis on üldmuljelt täielikult erinev varasema kaubamärgi domineerivast elemendist CARSIL КАРСИЛ.

Visuaalsest aspektist on käesolevas asjas tegemist sõnaliste tähistega, millel kujunduslik osa puudub. Varasem kaubamärk koosneb kahest 6 tähelisest sõnast CARSIL КАРСИЛ ja taotletav kaubamärk ühest kaheksa tähelisest sõnast HEPARSIL. Seega on asjaomaste kaubamärkide pikkused erinevad. Erinevad on ka kaubamärkide alghäälised. Sõnaliste kaubamärkide alghäälsete erinevuse olulisust on oma vaidlustusavalduses tõdenud ka vaidlustusavalduse esitaja. Kuna Eesti tarbijad tajuvad asjaomaseid kaubamärke tervikuna ega erista neis elemente/täheühendeid, mille eristusvõime oleks kaubamärkide ülejäänud elementidest erinev, ei ole käesolevas asjas kahtlust selles, et asjaomased kaubamärgid on visuaalselt erinevad. Seda enam, et varasema kaubamärgi näol on mõlema märgis oleva sõna puhul tegemist suhteliselt lühikese tähistega, mille iga täht mängib kaubamärgist jäävas üldmuljes olulist rolli. Foneetilisest aspektist on võrdlusalused kaubamärgid selgelt erinevate pikkusega – kui varasema tähise mõlemad sõnad CARSIL КАРСИЛ koosnevad kahest silbist, siis käesolevas asjas taotletav kaubamärk HEPARSIL on kolmesilbiline: [kar-sil kar-sil] v. [hep-ar-sil].

Toodust nähtuvalt langevad asjaomased kaubamärgid omavahel foneetiliselt kokku üksnes viimase silbi poolest. Varasema tähise esimene silp on täielikult erinev taotletava kaubamärgi esimesest ja teisest silbist. Seega on asjaomased kaubamärgid teineteisest foneetiliselt erinevad.

Kaubamärke ei ole võimalik võrrelda kontseptuaalselt, kuna tegemist on väljamõeldud sõnade/tootenimedega. Seega, kaubamärkide vahel puudub ka kontseptuaalne sarnasus.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõttelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt. Hinnang kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kohta peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide domineerivateks elementideks on nende ainsad sõnalised elemendid, mida Eesti tarbijad tajuvad tervikuna. Kaubamärgid on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt selgelt erinevate pikkustega ja nende üldmuljeid kõige enam mõjutavad alghäälised on teineteisest täiesti erinevad. Kaubamärkide sarnasus nende lõpuosas ei muuda kaubamärke ei visuaalselt ega foneetiliselt sarnasteks. Seega asjaomased kaubamärgid on üldhinnanguna teineteisest erinevad.

Kuna kaubamärgid CARSIL КАРСИЛ ja HEPARSIL on erinevad, ei ole käesolevas asjas täidetud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaldamise üks eeltingimustest ja vastandatavate kaubamärkide vahel puudub äravahetamise tõenäosus. Seega ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Sellest tulenevalt on asjakohatud ka vaidlustusavalduse esitaja väiteid varasema kaubamärgi kõrge eristusvõime kohta - kõrge eristusvõime ei muuda visuaalselt ja foneetiliselt erinevaid kaubamärke teineteisega sarnaseks.

Kaubamärgi HEPARSIL osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Vaidlustusavalduse esitaja on antud õiguskaitset välistava asjaolu analüüsidest leidnud, et: ...sätte kohaldamiseks ei ole vajalik, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbijate poolt. /.../ Kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium (vaidlustusavalduse lk 9). Leiame, et siinkohal vaidlustusavalduse esitaja eksib – hinnates kaubamärkide identsust või sarnasust KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses ei rakendata madalamaid kriteeriume kui kaubamärkide identsuse või sarnasuse hindamisel KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses - kaubamärke hinnatakse mõlemal juhul arvestades nende visuaalset, foneetilist ja



kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile. KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamise erinevuseks on see, et asjaomased kaubad ja teenused ei pea olema identsed või samaliigilised, so sellest tulenevalt ei ole nõutav ka kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Tarbijad saavad luua ka vaidlustusavalduse esitaja poolt viidatud, KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeltingimuseks oleva seose kaubamärkide vahel üksnes juhul, kui nad tunnevad taotletavas tähises ära vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgi, so hilisem tähis meenutab varasemat. Nimetatu eeldab kaubamärkide sarnasust. Käesoleva vastuse kohaselt on taotletav kaubamärk HEPARSIL varasemast kaubamärgist CARSIL КАРСИЛ visuaalselt ja foneetiliselt aga ka kontseptuaalselt erinev, so tegemist ei ole sarnaste kaubamärkidega. Seega, olenemata kaupade võimalikust sarnasusest, ei seosta tarbijad asjaomaseid kaubamärke, so ei loo nende vahele KaMS § 10 lg 1 p-i 3 kohaldamise eelduseks olevat seost.

Kuna tarbijad kaubamärke CARSIL КАРСИЛ ja HEPARSIL omavahel ei seosta, ei saa taotletav kaubamärk ka ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu ei ole vaidlustusavalduse esitaja ka tõendanud. Seega ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Sellest tulenevalt on antud vaidluses asjakohatud ka vaidlustusavalduse esitaja tõendamata väited varasema kaubamärgi maine kohta. Kaubamärgi väidetav maine ei muuda visuaalselt ja foneetiliselt erinevaid kaubamärke teineteisega sarnaseks.

Kaubamärgi HEPARSIL osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-is 5 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Antud õiguskaitset välistava asjaolu juures tugineb vaidlustusavalduse esitaja Eesti ravimiregistrisse kantud ravimile CARSIL ning leiab, et taotletav kaubamärk HEPARSIL on eksitavalt sarnane viidatud ravimipreparaadi nimetusega.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma praktikas kontrollinud KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu koos KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistava asjaoluga, so mõlema keeldumise aluse esinemise kontrollimisel teostatakse sama analüüs. Sellest võib järeldada, et KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatud "eksitava sarnasuse" kriteerium on väga lähedane KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud "äravahetamise tõenäosuse" kriteeriumile.

Kuna ravimipreparaadi nimetus CARSIL on väga sarnane vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiga CARSIL КАРСИЛ, ei pea taotleja käesolevaga vajalikuks üle korrata vastuse punktis 2 esitatud võrdlust/analüüsi taotletava kaubamärgiga HEPARSIL. Kinnitame, et tuginame sellele ka KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu aspektist. Seega, kuna taotletav kaubamärk HEPARSIL on ravimipreparaadi nimetusest CARSIL visuaalselt ja foneetiliselt aga ka kontseptuaalselt erinev, ei ole antud juhul tegemist

eksitavalt sarnaste tähistega. Seega ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas ka KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Vaidlustusavalduse esitaja tugineb oma vaidlustusavalduses varasemale kaubamärgile CARSIL КАРСИЛ ja ravimipreparaadi nimetusele CARSIL ning leiab, et taotletav kaubamärk HEPARSIL on nendega sarnane, äravahetamiseni sarnane ja eksitavalt sarnane. Vaidlustusavalduse esitaja küll tõdeb, et kaubamärkide võrdlemise loetakse olulisemaks osaks sõnaliste kaubamärkide algusosa kuid leiab, et antud juhul ei ole see kohaldatav, kuna hepar tähendab ladina keeles maksa ja on seetõttu taotletava kaubamärgi kirjeldav

element. Taotleja nimetatuga ei nõustu, käesolevas asjas ei ole esitatud tõendeid, kust nähtuvalt teaksid Eesti tarbijad inimese siseorganite ladinakeelseid nimesid. Seetõttu ei moodusta taotletava kaubamärgi eesliide HEP- või HEPA- ka kaubamärgi kirjeldavat osa, mistõttu tuleb käesolevas asjas taotletavaid kaubamärke hinnata/võrrelda tervikuna. Vastuse punktis 2 esitatust nähtuvalt on asjaomased tähised visuaalselt ja foneetiliselt erinevad ja neil puudub ka kontseptuaalne sarnasus. Seetõttu, kuna vastandatavad tähised on üldhinnanguna erinevad, ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas KaMS § 10 lg 1 p-des 2, 3 ja 5 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on ka käesolevas asjas esitatud hagiavaldus alusetu, põhjendamata ja selles esitatud väited tõendamata.

Märgime täiendavalt, et vaidlustusavalduse esitaja on korduvalt viidanud asjaolule, et ta on üks väheseid, kes Eestis müüb toimeainel silümariin põhinevat maksaravimit. Arvestades asjaolu, et vastandatavate, üldmuljelt selgelt erinevate, kaubamärkide väidetavad sarnasused on käesolevas asjas ilmselgelt otsitud, jätab vaidlustusavaldus mulje, et selle tegelikuks ajendiks on soov vältida konkureeriva, toimeainel silümariin põhineva, maksaravimi turulejõudmist, mitte aga varasemate kaubamärgiõiguste kaitse (ja väidetav taotleja poolne rikkumine). Siinjuures viitame asjaolule et Pariisi konventsiooni artikli 7 kohaselt ei või toote olemus, millele kaubamärki taotletakse, mitte mingil juhul olla takistuseks märgi registreerimisele. Asjaolu, et taotleja kaubamärgiga tähistatakse tooteid, mis sisaldavad vaidlustaja kaubamärgiga markeeritud toodetega sama toimeainet silümariin, ei saa olla takistuseks taotletava kaubamärgi registreerimisel.

Kuna taotletav kaubamärk HEPARSIL ei riku vaidlustusavalduse esitaja õigusi kaubamärgile CARSIL КАРСИЛ ja ravimpreparaadi nimetusele CARSIL, palume apellatsioonikomisjonil jätta Aktsionerno droujestvo "SOPHARMA" vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

#### IV Vaidlustaja täiendavad seisukohad

Vaidlustaja esitas 26.05.2015 täiendavad seisukohad vastusena taotleja vastuväidetele. Taotleja väitel on vaidluses asjasse puutumatud ravimi CARSIL toimeaine, selle mõju organismile ja antud toimeainel põhinevate ravimite arv Eesti ravimiregistris, taotleja ravimi HEPARSIL pakendi kujundus (maarjaohaka pilt) ja toimeaine, samuti asjaolu, et antud ravim ei ole ravimiregistris registreeritud ja vaidlustusavalduse esitajale kuulunud tänaseks kehtivuse kaotanud kaubamärk.

Vaidlustaja ei nõustu taotleja seisukohaga. Euroopa Kohus on oma väljakujunenud kohtupraktikas korduvalt leidnud, et tõenäosust, kas tarbija vahetab kaubamärgid ära, hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumi tähtsust omavaid asjaolusid. Lisaks tuleneb Euroopa Kohtu praktikast, et äravahetamise tõenäosus on seda suurem, mida eristusvõimelisem kaubamärk on, sh võib suurenenud eristusvõime tuleneda nii kaubamärgi olemusest kui tema tuntusest turul. Samuti on maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise hindamisel oluline tegelik turuolukord. Seega tuleb vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide hindamisel arvesse võtta tõendeid, mis näitavad, milline on tegelik turusituatsioon, et vaidlustaja on oma kaubamärgi kaitsnud juba pikka aega tagasi ning see on kasutusel taotleja taotletava kaubaga identsel kaubal ning taotleja kaubamärgi tegelikust kasutusest on näha, et sellega püütakse luua seost kahe märgi vahel. Samuti juhib vaidlustaja tähelepanu asjaolule, et lisadega 8-9 ei tõenda vaidlustaja mitte asjaolu, et taotleja ravim ei ole ravimiregistris registreeritud, vaid taotleja ravimi pakendi kujundust ja toimeainet ning reklaamimise viisi.

Taotleja on oma vastuses asunud seisukohale, et vaidlustaja varasem kaubamärk koosneb kahest sõnast: CARSIL КАРСИЛ. Vaidlustaja on vaidlustusavalduses selgitanud, et tegemist on ühe sõnaga, mis on esitatud kirillitsas kirjutatud elemendina КАРСИЛ ja ladina tähtedega kirjutatud elemendina CARSIL. Eestis räägib vene keelt emakeelena 30% 16-65 aastastest elanikest ning eestikeelsetest elanikest tuleb 43,5% vene keeles suhtlemisega hästi toime ja 30,9% saab hädapärastelt hakkama lihtsama suhtlemisega. Vaidlustaja hinnangul mõistab Eesti keskmine tarbija vene keelt ja kirillitsat sellel määral, et tajuda, et tegemist on sama sõnaga. Analoogiliselt on tarbija taju tõlgendatud ka rahvusvahelises praktikas. Toome selle kohta näiteks OHIMi vaidlustusosakonna otsuse nr B1984833 25. septembrist 2014, kus vaidlustaja kaubamärki SILDEN СИЛДЕН on tõlgendatud samal viisil. Vaidlustaja päritoluriik on Bulgaaria, kus on kasutusel kirillitsa.

Ka kaubamärgi CARSIL КАРСИЛ puhul on ilmne, et tegemist on sama sõna ladina ja kirillitsa ekvivalentidega ning see ei muuda märgi sisulist olemust. OHIMi otsuses kirjeldatud tõlgendamisviis on Eestis leidnud heakskiitu TOAK oma varasemas praktikas (vaidlustusavalduses viidatud otsus nr 904-o). Seega leiab vaidlustaja, et põhjendatud on seisukoht, et Eesti tarbija tajub vaidlustaja kaubamärki kui sõna CARSIL.

Taotleja leiab, et hinnates kaubamärkide identsust või sarnasust KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses ei rakendata madalamaid kriteeriume kui kaubamärkide identsuse või sarnasuse hindamisel KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Taotleja ütleb, et vaidlustusavalduse esitaja eksib öeldes, et kaubamärkide sarnasuse nõude täitmine on palju madalam kriteerium kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium.

Vaidlustaja selgitab, et taotleja ise on kehtivat õigust ekslikult tõlgendanud. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei ole vajalik, et esineks kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Samuti on Euroopa Kohus selgitanud, et KaMS § 10 lg 1 p 3 puhul nõutav sarnasuse aste on erinev sellest sarnasuse astmest, mis on nõutav äravahetamise ohu hindamisel. Rikkumine on kaubamärgi ja rikkuva tähise teatava sarnasuse tagajärg, mille tõttu asjaomane avalikkus seostab tähist kaubamärgiga, st loob nende vahel seose, olgugi et ta ei aja neid omavahel segi. Kui kaubamärgid on kas või vähesel määral sarnased, peab hindama, kas kaubamärkide vähesest sarnasusest hoolimata on muude tegurite nagu varasema kaubamärgi üldtuntuse või maine esinemise tõttu tõenäoline, et asjaomane avalikkus loob nende vahel seose. Sama oli Euroopa Kohus sunnitud hiljuti üle kordama, tühistades nende põhimõtetega vastuolus oleva Üldkohtu otsuse ja rõhutades, et Euroopa Kohus on järjepidevalt otsustanud, et tegemist on erinevate sarnasuse astmetega. Euroopa Kohtu otsustest järeldub, et mainekatele kaubamärkidele antud laiendatud kaitse on olemuslikult erinev traditsioonilisest äravahetamise tõenäosusel põhinevast kaitsest. Asumine maineka kaubamärgi kiiluvette, et saada kasu viimase atraktiivsusest, reputatsioonist ja prestiižist ning kasutada seda hüvitist maksmata ja panustamata kaubamärgi kuvandi loomisesse ja säilitamisse on kaubamärgi eristusvõime või maine ebaõiglane ärakasutamine. Kaubamärgi eristusvõime kahjustamisega on tegu niipea, kui kaubamärgi võime identifitseerida kaupu või teenuseid, mille jaoks kaubamärk registreeriti, nõrgeneb seetõttu, et kolmas isik kasutab identset või sarnast tähist ja sellest tingitult on kaubamärgi identiteet ja mõju avalikkusele hajunud, maine kahjustamisega on tegu siis, kui need kaubad ja teenused, mille jaoks kolmas isik identset või sarnast tähist kasutab, mõjutavad keskmise tarbija taju nii, et kaubamärgi atraktiivsus väheneb.

Eeltoodust tulenevalt ei ole õige taotleja arusaam, et KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamise erinevuseks on [ainult] see, et asjaomased kaubad ja teenused ei pea olema identsed või samaliigilised. KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel tuleb hinnata, kas kaubamärkide sarnasus ja kaupade või teenuste samaliigilisus tekitavad tarbija jaoks olukorra, kus ta tõenäoliselt kaubamärgid omavahel ära vahetab. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel tuleb juhul, kui kaubamärgid kas või vähesel määral sarnased, hinnata, kas varasema kaubamärgi mainekuse või kõrge eristusvõime tõttu on tõenäoline, et tarbijad loovad nende vahel seose, mille tulemusena saab taotleja kaubamärk vaidlustaja kaubamärgi arvel kasu ja nõrgendab selle eristusvõimet. Taotleja ja vaidlustaja kaubamärkidel on 5-täheline kokkulangevus ning ainuüksi sellest piisab järeldamiseks, et kaubamärgid on vähemalt vähesel määral sarnased.

#### V Taotleja täiendavad seisukohad

Vaidlustusavalduse esitaja on oma 26.05.2015 vastuses õigesti viidanud, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata igakülgset, võttes arvesse kõiki juhtumi tähtsust omavaid asjaolusid (mitte aga asjasse puutumatu asjaolusid). Nii kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse analüüsis, kui ka kaubamärgi maine ja eristusvõime kahjustamise ja ärakasutamise analüüsis lähtutakse varasemate õiguste ulatusest, millele vastandatakse taotletava õiguse ulatus. Seega, käesolevas asjas omavad tähtsust asjaolud, mis väljendavad vastandatavate kaubamärkide õiguskaitse ulatust. Taotleja selgitas, et KaMS § 12 lg 1 ja 2 kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks eelkõige registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ja registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelu. Euroopa Kohtu praktikast tulenevalt võetakse täiendavalt arvesse ka kaubamärkide võimalikku tuntust ja mainet keskmise tarbija seisukohalt – oluline on registrisse kantud kaubamärkide kasutuse ulatus ja sellest tulenev tunnus asjaomaste kaupade ja teenuste suhtes. Seega, vaidlustusavalduse menetluses tugineb varasema kaubamärgi omanik vaidlustusavalduse alusena viidatud kaubamärkidest tulenevatele õigustele, sealhulgas üldtuntud kaubamärkidest tulenevatele õigustele kui kaubamärgi üldtuntuks tunnustamist taotletakse. Käesolevas asjas seda tehtud ei ole, mistõttu tugineb vaidlustusavalduse esitaja käesolevas asjas üksnes oma sõnalisest kaubamärgist CARSIL КАРСИЛ tulenevatele õigustele. Nimetatud arvestades jääb taotleja seisukohale, et käesolevas vaidluses on asjakohatud järgmised vaidlustusavalduses viidatud asjaolud:

- ravimi CARSIL КАРСИЛ toimeaine, selle mõju organismile ja antud toimeainel põhinevate ravimite arv Eesti ravimiregistris ning samuti
- taotleja ravimi HEPARSIL pakendi kujundus (maarjaohaka pilt) ja toimeaine, samuti asjaolu, et antud ravim ei ole ravimiregistris registreeritud - Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi CARSIL КАРСИЛ registreering ega ka antud tähise väidetav kasutamine ei anna vaidlustusavalduse esitajale ainuõigust toota ja turustada toimeainel „silümariin“ (harilikku maarjaohaka viljade kuivekstrakt) põhinevat ravimit ning keelata teistel turuosalistel selliste ravimite tootmine ja turustamine;
- samuti ei näita vaidlustusavalduses tuginetud sõnalise kaubamärgi CARSIL КАРСИЛ õiguskaitse ulatust asjaolu, et vaidlustusavalduse esitajale on kuulunud vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise ajaks juba kehtivuse kaotanud kaubamärk CARSIL. Kuna kaubamärgi HEPARSIL taotluse esitamise hetkel puudusid vaidlustusavalduse esitajal mistahes õigused tulenevalt nimetatud kaubamärgist ning vaidlustusavalduse esitaja ei ole antud tähist ka vaidlustusavalduse ühe alusena nimetanud, ei oma ka nimetatud asjaolu käesoleva vaidlusega puutumust, mistõttu tuleb ka see tõend jätta tähelepanuta.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole esitanud käesolevas asjas materjale kaubamärgi CARSIL КАРСИЛ väidetava tuntuse ja maine kohta Eesti tarbijate hulgas vaidlustatud kaubamärgi HEPARSIL prioriteedikuupäeva seisuga 09.11.2012, mistõttu tuleb käesolevas asjas lähtuda selles, et tegemist on kaubamärgiga, mille loomupärane eristusvõime oli antud hetkel tavapärane ja tähis ei olnud Eesti tarbijatele tuntud.

Vaidlustusavalduse esitaja ei ole oma 26.05.2015 vastuses vaielnud vastu asjaolule, et käesolevas asjas vastandatavate sõnaliste kaubamärkide domineerivateks elementideks on kaubamärkides sisalduvad terviksõnad CARSIL (КАРСИЛ) ja HEPARSIL. Antud sõnad on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad, sest nende üldmuljeid kõige enam mõjutavad algusosad on teineteisest nii visuaalselt kui ka foneetiliselt täiesti erinevad. Kaubamärkide sarnasus nende lõputähtedes ei muuda antud kaubamärke sarnasteks. Seega, vaidlustusavalduse esitaja ei ole eitanud, et kuna asjaomased kaubamärgid CARSIL КАРСИЛ ja HEPARSIL on üldmuljelt erinevad, ei ole käesolevas asjas täidetud KaMS § 10 lg 1 p-i 2 kohaldamise üks eeltingimustest ja vastandatavate kaubamärkide vahel puudub äravahetamise tõenäosus. Seega ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas KaMS § 10 lg 1 p-is 2 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Taotleja ei ole oma 26.02.2015 vastuses kordagi väitnud, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks peaks esinema kaubamärkide äravahetamise tõenäosus. Kinnitame seda siinkohal uuesti – taotleja nõustub, et KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamisel ei ole nõutav ega kontrollita kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemist. Antud aluse kohaldamise ühe eeldusena piisab sellest, kui tarbijad loovad tähistega vahele tulenevalt nende sarnasusest seose. Tähistega nõutava sarnasuse esinemise kontrollimisel lähtutakse siiski samadest kriteeriumidest nagu ka KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamisel – so kaubamärkide üldmuljeid hinnatakse visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt ning juhul, kui kaubamärkide vahel sarnasus puudub, ei saa rääkida ka KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eelduse täitmisest. Sellele viitab ka vaidlustusavalduse esitaja ise, märkides, et kaubamärgid peavad olema kasvõi vähesel määral sarnased.

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid CARSIL КАРСИЛ ja HEPARSIL on teineteisest sedavõrd erinevad, et puudub tõenäosus, et tarbijad võiksid neid omavahel seostada, so tunda taotletavas tähistes ära vaidlustusavalduse esitaja varasema kaubamärgi. Seega ei loo tarbijad kaubamärkide CARSIL КАРСИЛ ja HEPARSIL vahele nõutavat sidet, mistõttu ei saa taotletav kaubamärk ka ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Varasema kaubamärgi mainet, tegelikku kahju tekitamist või selle tõsist ohtu ei ole vaidlustusavalduse esitaja käesolevas asjas ka tõendanud.

Vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi väidetava maine osas jääme seisukohale, et esiteks ei ole vaidlustusavalduse esitaja oma kaubamärgi mainet 9.11.2012 seisuga tõendanud ja teiseks ei muuda vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi väidetav maine asjaomaseid kaubamärke teineteisega sarnaseks. Seega ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas KaMS § 10 lg 1 p-is 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Kaubamärgi HEPARSIL osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole oma 26.05.2015 vastuses vaielnud vastu sellele, et taotleja 26.02.2015 vastuse punktis 2 esitatud võrdlusest nähtuvalt on taotletav kaubamärk HEPARSIL ravimpreparaadi nimetusest CARSIL visuaalselt ja foneetiliselt aga ka kontseptuaalselt erinev. Seetõttu, kuna tegemist ei ole eksitavalt sarnaste tähistega, ei esine taotletava kaubamärgi HEPARSIL osas ka KaMS § 10 lg 1 p 5 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu.

### VI Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

Apellatsioonikomisjon, analüüsinud menetlusosaliste seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikus seoses, märgib järgmist.

Käesolevas asjas leiab vaidlustaja, et kaubamärgi HEPARSIL (registreerimisnumber 1164574) registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktidega 2, 3 ja 5. Vaidlustusavalduse kohaselt rikub taotleja kaubamärgi registreerimine vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi CARSIL КАРСИЛ registreeringust ja raviminimetusest CARSIL tulenevaid subjektiivseid õigusi.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt õiguskaitset ei saa 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.

Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt asjaomaste tähiste visuaalse, kontseptuaalse ning foneetilise sarnasuse osas peab äravahetamise sarnasuse, sh assotsieerumise tõenäosuse igakülgne hindamine rajanema üldmuljele, võttes eelkõige arvesse kaubamärkide eristavaid ja domineerivaid elemente. Euroopa Kohtu praktika kohaselt segiajamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas asjaomaste kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle eri detaile. Tarbijal üldjuhul puudub võimalus märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälus talletatud pilti varasemast märgist.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on järgmised:

Vaidlustaja kaubamärk	Taotleja kaubamärk
<b>CARSIL</b> <b>КАРСИЛ</b>	<b>HEPARSIL</b>

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk CARSIL КАРСИЛ (rahvusvaheliselt registreeritud kaubamärgi registreeringu number 0767874) omab Eesti Vabariigis õiguskaitset ja on taotleja tähisest varasem.

Poolte selgitustest võib järeldada, et nende kaubamärkidega tähistatakse klassi 5 kuuluvaid meditsiini-ja farmaatsiaavaldkonna tooteid, mida on võimalik tarbijal osta ilma retseptita, sh internetist. Seda arvesse võttes kuuluvad ravimite asjaomase avalikkuse hulka meditsiinivaldkonna asjatundjad (arstid, apteekrid, farmatseudid) ja lõpptarbijatena laiem avalikkus, so patsiendid, kes ravimeid kasutavad.

Üldiselt eeldatakse avalikkuse tähelepanelikkuse astme osas, et asjaomaste kaupade keskmine tarbija on piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelik ja arukas. Euroopa Kohtu praktika kohaselt keskmise

tarbija tähelepanelikkuse aste võib eri liiki kaupade ja teenuste puhul olla erinev. Ilma retseptita müüdavate ravimite puhul eeldatakse, et asjaomased kaubad pakuvad huvi piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikule ja arukale tarbijale, kuna kaubad puudutavad inimese tervist. Et lõpptarbija võib internetist osta ravimit apteekri või arsti nõuannet küsimata ilma retseptita, ei vähenda tarbija tähelepanelikkuse astet asjaomase kauba ostmisel. Meditsiinivaldkonna spetsialistide tähelepanuaste on patsientidele ravimite väljakirjutamisel või soovitamisel tavapärasest kõrgem. Eeltoodust järeldub, et antud juhul võib asjaomaste sihtrühmade tähelepanelikkuste olla keskmisest suurem.

Kaubamärkide domineerivad osad. Mõlemad tähised koosnevad sõnalistest elementidest, millel kirjeldavad elemendid puuduvad. Pooled on erinevatel seisukohtadel, kas taotleja kaubamärgi asjakohane sihtgrupp tajub vaidlustaja kaubamärki ühest või kahest elemendist koosneva tähisena.

Siinkohal on oluline arvesse võtta, et Eesti asjaomane kaupade ja teenuste sihtgrupp räägib valdavalt eesti keelt, kuid mõistab ühtlasi arvestataval määral vene keelt. 2001.aasta rahvaloenduse andmetel elas Eestis loenduse ajal ca 383 tuh püsielanikku, kelle emakeel on vene keel. Seega võib vaidlustaja kaubamärgiga kaitstavate kaupade sihtgrupi hulka kuuluda arvestataval määral inimesi, kes räägivad vene keelt emakeelena või saavad sellest aru vähemalt teataval määral (suhtlustasemel). Vene keelt emakeelena mittekõneleva vanemaealise elanikkonna seas on vene keele oskuse tase kõrgem, noorematel pigem suhteliselt tagasihoidlik. Seda silmas pidades on apellatsioonikomisjoni hinnangul tõenäoline, et Eesti asjaomane avalikkus oskab vene keelt vähemalt tasemel, mis võimaldab aru saada, et vaidlustaja tähise element КАРСИЛ kujutab endast sama kaubamärgi sõna CARSIL kirillitsas esitatud venekeelset tõlget. Sellest tulenevalt on tõenäoline, et valdav osa kaubamärgi sihtgrupist tajub konkreetse tähise kontekstis sõnasid CARSIL ning КАРСИЛ kui ühte ja sama sõna. Apellatsioonikomisjon jääb ühtlasi varasemas praktikas väljendatud seisukohale, et reproduktsioonil sõnade korduv esitamine ei muuda korratavat sõna iseenesest tarbija jaoks erinevaks reproduktsioonil ühekordselt esinevast sõnast (vt nt otsus nr 904-o). Kuivõrd kõige asjakohasemaks on eesti keelt valdav sihtrühm, siis on vaidlustaja kaubamärgi tajutavaks domineerivaks elemendiks sõna CARSIL, millest apellatsioonikomisjon lähtub vastandatud kaubamärkide võrdlemisel.

Taotleja kaubamärk koosneb ühest keskmise pikkusega sõnast HEPARSIL. Kujutiselemendid kaubamärgil puuduvad. Nii nagu apellatsioonikomisjon sissejuhatavalt selgitas, siis keskmine tarbija tajub kaubamärki tervikuna ega uuri selle üksikuid detaile. Seetõttu tuleb ka kaubamärki hinnata lähtudes tähise põhjal tekkivast üldisest tajust. Selleks, et tarbija tajuks kaubamärgi mõnda elementi iseseisvalt, peaks see avaldama kaubamärgi teistest elementidest olulisemat mõju, olema asjaomasele sihtgrupile kergesti silmatorkav või oma olemusest tulenevalt muul viisil kergesti tajutav ja meelde jääv. Väljakujunenud käsitluse kohaselt pöörab tarbija üldiselt suuremat tähelepanu sõnamärgi algusele ning on tõenäoline, et kaubamärgi HEPARSIL algus on asjaomasele avalikkusele hästi näha ja lihtsasti märgatav. Sõnaosad HEPA või HEPAR on kujundatud märgis sarnaselt kaubamärgi lõpuosaga „-RSIL“ või „-SIL“, jättes tarbijale mulje kui ühest terviksõnast.

Vaidlustaja hinnangul on mõistlik eeldada, et tarbija peab taotleja kaubamärgi HEPARSIL eesliidet HEP või HEPA viiteks maksale või maksahaigusele, eriti arvestades asjaolu, et taotleja kauba näol ongi tegemist maksaravimiga, mistõttu on kaubamärgi algusosa taotletavate kaupade suhtes kirjeldav.

Menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust, et sõnad „hepa“ ja „hepar“ on maksa ladinakeelsed nimetused. Siiski kahtleb apellatsioonikomisjon, et Eesti keskmine tarbija, kes on piisavalt informeeritud ja arukas ning antud juhul suurema tähelepanelikkusega, suudab pikemalt järele mõtlemata ja ilma oluliste pingutusteta eristada taotleja kaubamärgist ladinakeelseid sõnasid ning teab nende eestikeelseid tähendusi. Põhjalikuma analüüsita on selge, et kõrgendatud tähelepanuga Eesti keskmine tarbija ei valda ladina keelt. Samuti ei tulene vaidlustusavaldusest ega sellele lisatud tõenditest, et Eestis on sõnade hepa või hepar kasutamine levinud ning need on tarbijaskonnale hästi teada. Sellest, et inimesed võivad üldiselt olla teadlikud, et maksahaigust ja selle erinevaid vorme nimetatakse hepatiidiks, ei järeldu veel tõsikindlalt, et tarbijad pikemalt järele mõtlemata seostavad sõna HEPARSIL ladinakeelsete sõnadega hepa või hepar ning oskavad tõlkida neid eesti keelde. Täiesti ei saa välistada, et sõna „hepa“ võib luua seoseid maksaga väiksele osale tarbijatest, kes on väga tähelepanelik ja hästi informeeritud. Seetõttu leiab apellatsioonikomisjon, et kõnesolevad sõnad on Eesti keskmisele tarbijale üldiselt tundmatud ning vaid vähesele osale tarbijaskonnast võivad need olla nõrgalt tuntud. Küll võib tõdeda, et sõnad hepa ja hepar võivad olla teada kaubamärgiga kaitstavate kaupade teisele sihtgrupile, kelle hulka kuuluvad farmaatsia ja meditsiinivaldkonna spetsialistid. Siiski märgib apellatsioonikomisjon, et asjaolust, kas sõna HEPARSIL algusosa on kirjeldav, ei tulene automaatselt, et taotleja tähis tervikuna ei või olla tema kaubamärgi domineeriv element. Ka tähise kirjeldav osa võib täita kaubamärgis domineerivat rolli.

Lähtudes ülaltoodud kaalutlustest ja võttes arvesse, et taotleja kaubamärgil muid sõnalisi ning kujunduslikke detaile ei ole, on tähise ainsaks ning domineerivaks osaks sõna HEPARSIL tervikuna.

Kaubamärkide visuaalne võrdlus. Taotleja kaubamärgi reproduktsioon koosneb keskmisest pikemast trükitähtedega sõnast HEPARSIL. Vaidlustaja kaubamärk sisaldab keskmise pikkusega nimisõna CARSIL. Võrdluses liitnimisõnade, omadussõnade ja tegusõnadega võib väita, et tegemist on keskmisest lühema sõnaga. Tähis on kujutatud trükitähtedes. Visuaalsest küljest erinevad kaubamärgid üksteisest vastavalt elementide „HEP“ ja tähe „C“ poolest. Taotleja kaubamärgil on kaheksa tähemärki, vaidlustaja tähisel kuus. Taotleja ning vaidlustaja kaubamärkide lõpuosades on sõnaosa „-ARSIL“, mis on mõlemal märgil identsed. Seega sisaldavad kaubamärgid nii sarnasusi kui ka erinevusi. Kuigi kaubamärkide lõpud kattuvad, on samal ajal tähiste algused täiesti erinevad. Kuivõrd tarbija omistab eriti sõnamärkide puhul suuremat tähelepanu kaubamärkide algusosadele, siis ei ole kahtlust, et nimetatud erinevused jäävad sihtrühmale hästi silma. Kaubamärkide erinev pikkus ja algusosade erinevused varjutavad (neutraliseerivad) tarbija poolt tajutavate lõpuosade identsuse ulatust. Apellatsioonikomisjon peab võimalikuks, et asjaomane avalikkus võib kaubamärkide algusosadena tajuda ka kaubamärkide elemente „HEPAR“ ja „CAR“. Sellisel juhul on algusosade erinevused veelgi suuremad. Nii pole ka täiesti välistatud, et tarbija visuaalses üldpildis on identsed vaid viimased kolm tähte „-SIL“.

Võrreldes tähiste visuaalseid sarnasusi ja erinevusi, leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärkide algusosadest tulenevad erinevused on suuremad ja olulisemad võrreldes sõnalõppude identsusega, millest tulenevalt on kaubamärgid visuaalselt erinevad.

Foneetiline võrdlus. Vaidlustaja kaubamärgi sõna CARSIL hääldub kui [karsil], tähis koosneb kahest silbist [kar-sil]. Taotletava kaubamärgi HEPARSIL hääldus on [heparsil] ning sõna on kolmesilbiline [he-par-sil]. Sõnade HEPARSIL ja CARSIL esimesed silbid [he] ja [kar] on häälduslikult täiesti erinevad. Teine silp [par] ja esimene silp [kar] on sarnased tähtede „a“ ja „r“ häälduses. Kuna vaidlustaja kaubamärk algab silbiga



[kar], siis on häälduses selgelt tunda tähe „k“ kõla, mis taotleja kaubamärgis puudub. Järelikult on silbid [par] ja [kar] mõnevõrra sarnased, kuid sisaldavad ühtlasi tähtede „p“ ja „k“ häälduste näol äratuntavat erinevust. Kaks võrreldavat silpi paiknevad sõnade koosseisus erinevates kohtades (üks on sõna keskel, teine sõna alguses), mis vähendab märkide omavaheliste foneetiliste seoste tekkimise võimalust. Kaubamärkide viimased silbid [sil] on identsed. Võrreldes kaubamärkide foneetilisi sarnasusi ja erinevusi, tuleb järeldada, et võrreldavate kaubamärkide silpide arv ja algused on erinevad. Tähiste esimeste silpide erinevused loovad erineva foneetika; taotleja kaubamärgi suurem silpide arv avalduvad selgelt kaubamärkide algusosade erinevas häälduses ja kõla rütmis; sõnade viimased silbid ei oma sellist mõju, et tekitada üldist sarnast kõlapilti. Sellest tulenevalt on kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Kontseptuaalne võrdlus. Menetlusosalised leiavad, et kaubamärkidel kontseptuaalsed sarnasused puuduvad. Samal seisukohal on apellatsioonikomisjon.

Kaupade võrdlus. Taotleja kaubamärgiga kaitstavad kaubad on rahvusvahelise kaupade ja teenuste Nizza klassifikatsiooni klassi nr 5 kuuluvad *pharmaceutical preparations for liver therapy* (farmaatsiapreparaadid maksa ravimiseks). Vaidlustaja varasem kaubamärk on registreeritud klassis 5 järgmiste toodete suhtes: *pharmaceutical, veterinary and sanitary products, dietetic substances adapted for medical use* (farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitooted, meditsiinilised dieetained). Vaidlustaja leiab, et vastandatud kaubamärkidega kaitstavad kaubad on identsed. Taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadele vastu vaieldud. Sellest järeldab apellatsioonikomisjon, et poolte vahel ei ole vaidlust klassi 5 kuuluvate kaupade identsuse üle.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus. Kaubamärkide äravahetamine tähendab tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt. Apellatsioonikomisjon tuvastas, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad. Kontseptuaalsed sarnasused tähistel puuduvad. Apellatsioonikomisjon ei nõustu täiel määral vaidlustajaga, et kontseptuaalsete sarnasuste puudumise tõttu ei ole märgid sellest aspektist üldse võrreldavad. Laiema avalikkuse (st tarbijaskonna) vaates kaubamärgil HEPARSIL tähendus puudub (välja arvatud minimaalne osa tarbijatest, kes on eriti tähelepanelik ja kõrge teadlikkusega, kellele võib sõna „hepa“ tekitada nõrkasid seoseid, vt apellatsioonikomisjoni seisukohad ülalpool). Siiski tuvastas apellatsioonikomisjon, et sõnade hepa ja hepar tähendus võib olla teada kaubamärgiga kaitstavate kaupade teisele sihtgrupile, kelle hulka kuuluvad farmaatsia ja meditsiinivaldkonna spetsialistid. Vaidlustaja osundas, et taotleja ravimi pakendi kujundus ja toimeaine on nähtavad internetis kättesaadavalt reklaamilt, kus on pakendil kujutatud maarjaohaka pilt. See omakorda viitab taimset päritolu toimeaine silümarini kasutamisele taotleja toodetes. Meditsiini- ja farmaatsiavaldkonda kuuluva avalikkuse jaoks võib kaubamärk HEPARSIL klassi 5 kuuluvate ravimite kontekstis luua seetõttu assotsiatsioone, mille kohaselt kaubamärgiga kaitstavad meditsiinitooted sisaldavad toimeainet silümarini (SIL) ja on mõeldud maksa (HEPAR) ravimiseks. Järelikult on taotleja kaubamärgil vähemalt spetsialiseeritud sihtgrupi seas teatav kirjeldav iseloom. Vaidlustaja kaubamärk sarnaseid assotsiatsioone ei tekita, mistõttu on vastandatud kaubamärgid teise sihtgrupi jaoks kontseptuaalselt erinevad. Sellest tuleneb ühtlasi, et kaubamärk HEPARSIL on nimetatud sihtgrupi seas nõrga eristusvõimega.

Kaubamärkidega tähistatavad tooted on identsed ja sarnased. Kaubamärkide peamine sarnasus seisneb olenevalt käsitlest elementide („ARSIL“ või „SIL“) identsuses. Kuid nende sarnasuste tähtsust vähendab kattuva osa paiknemine taotleja kaubamärgi lõpus. Hilisema kaubamärgi algusosa on täiesti erinev võrreldes vaidlustaja kaubamärgiga. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse igakülgsel hindamisel on keskmisel tarbijal harva võimalik erinevaid kaubamärke otseselt võrrelda ning ta peab usaldama neist jäänud ebatäiuslikku mälu pilti. Kuid selle mälu pildi tekkimist aitab kujundada just sõnade alguses paiknevad äratuntavad erinevused ning asjaomase avalikkuse kõrgem tähelepanuaste. Seetõttu on tõenäoline, et kaubamärkide iseloomulikud ja eristavad tunnusjooned ei jää kummalgi sihtgrupil tähelepanuta. Kaubamärkidest tulenevad erinevused on üldist taju silmas pidades piisavad, et neutraliseerida kaupade identsust ning taotleja tähise nõrgemat eristusvõimet valdkonna asjatundjate hulgas. Sõnade sarnasused ei ole sedavõrd suured, mille põhjal võiks kummalgi sihtgrupil tekkida arusaam, et kaubamärgid võiksid kuuluda samasse kaubamärkide perekonda ning taotleja tähis on vaidlustaja märgi edasiarendus. Lähtudes eeltoodust ei ole tõendatud, et avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Kaubamärgid ei ole KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt äravahetamiseni sarnased, sh assotsieeruvad.

Järgmiseks analüüsib apellatsioonikomisjon vaidlustaja seisukohta, et kaubamärgi HEPARSIL registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 5. Sätte kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või eksitavalt sarnane Eestis enne taotluse esitamise kuupäeva, rahvusvahelise registreerimise kuupäeva või prioriteedikuupäeva registreeritud ravimpreparaadi nimetusega, kui kaubad, mille tähistamiseks kaubamärki kasutatakse või kavatakse kasutada, kuuluvad meditsiini valdkonda.

KaMS § 10 lg 1 punktide 2 ja 5 tulenevad kaubamärkide identsuse ja sarnasuse hindamise kriteeriumid on väga lähedased. KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel sõnaliste märkide kohta tehtud järeldused konkreetselt kaubamärkide sarnasuse kohta on asjakohased ka KaMS § 10 lg 1 p 5 puhul. Kuna eelnevalt on jõutud järeldusele, et kaubamärgid HEPARSIL ja CARSIL ei ole identsed ega äravahetamiseni sarnased (sh assotsieeruvad), siis kaubamärgi HEPARSIL registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 5.

Viimaseks võtab apellatsioonikomisjon seisukoha vaidlustusavalduse väite suhtes, mille kohaselt on kaubamärgi HEPARSIL registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 3. Sätte kohaselt õiguskaitset ei saa kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

KaMS § 10 lg 1 punkt 3 kohaldamisel hinnatakse, kas kaubamärk, mille registreerimist taotleti, on varasema kaubamärgiga identne või sarnane; kas need kaubamärgid on Eestis omandanud maine või eristusvõime; kas hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet. Loetletud tingimused on kumulatiivsed.

Mõlemad menetlusosalised on lõppkokkuvõttes tõlgendanud KaMS § 10 lg 1 p 3 eeldusi sarnaselt ja õigesti. KaMS § 10 lg 1 p 3 sätestatud sarnasuse standard on mõnevõrra madalam, kui KaMS § 10 lg 1 punktist 2 tuleneva äravahetamiseni sarnasuse standard. KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamiseks ei anna

selleligipoolest alust igasugune märkidevaheline sarnasus. KaMS § 10 lg 1 p 3 mõttes peab esinema selgelt tajutav sarnasus asjaomaste vastandatud kaubamärkide oluliste osade vahel.

Apellatsioonikomisjon tegi tähiste visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse võrdlusanalüüsi põhjal kindlaks, et märkide oluliste osade erinevused on suuremad ning kaalukamad võrreldes kaubamärkide sarnasustega. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärkide lõpuosa sarnasused on antud tähiste kontekstis teisejärgulised, kuna tarbija tähelepanu keskendub märkide algusele, mis on täiesti erinevad. Märkide erinevused ei jää kõrgema tähelepanuga avalikkusele tähelepanuta. Seetõttu leiab appellatsioonikomisjon, et kaubamärgid HEPARSIL ja CARSIL tajutavad sarnasused on väiksed.

Varasema kaubamärgi maine. Vaidlustaja on arvamisel, et taotleja kaubamärgi registreerimine kahjustab ja kasutab ära tema kaubamärgi mainet. Vaidlustaja on oma kaubamärgiga olnud Eesti turul kauaaegselt ning saavutanud hea maine ja märkimisväärse müügikäibe. Tarbijad usaldavad vaidlustaja kaubamärgiga tähistatud kaupu ja nende kvaliteeti. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud, kes ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja kaupadega ning vaidlustajaga.

Käesolevas asjas lasub vaidlustajal kohustus tõendada, et kaubamärk CARSIL on omandanud maine Eesti territooriumil kaubamärgi HEPARSIL prioriteedikuupäeva seisuga 9.11.2012.

Vaidlustusavalduses esitati ülevaade CARSIL tablettide müügist Eestis aastatel 2006 – 2013. Numbritest nähtuvalt Eestis müüakse CARSIL tablette alates 2004. aastast. Ravimite müük on aastate jooksul järjest kasvanud. CARSIL ravimile viidatakse vaidlustaja esitatud ajaleheväljavõttes, kus esitatakse oletus ravimi CARSIL üleilmse tuntuse kohta. Kolmandaks on ravim ära mainitud erialaspetsialistide väljaandes Ravimibülletäänis 2000.aastast. Nimetatud tõendeid ei ole taotleja ümber lükanud.

Esitatud tõendite põhjal järeldab appellatsioonikomisjon, et ravimit CARSIL on Eestis müüdnud aastaid. Ravimite müük on pidevalt kasvanud, tõustes 2012. aastaks 3714400 tabletini. Apellatsioonikomisjonile ei ole küll esitatud tõendeid, mille alusel saaks hinnata, kas võrreldes teiste sarnaste ravimitega on tegemist oluliste müüginumbritega, kuid võimaldab siiski otsustada, et ravimite kasutamine ei ole marginaalne. Ravimibülletäänis toote CARSIL nimetamine maksahaiguste ravimina näitab, et arstid, apteekrid ja farmatseudid võivad olla vähemalt teatud määral ravimist CARSIL teadlikud. Sellest tulenevalt leiab appellatsioonikomisjon, et kaubamärgil CARSIL on Eesti territooriumil omandanud maine. Apellatsioonikomisjoni järeldust toetab asjaolu, et ravimi müük on järjepidevalt kasvanud, mis on tõenäoline mainega kaubamärkide puhul. Ajalehes Sakala ilmunud ühe oletusliku lause alusel siiski ei ole appellatsioonikomisjonil võimalik otsustada, kui laialdane on ravimite kasutus ning selle põhjal kaubamärgi üldine maine Eestis. Apellatsioonimenetluses on esitatud tõendeid üsna minimaalselt, mis ei võimalda tõsikindlalt hinnata kaubamärgi maine tugevust, kuid lubab siiski järeldada, et kaubamärgi maine on vähemalt minimaalne.

Varasema kaubamärgi maine kahjustamine. Vaidlustusavalduse kohaselt taotleja kaubamärgiga võidakse kahjustada vaidlustaja kaubamärkide mainet. Vaidlustaja ja taotleja on iseseisvad isikud, kes ei ole omavahel majanduslikult seotud, kuid märkide sarnasusest tulenevalt võivad tarbijad ekslikult seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupu vaidlustaja kaupadega ning vaidlustajaga. Vaidlustaja ei saa kontrollida ega mõjutada taotleja kaubamärgiga tähistatud kaupade kvaliteeti ja sellega seotud mainet.

Seetõttu esineb oht, et taotleja kaubamärgiga tähistatud kaubad ei vasta vaidlustaja kvaliteedistandardile ning sellest tulenevale tarbijate ootusele ning võivad vaidlustaja mainet kahjustada.

Euroopa Ühenduste esimese astme kohus on selgitanud, et varasema kaubamärgi maine on kahjustatud siis, kui kaupadel, mille märgistamiseks taotletavat kaubamärki kasutatakse, on avalikkusele varasema kaubamärgi külgetõmbejõudu vähendav mõju. Asja materjalidest ei nähtu tõendeid kaubamärgi CARSIL maine kahjustamise või selle tõenäosuse kohta. Isegi kui eeldada, et menetlusosaliste kaubamärkidega kaitstavate kaupade kvaliteet on erinev, ei tulene sellest automaatselt, et see vähendab avalikkuse silmis kaubamärgi CARSIL külgetõmbejõudu. Üheltpoolt pole tõendatud, et vaidlustaja kaubamärgi maine oleks 2012.aastal olnud väga tugev. Teiseks, vaidlustaja kaubamärgiga kaitstavate kaupade ja tarbija külgetõmbejõu suurt riski vähendavad vastandatud kaubamärgist tulenevad erinevused, mis on kaalukamad tähiste mõningastest sarnasustest. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei ole kaubamärgi CARSIL maine kahjustamine ega selle võimalus veenvalt tõendatud. Lähtudes eeltoodust ei ole appellatsioonikomisjonil põhjust asuda seisukohale, et kaubamärgi HEPARSIL registreerimine toob kaasa kaubamärgi CARSIL maine kahjustamise.

Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime ja selle kahjustamine. Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõimes ei ole appellatsioonikomisjonil põhjust kahelda, see on keskmisest tugevam.

Põhjendades kaubamärgi eristusvõime rikkumist selgitas vaidlustaja, et tema kaubamärgid on suure eristusvõimega nii olemuslikult kui ka pikaajalise eduka kasutuse tõttu. Varasema kaubamärgiga sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab kaubamärkide seostamise, mis nõrgestab varasema kaubamärgi eristusvõimet. Sarnase märgi registreerimine nõrgendab vaidlustaja märgi eristusvõimet, kuna märk ei ole enam võimeline koheselt seostuma vaidlustaja kaubaga ja tekib oht, et seda seostatakse taotleja kaupadega. Taotleja on oma kaubamärgi loonud kombineerides ravimi otstarbele viitava eesliite vaidlustaja kaubamärgiga. Nii foneetiliselt kui ka visuaalselt sarnase kaubamärgi registreerimine tekitab turul olukorra, kus nähes vaidlustaja kaubamärki ei teki tarbijal enam varasemat kohest seostust vaidlustaja kaubaga vaid ka taotleja kaubamärgi ja kaubaga.

Vastuseks menetlusosaliste selgitustele märgib appellatsioonikomisjon, et kaubamärgi eristusvõimet kahjustatakse juhul, kui varasem kaubamärk ei too enam otsekohe kaasa seost nende kaupade ja teenustega, mille suhtes on see registreeritud ja kasutusel.

Kuivõrd appellatsioonikomisjon leidis, et kaubamärgid on visuaalselt, kontseptuaalselt erinevad, siis ei ole võimalik nõustuda, et taotleja on loonud kaubamärgi HEPARSIL kombineerides ravimi otstarbele viitava eesliite vaidlustaja tähisega. Poolte selgitustest lähtuvalt, kui taotleja kaubamärgi algus viitab ladinakeelsetele sõnadele (HEPA VÕI HEPAR) ja täiend „SIL“ ravimi toimeainele, siis neist kumbki ei tulene ega lähtu vaidlustaja eristusvõimelisest kaubamärgist (vt nt vaidlustaja esitatud lisad, kus kaubamärgi CARSIL puhul viidatakse toimeainele silümariinile (Ravimisregistri väljavõte, lisa 2; Ravimibülletään, lisa nr 6; ravimi CARSIL infoleht, lisa nr 3). Seejuures, kaubamärgiregistrist nähtuvalt sõnaosa „SIL“ kasutamine klassi 5 kuuluvate meditsiini-ja farmaatsiatoodete suhtes registreeritud kaubamärkide koosseisus ei ole päris ebatavaline. Lisaks, kaubamärkide vähene sarnasus ja sellest tuleneda võiv seos kahe kaubamärgi vahel ei ole piisav kriteerium, mille põhjal saab järeldada, et varasem kaubamärk ei too enam otsekohe kaasa seoseid nende ravimitega, mille suhtes on kaubamärk CARSIL registreeritud. Seetõttu ei ole vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime tõenäoline kahjustamine tõendatud.

Menetlusosaliste selgitusi arvesse võttes on varasema kaubamärgi CARSIL maine ja eristusvõime ärakasutamine või kahjustamine hüpoteetilised.

Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamine. Vaidlustaja on arvamusel, et võrreldavate märkide sarnasusest tulenevalt kasutab taotleja vaidlustaja kaubamärgi mainet ebaausalt ära oma uue brändi loomiseks.

Varasema kaubamärgi eristusvõime või maine ärakasutamise all tuleb mõista kõiki ilmseid tuntud kaubamärgi kasutamise ja parasiitluse juhtumeid või selle maine ärakasutamise võimalust. Ka see väide tuleb tagasi lükata, sest kaubamärgid ei ole sedavõrd sarnased ja vaidlustaja märk ei ole väga mainekas, et oleks tõenäoline selle ärakasutamine hilisema kaubamärgi huvides. Ärakasutamisele ei viita ka ükski asjas esitatud tõenditest.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg 1, KaMS § 10 lg 1 punktidest 2, 3 ja 5 apellatsioonikomisjon

#### **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:

P. Lello

K. Tillberg

K. Ausmees