

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1350-o

Tallinnas 28. juunil 2013.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Priit Lello (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Sulev Sulsenberg vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Primex EHF (Oskarsgata 7, Siglufjordur 580, IS, edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavalduse kaubamärgi LIPOSINOL (taotluse nr M201000155) registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustajat esindab patendivolnik Urmas Kauler. Taotlejat esindab patendivolnik Villu Pavelts. Vaidlustusavaldus on võetud tööstusomandi apellatsioonikomisjoni (edaspidi apellatsioonikomisjon) menetlusse numbri 1350 all. Apellatsioonikomisjon vaatas vaidlustusavalduse läbi kirjalikus menetluses.

I Asjaolud ja menetluse käik

28. jaanuaril 2005 esitas Inqpharm Europe Limited (Invision House, Wilbury Way, Hitchin SG4 0TY, GB) Patendiametile taotluse sõnalise kaubamärgi LIPOSINOL (taotluse nr M201000155) registreerimiseks klassis 5 nimetatud kaupade suhtes.

14. juunil 2011 otsustas Patendiamet registreerida kaubamärgi LIPOSINOL (otsus nrM/201000155) taotleja nimele järgmiste Nizza klassifikatsiooni klassis nr 5 nimetatud kaupade suhtes:

klass 5: *meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtõve/ülekaalulisuse raviks.*

29. septembril 2011 esitas vaidlustaja vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse tühistamiseks.

25. novembril 2011 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi LIPOSINOL kaupade loetelu piiramiseks. Patendiameti kaubamärkide registriandmete kohaselt on kaubamärgi õiguskaitse piiratud järgmiste klassis 5 loetletud kaupadega:

klass 5: *meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtõve/ülekaalulisuse raviks, välja arvatud kitosaani põhjal valmistatud kaubad.*

Vaidlustaja põhiseisukohad

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust nr 7/M201000155 kaubamärgi LIPOSINOL registreerimise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks, kuivõrd vaidlustaja nimele on Ühenduse kaubamärgi määruse (EL nõukogu määrus 40/1994/EÜ Ühenduse kaubamärgi kohta, avaldatud Euroopa Liidu Teatajas L 011, 14.01.1994, lk 1–36) alusel klassis 1 registreeritud Ühenduse kaubamärk LIPOSAN. Vaidlustusavalduse aluseks oleva varasema kaubamärgi olulisemad andmed on järgmised: kaubamärk: LIPOSAN, registreering nr: 001387760, taotluse esitamise kuupäev: 17. november 1999, registreerimise kuupäev: 29. jaanuar 2001, klass/kaubad: 1. Vaidlustaja leiab, et

Patendiameti otsus on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatuga. Taotleja kaubamärgi LIPOSINOL registreerimise taotluse nr M201000155 prioriteedikuupäev on 10. august 2004 ning vaidlustaja Ühenduse kaubamärk reg nr 001387760 on Eestis kehtiv alates 1. maist 2004. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 6 on vaidlustaja viidatud kaubamärk varasem võrreldes taotleja kaubamärgiga.

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nendevahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad. Riigikohus on 3. oktoobri 2007. a. otsuse nr 3-2-1-86-07 punktis 16 sedastanud, et kaupade ja teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, s.h nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada kaupu ja teenuseid samaliigilisteks. Varasem Ühenduse kaubamärk reg nr 001387760 on registreeritud klassis 1 järgmiste kaupade suhtes: *dieet-toidulisandina kasutatavad kitosaan ja kitosaani derivaadid* (ingl. k *Chitosan and chitosan derivatives for use in dietary supplements*). Kitosaan on kooriklooma kestadest saadav mitteseeduv ballastaine, mis seob toidus sisalduva rasva, takistades selle imendumist ja viies selle organismist välja. Lisaks vähendab kitosaan kõhukinnisust. Kuna kitosaan on efektiivne rasvapüüdur ja looduslik kaalulangetaja, siis tarvitatakse kitosaani loodusravimina. Seega võib dieet-toidulisandina kasutatavat kitosaani ja selle derivaate käsitleda ka kui meditsiinipreparaati kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtõve/ülekaalulisuse raviks. Kaubamärkidega LIPOSINOL ja LIPOSAN tähistavate kaupade olemus ning nende lõppkasutajad on samad, samuti on mõlema märgiga eristatavad kaubad omavahel konkureerivad. Taotleja taotleb kaubamärgile LIPOSINOL õiguskaitset eesmärgilt ja toimelt samade kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja registreeritud kaubamärgid LIPOSAN juba omavad Eestis õiguskaitset. Järelikult KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses on vaadeldavad kaubad identsed ja samaliigilised.

Tulenevalt kohtupraktikast tuleb tähiste sarnasuse ja sellest tuleneva äravahetamise hindamisel aluseks võtta tähiste visuaalseid, foneetilisi ja semantilisi aspekte, kusjuures tähiste hindamine peab põhinema tähistest tekkival üldmuljel, võttes arvesse eriti nende eristatavaid ja domineerivaid osi (Riigikohtu on 29. september 2010. a. otsuse nr 3-2-1-77-10 punkt 11). Vaidlustaja analüüsib eelnimetatud aspekte alljärgnevalt. Vaidlustatud kaubamärk koosneb sõnast LIPOSINOL ning sellel puuduvad täiendavad eristavad elemendid. Vaidlustaja registreeritud kaubamärk LIPOSAN on samuti sõnamärk. Ühesõnalised kaubamärgid on kokkulangevad enamike tähtede osas L/I/P/O/S/-/N/-. Erinevus esineb ainult sõna teises pooles, kuid sõnade algusosa L/I/P/O/S/- ja lõpposas täht -/N/ on kokkulangev. Lähtuvalt eeltoodust on kaubamärgid visuaalselt väga sarnased. Mõlemad kaubamärgid on kolmesilbilised. Varasemat kaubamärki hääldatakse kujul LI-POSAN ja vaidlustatud kaubamärki hääldatakse kujul LI-PO-SI-NOL. Kaubamärgid on foneetiliselt sarnased, sest kaks esimest silpi LI-PO on identsed ja mõlemas kaubamärgis asuvad kuus kokkulangevat tähte L/I/P/O/S/-/N/ täpselt samas positsioonis. Vaadeldavatel kaubamärkidel puudub tavatarbija jaoks tähendus, mistõttu semantiline aspekt ei mõjuta kaubamärkide sarnasuse hindamist. WIPO käsiraamatu „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*” punkti 6.2.2.3 kohaselt aetakse väljamõeldud või meelevaldselt kasutatavaid sõnu suurema tõenäosusega segi kui märke, millel on tähendus seoses kaupadega, mille osas nad on registreeritud (vaidlustusavalduse lisa 5, lk 55-56). Kuivõrd mõlemad vaatlusalused

kaubamärgid on tähendust mitteomavad, siis on olemas suurem tõenäosus nende kaubamärkide segiajamiseks.

Võttes arvesse eelnimetatud visuaalseid ja foneetilisi kokkulangevusi, on kaubamärgid KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses sarnased. Euroopa Kohtu 22. juuni 1999 lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosust defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Euroopa Kohtu 11.11.1997.a. lahendi nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport* punkt 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse. Vaidlustaja on seisukohal, et vaatamata kaubamärkide lõpuosade mõningasele erinevusele on sõnade algusosa ja viimase tähe identsus piisav, et tarbija nähes võrreldavaid kaubamärke eri aegadel või üheskoos, loob seose vaadeldavate kaubamärkide kasutajate vahel. Kokkulangevused vaadeldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd suured, et tarbija eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast. Segiajamise ja assotsieeruvuse tõenäosust tugevdab asjaolu, et tarbija eristab ning mäletab kaubamärke nende esimeste tähtede ning häälduse järgi, mis käesoleval juhul on tugevalt sarnased. WIPO käsiraamatu „*Introduction to Trademark Law and Practice: Basic Concepts*” punkt 6.2.2.2 kohaselt on kaubamärkide eristamisel kaubamärgi lõpuosa vähem tähtis kui algusosa, sest sõnaliste tähiste teineteisest eristamisel on määravaimaks sarnasus nende algusosades. Kui võrreldavad tähised on väga sarnased või identsed nendes algusosas, siis on nad suure tõenäosusega segiaetavamad, kui selline sarnasus on nende lõpuosas (lisa 6, lk 55). Eelöeldut kinnitavad ka Euroopa Kohtu seisukohad, mille kohaselt tarbijad pööravad üldjuhul rohkem tähelepanu kaubamärkide algusele, kui lõpule (vt nt otsus ühendatud kohtuasjas T-183/02 ja T-184/02 03.17.2004 *El Corte Inglés v OHMI - González Cabello* p-d 81 ja 834, otsus asjas T-112/03 16.03.2005 *L'Oréal SA v OHIM*, p 645 või otsus asjas T-38/04 15.11.2007 *Sunplus Technology v OHMI* p 40). Antud põhimõtte on sätestatud ka OHIM vaidlustamismenetluse juhendis (lisa 7, p 4.3, lk 22-23), kus on selgitatud, et kaubamärkide sõnaosade algustel on märkimisväärne mõju üldmuljele. Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahendi nr C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc* punkt 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi. Kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN äravahetamise tõenäosust tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi LIPOSINOL assotsieerumise tõenäosust varasema kaubamärgiga LIPOSAN, suurendab asjaolu, et antud juhul taotleja taotleb kaubamärgile LIPOSINOL kaitset identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja kaubamärgid LIPOSAN juba omavad Eestis õiguskaitset.

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. Eeltoodu on kinnistunud ka Eesti õiguspraktikas. Nii on näiteks apellatsioonikomisjon teinud järgmised otsused, milles on eeltoodud põhjendusel samuti leitud alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks:

- 28. septembri 2009. a otsus nr 988-o ADENORM vs ADENOCOR

- 23. septembri 2009. a otsus nr 1070-o MENTOS vs MENTOMIX
- 21. septembri 2009. a otsus nr 1165-o DIABION vs DIABINEA
- 9. aprilli 2008. a otsus nr 999-o AVANDIA vs AVANTRA
- 31. augusti 2005. a otsus nr 718-o CIPROXIN vs CIPRONEX

Võttes arvesse ülaltoodud asjaolusid esineb alus KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks ning Patendiameti otsus kaubamärgi LIPOSINOL (taotluse nr M201000155) registreerimise kohta tuleb tühistada.

Taotleja põhiseisukohad

Taotleja esitas vaidlustusavaldusele järgmised vastuväited. 29. septembril 2011 vaidlustas Primex EHF Inqpharm Europe Limited õiguse kaubamärgile LIPOSINOL klassi 5 kaupade osas. 25. novembril 2011 esitas taotleja Patendiametile taotluse kaubamärgi LIPOSINOL kaupade loetelu piiramiseks. Vaidlustaja kaubamärgiga LIPOSAN tähistatakse järgnevaid klassi 1 kaupu: toidulisandina kasutatav kitosaan ja kitosaani derivaadid. Taotleja on piiranud kaubamärgi LIPOSINOL kaupade loetelu. Kaubamärgiga LIPOSINOL tähistatakse järgnevaid klassi 5 kaupu: meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtõve/ülekaalulisuse raviks, välja arvatud kitosaani põhjal valmistatud kaubad. Ülaltoodust tulenevalt tähistatakse vaidlustaja kaubamärgiga spetsiifilisi kaupu – toidulisandina kasutatavat kitosaani ja selle derivaate. Taotleja kaubamärgiga tähistatakse seevastu aga meditsiinipreparaate, mis ei põhine kitosaanil. Kokkuvõttes soovitakse taotleja kaubamärgiga õiguskaitset kaupade osas, mis pole identsed ega samaliigilised vaidlustaja kaubamärgiga tähistatavate kaupadega. Tähistatavate kaupade erinevus seisneb muuhulgas nende valmistamiseks vajaliku tooraine erinevuses. Vaidlustaja kaubamärgiga LIPOSAN tähistatavad kaubad põhinevad kitosaanil, mida saadakse Põhja-Atlandi külmavee krevetiliste koorikutest (väljatrükk vaidlustaja veebilehelt <http://primex.is/>, taotleja vastuse lisa 2). Taotleja kauba LIPOSINOL toore põhineb seevastu aga looduslikul kiudainel, mida saadakse kuivatatud kaktuse lehtedest.

Taotleja on veendumusel, et kaubamärgid LIPOSINOL ja LIPOSAN on üksteisest piisavalt erinevad. Kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN segiajamine tavapärasel turusituatsioonis ei ole tõenäoline. Taotleja nõustub vaidlustajaga selles, et kaubamärkide sarnasusele ning nende äravahetamise tõenäosusele antav hinnang peab põhinema tähiste üldmuljel, võttes seejuures eriti arvesse nende domineerivaid ja eristavaid osi. Nii taotleja LIPOSINOL kaubamärk kui ka vaidlustaja LIPOSAN kaubamärk sisaldavad identset eesliidet. Kaubamärkide identne eesliide LIPO- tuleneb kreeka keelsest sõnast *lipos* (rasv) ning tähendab “rasva- või teiste lipiididega seonduv” (lisa 3-4). Eesliide LIPO- on taoliselt kaubamärkidega tähistatavaid kaupu kirjeldav, viidates nende olemusele ja/või olulistele omadustele. Arvestades kõnealuste kaubamärkidega tähistatavate kaupade valdkondi, on siinkohal tarvilik viidata, et nimetatud eesliide on kasutusel ka heauskses äripraktikas. Eesliidet LIPO- kasutatakse näiteks rasvaimule viitavas mõistes “liposuktsioon” (*liposuction*), vastav teenus on kättesaadav ka Eestis (lisa 5-6). Oluliseks tuleb pidada, et ka Eesti ravimiregistris leidub sissekandeid erinevate ravimite kohta, mis sisaldavad ravimitele ja/või ravimite olulistele omadustele viitavat osa, eesliidet LIPO-. Ravimiregistrisse on näiteks kantud ravim LIPOFUNDIN MCT/LCT 20%, mille toimeaineks on rasvemulsioonid, ning ravim LIPOSTAT 20 MG, mis on mõeldud hüperkolesteroleemia ja hüperlipideemia raviks, kui dieet ei ole andnud patsiendile soovitud tulemust kehakaalu langetamisel (lisa 7-8). Eeltoodust tulenevalt on LIPO-, lisaks oma kirjeldavale iseloomule, ka

äripraktikas tavapäraselt (kirjeldavas) kasutuses olev eesliide, mis viitab kauba (selle kasutamise eesmärgi) seotusele rasvade või teiste lipiididega.

Vaidlustaja kaubamärgiga LIPOSAN tähistatakse klassis 1 *toidulisandina kasutatavat kitosaani ning kitosaani derivaate*. Vaidlustaja on ka ise tunnistanud, et tema kaupades sisalduv kitosaan on sisuliselt rasvapüüdur ja kaalulangetaja (vaidlustusavalduse lk 3, lõik 5). Taoliselt on selge, et märgi LIPOSAN eesliide LIPO- (“rasvaga seonduv”) on tähistatavaid kaupu otseselt kirjeldav, viidates nende olemusele. Nagu vaidlustaja ise on märkinud, seob tema kaubamärgiga tähistatav kaup toidus sisalduva rasva, takistab selle imendumist ja viib selle organismist välja (vaidlustusavaldus lk 3). Eesliide LIPO- on seega vaidlustaja LIPOSAN kaubamärgiga tähistatavate kaupade osas kirjeldav, kaupade olemusele viitav ja taoliselt selgelt eristusvõimet mitteomav tähis.

Taotleja kaubamärgiga LIPOSINOL tähistatakse klassis 5 kaupu *meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtõve/ülekaalulisuse raviks, välja arvatud kitosaani põhjal valmistatud kaubad*. Ka kaubamärgi LIPOSINOL puhul on eesliide LIPO- (“rasvaga seonduv”) sellega tähistatavaid kaupu kirjeldav, moodustades seega kaubamärgi eristusvõimet mitteomava osa. Eesliide LIPO- viitab asjaolule, et LIPOSINOL tähistatavad preparaadid on mõeldud kehakaalu langetamiseks ja/või rasvtõve ja ülekaalulisuse raviks. Seega on ka taotleja kaubamärgi LIPOSINOL puhul selle eesliide LIPO- tähistatavaid kaupu kirjeldav, nende olemusele viitav ning seetõttu eristusvõimet mitteomav tähis.

Kõigest ülaltoodust tulenevalt tuleb küll möönda kaubamärkide LIPOSAN ja LIPOSINOL algusosade kokkulangevust, kuid kuna eesliide LIPO- on mõlema kaubamärgiga tähistatavaid kaupu otseselt ja üheselt kirjeldav, ei oma antud sarnasus kaubamärkide võrdluse juures, ka vaidlustaja poolt viidatud põhimõtteid arvestades (s.o silmas tuleb pidada kaubamärkide domineerivaid ja eristusvõimelisi osi), olulisust.

Kuigi kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN puhul kasutatav eesliide LIPO- pole eristusvõimeline, sisaldavad mõlemad kaubamärgid ka osi, mille põhjal on võimalik neid teistest (ja teistest sama valdkonna tähistest, vt nt eelmainitud ravimid LIPOFUNDIN ja LIPOSTAT) selgelt eristada. Kaubamärkidele LIPOSINOL ja LIPOSAN tagavad eristusvõime (mh. nende registreerimiseks vajaliku eristusvõime) nende lõpuosad, täpsemalt nende puhul kasutatavad tähekombinatsioonid –SINOL ning –SAN.

Kombinatsioonid –SINOL ja –SAN on üksteisest selgelt erinevad, muutes ka kaubamärgid LIPOSINOL ja LIPOSAN nende ühisele kirjeldavale algusosale vaatamata lõppastmes erinevateks ja üksteisest selgelt eristatavateks. Visuaalsest küljest vaadelduna tuleb märkida sõnaosade –SINOL ja –SAN pikkuste erinevust (5 tähte *versus* 3 tähte). Kuigi –SINOL ning –SAN algavad mõlemad S-tähega, on need keskosades ning lõppudes selgelt erinevad. Kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN eristusvõimelised osad –SINOL ja –SAN on lõppastmes visuaalselt erinevad. Foneetilisest küljest vaadelduna on kombinatsioonid –SINOL ja SAN taaskord erinevad, kuivõrd koosnevad erinevast arvust silpidest (-SI-NOL, 2 silpi *versus* –SAN, 1 silp) ning häälduvad erinevalt (sinol/sinool *versus* san/saan). Kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN eristusvõimelised sõnaosad on –SINOL ja –SAN on üksteisest ka foneetiliselt erinevad. Sõnalised osad –SINOL ning –SAN ei viita kindlatele mõistetele ning on seetõttu semantiliselt võrreldamatud. Kokkuvõttes on kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN ühine algusosa, eesliide LIPO-, mõlema kaubamärgiga tähistatavaid kaupu otseselt kirjeldav. LIPO- on mõlema kaubamärgi puhul terviktähise eristusvõimetuks osaks, mis viitab otseselt kaubamärkidega

tähistatavale kaubale ja selle olulistele omadustele (kehakaalu reguleerimine, rasvtõve ja ülekaalulisuse ravi). Viimast kinnitab ka vaidlustaja poolt vaidlustusavalduses kitosaani toime kohta märgitu. Kaubamärkide eristusvõimelised lõpuosad –SINOL ning –SAN on aga nii visuaalselt kui ka foneetiliselt erinevad (ja semantiliselt võrreldamatud). Järeldub, et kaubamärgid LIPOSINOL ning LIPOSAN on erinevad ning vaidlustusavalduses märgitu ei anna alust vastupidise väitmiseks.

Euroopa Kohtu praktika kohaselt seisneb kaubamärkide äravahetamise tõenäosus riskis, mille kohaselt tarbijad võivad uskuda, et kaubamärkidega tähistatavad kaubad või teenused pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt (29.09.1998 otsus C-39/97 Canon p 29). Käesolevas asjas ei eksisteeri kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Kaubamärkidega LIPOSINOL ja LIPOSAN tähistatavad kaubad ei ole identsed ega samaliigilised. Kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN sarnasus põhineb nendega tähistatavaid kaupu kirjeldaval osal (LIPO-, "rasvadega seonduv"), mis viitab mõlema kaubamärgiga tähistatavate kaupade olemusele ja/või olulistele omadustele. Kaubamärgid LIPOSINOL ja LIPOSAN on keskmise tarbija seisukohalt selgelt eristatavad oma erinevate (ja loomuomast eristusvõimet omavate) lõpuosade –SINOL versus –SAN põhjal.

Taotlejale jääb arusaamatuks, milliseid asjaolusid peaks tõendama käesoleva vaidluse objektiks selgelt mitteolevaid kaubamärke puudutav praktika. Viidatud praktikaga seoses on vaidlustaja poolt märgitud vaid seda, et "eeltoodu on kinnistunud ka Eesti õiguspraktikas" ning tõdetud KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldatavust. Taotleja ei pea vaidlustaja vastavaid viiteid käesolevas asjas relevantseteks. Taotleja peab vajalikuks selgitada, et kontinentaaleuroopa õiguskord ei põhine mitte pretsedendil, vaid õigusnormil kui sellisel. Kui rääkida *antud kaubamärke* ning *antud kaupu* puudutavast praktikast, viitab taotleja näite korras Rumeenia leiutiste ning kaubamärkide riikliku büroo kaasusele LIPOSINOL *versus* LIPOSAN, mis põhines samuti käesoleva vaidlustaja poolt esitatud vaidlustusavaldusel, mis oli omakorda suunatud sama taotleja LIPOSINOL kaubamärgi vastu. Antud kaasuse menetluse käigus võrreldi samu kaubamärke ja samu kaupu. Rumeenia leiutiste ning kaubamärkide riikliku büroo otsuses järeldati, et kaubamärgid LIPOSINOL ja LIPOSAN on visuaalselt, foneetiliselt ning tähenduslikult erinevad (lisa 9-10). Samuti märgiti, et pärast taotletava kaubamärgi LIPOSINOL loetelu piiramist, välistades sellest kitosaanil põhinevad kaubad, pole tõenäoline ka kaubamärkide LIPOSINOL ja LIPOSAN äravahetamine ega assotsieerumine (*ibid.*). Täiendavalt viitab taotleja siinkohal ka Tšehhi intellektuaalomandi ameti 19. septembri 2011 otsusele LIPOSINOL *versus* LIPOSAN kaasuses (lisa 11). Vastava otsusega lükati tagasi käesoleva vaidlustaja 18. novembri 2011 vaidlustusavaldus, mis oli suunatud kaubamärgi LIPOSINOL registreerimise vastu Tšehhi vabariigis. Taaskord põhines vaidlustusavaldus varasemal LIPOSAN kaubamärgil. Kuivõrd vaidlustaja antud vaidlustusavaldust tagasilükkavat otsust selleks antud tähtaja jooksul edasi ei kaevanud, sai taotleja kaubamärk LIPOSAN Tšehhi Vabariigis õiguskaitse, mida kinnitab ka Tšehhi intellektuaalomandi ameti andmebaasi kirje (lisa 12).

Kõigele eeltoodule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi LIPOSINOL (taotlus nr M201000155) osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavat asjaolu. Antud sätte eeldused pole täidetud ja taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

Vaidlustaja kinnitab, et jääb oma vaidlustusavalduses nr 1350 esitatud argumentide ning nõuete juurde ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 palub tühistada Patendiameti otsus nr 7/M201000155 kaubamärgi LIPOSINOL registreerimise kohta klassis 5 ning ühtlasi teha Patendiametile ettepanek

jätkata kaubamärgi LIPOSINOL menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades. Varasem Ühenduse kaubamärk reg nr 001387760 on registreeritud klassis 1 järgmisele kaupade suhtes: "dieet-toidulisandina kasutatavad kitosaan ja kitosaani derivaadid (ingl. k *Chitosan and chitosan derivatives for use in dietary supplements*)". Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 46 lg 2 sätestab, et tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel võib taotleja või omanik piirata õiguskaitse ulatust ja nõuda kaebuse või vaidlustusavalduse menetlemist, lähtudes uuest õiguskaitse ulatusest. Vaidlustaja viitab oma 09.01.2012 vastuses muudetud kaupade loetelule, kuid seejuures ei ole nõudnud vaidlustusavalduse menetlemist lähtudes vaidlustatud kaubamärgi uuest õiguskaitse ulatusest. Kuna taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile sellekohast taotlust esitanud, siis ei pea apellatsioonikomisjon muudetud õiguskaitse ulatust vaidlustusavalduse nr 1350 läbivaatamisel arvestama. Samas, isegi juhul, kui võrrelda kaupu "meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtöve/ülekaalulisuse raviks, välja arvatud kitosaani põhjal valmistatud kaubad" ja "dieettoidulisandina kasutatavad kitosaan ja kitosaani derivaadid (ingl. k *Chitosan and chitosan derivatives for use in dietary supplements*)" omavahel, siis taotleja poolt kitosaani põhjal valmistatud kaupade välistamine ei muuda vaatlusaluseid kaupu eriliigiliseks. Mõlemate kaupade eesmärk (iseegi kui taotleja kaup ei ole valmistatud kitosaani põhjal) on kehakaalu reguleerimine ja rasvtöve/ülekaalulisuse vähendamine, mistõttu nende kaupade olemus, toime, kasutamise viis ja lõpptarbija on samad. Vaatlusalused kaubad võivad olla edukalt üksteist asendavad või täiendavad. Seetõttu tuleb taotleja kaubamärgiga tähistatavaid kaupu pidada samaliigiliseks vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud kaupadega.

Kuna vaidlustatud kaubamärk langeb valdavas osas kokku vaidlustaja varasema kaubamärgiga ning erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on minimaalsed, siis lähtuvalt eeltoodust tuleb järeldada, et vaadeldavad kaubamärgid LIPOSAN ja LIPOSINOL on tugevalt sarnased.

Taotleja lõplikud seisukohad

Taotleja esitas lõplikud seisukohad 21. augustil 2012 jäädes kõigi varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

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

Vaidlustusavalduse alusel vaidlevad pooled selle üle, kas Patendiameti otsus registreerida sõnaline kaubamärk LIPOSINOL klassis 5 nimetatud kaupade suhtes on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2. Vaidlustaja leiab, et hilisem kaubamärk LIPOSINOL on äravahetamiseni sarnane vaidlustajale kuuluva varasema Ühenduse kaubamärgiga LIPOSAN.

Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 ei saa 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.

Taotleja esitas kaubamärgi LIPOSINOL registreerimistaotluse 28. jaanuaril 2005. Kaubamärk omab konventsiooniprioriteeti alates 10. augustist 2004. Vaidlustajale kuulub Ühenduse kaubamärk LIPOSAN, mille registreerimistaotlus esitati 17. novembril 1999. Kaubamärk registreeriti 29. jaanuaril

2001. Eesti Vabariigis kehtib vaidlustaja kaubamärk alates 1. maist 2004. Apellatsioonikomisjon sedastab, et KaMS § 11 lg 1 p 6 alusel on vaidlustaja kaubamärk LIPOSAN vaidlustatud kaubamärgi LIPOSINOL suhtes varasem tähis.

KaMS § 12 lg 2 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatus kaupade ja teenuste suhtes määratakse registrisse või Büroo rahvusvahelisse registrisse kantud kaupade ja teenuste loeteluga.

Menetlusosaliste esitatud seisukohtadest ja tõenditest nähtuvalt on taotleja 25. novembril 2011 piiranud algselt esitatud kaubamärgitaotluses märgitud kaupade õiguskaitse ulatust. Vastandatud kaubad on sellest tulenevalt järgmised:

Vaidlustaja kaubad	Taotleja kaubad
<p><i>Klass 1: Chitosan and chitosan derivatives for use in dietary supplements.</i></p> <p><i>Tõlkes: Dieettoidulisandid kasutatavad kitosaan ja kitosaani derivaadid.</i></p>	<p><i>Klass 5: meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtõve/ülekaalulisuse raviks, välja arvatud kitosaani põhjal valmistatud kaubad.</i></p>

Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 46 lg 2 kohaselt tööstusomandi seadustes sätestatud juhtudel võib taotleja või omanik piirata õiguskaitse ulatust ja nõuda kaebuse või vaidlustusavalduse menetlemist, lähtudes uuest õiguskaitse ulatusest.

Taotleja õigus piirata kaubamärgiga kaitstavate kaupade ja teenuste õiguskaitse ulatust on sätestatud KaMS § 44 lg-s 3, mille kohaselt taotleja võib piirata taotluses sisalduvat kaupade ja teenuste loetelu. Piiramine jõustub avalduse Patendiametisse saabumise kuupäeval. Seega alates taotluse Patendiametile esitamisest on kaubamärgi LIPOSINOL õiguskaitse ulatus määratud 25. novembri 2012 taotluses piiritletud kaupadega. Patendiameti 30. novembri 2011 teatest nr 7/M201000155 ja kaubamärgiregistrist nähtuvalt on kaubamärgi kaupade loetelu piirang kantud registrisse.

9. jaanuari 2012 esitatud vastuväidetes selgitab taotleja, et ta on piiranud kaubamärgi LIPOSINOL kaupade loetelu ning tema kaubamärgiga kaitstakse meditsiinipreparaate, mis ei põhine kitosaanil. Vastuväidete kohaselt välistab kaubamärgi õiguskaitse piirang vastandatud kaupade identsuse ja samaliigilisuse. Kaubamärgi kaupade loetelu piirangule tuginedes palub taotleja jätta vaidlustusavalduse rahuldamata. Apellatsioonikomisjon leiab, et taotleja kaubamärgi õiguskaitse ulatuse piiramine ja sellele tuginedes 9. jaanuaril 2012 vastuväidete esitamine vaidlustusavalduse rahuldamata jätmiseks on käsitletav taotleja TÕAS § 46 lg 2 kohase nõudena vaidlustusavalduse läbivaatamiseks lähtudes uuest õiguskaitse ulatusest. Sellest tulenevalt ei saa nõustuda vaidlustaja seisukohaga, et taotleja ei ole esitanud TÕAS § 46 lg-s 2 nimetatud nõuet ning appellatsioonikomisjon ei pea muudetud õiguskaitse ulatust vaidlustusavalduse nr 1350 läbivaatamisel arvestama.

Apellatsioonikomisjon ei nõustu taotlejaga, et kaubamärgi LIPOSINOL õiguskaitse ulatuse piiramise tõttu on vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad erinevad. Apellatsioonikomisjon leiab, et vaatamata kaubamärgi LIPOSINOL kaupade loetelu piiramisele on vastandatud kaubad siiski samaliigilised. Riigikohus on 3. oktoobri 2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste

samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpptarbijaid, nende kasutusviisi, kaubamärgi kasutamisega tekkivaid assotsiatsioone, kaubamärkide ja kaupade (teenuste) sarnasuse astet ning kas need on üksteist asendavad või täiendavad. Piisab ka üksnes ühe tunnuse esinemisest, kui see avaldub piisavalt tugevalt, et pidada teenuseid samaliigilisteks. Apellatsioonikomisjon on seisukohal, et mõlema kauba eesmärk on kehakaalu reguleerimine ja rasvtöve/ülekaalulisuse vähendamine. Kaupade loetelust nähtuvalt on menetlusosaliste kaubad erinevad nende mõnede koostisainete poolest. Taotleja kaubamärgiga tähistatavates kaupades polümeeri – kitosaani – ei esine. Apellatsioonikomisjoni hinnangul mõne koostisaine erinevus ei muuda käesoleval juhul kaupu eriliigilisteks. Kaupadel on sarnane olemus ja eesmärk; kaubad on suunatud samadele tarbijatele, kes soovivad toodete kaasabil muuta oma kehakaalu või kasutada tooteid ravimiseks (samuti võivad sihtgrupiks olla arstid, apteekrid jm meditsiinivaldkonna töötajad); dieettoidulisandeid ja kehakaalu reguleerimiseks kasutatavaid meditsiinilisi preparaate müüakse sarnastes turustuskanalites – apteekides, tavalises jaekaubandusvõrgus, võrkturunduses ja internetipoodides. Erinevatest looduslikest ja mittelooduslikest ainetest valmistatud kehakaalu muutmiseks pakutavad tooted võimaldavad tarbijatel valida tooteid lähtuvalt oma tarbijaelistustest, tervise seisundist, toodete koostisainetest ja valmistusviisist. Seega olenevalt tarbija eelistustest võivad vastandatud kaubad olla üksteist täiendavad või asendavad. Sarnase eesmärgi tõttu on kaubad konkureerivad. Sellest tulenevalt on taotleja kaubamärgi LIPOSINOL klassis 5 nimetatud kaubad (meditsiinipreparaadid kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtöve/ülekaalulisuse raviks, välja arvatud kitosaani põhjal valmistatud kaubad) samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi LIPOSAN klassis 1 nimetatud kaupadega (Chitosan and chitosan derivatives for use in dietary supplements).

Lisaks kaupade samaliigilisusele on KaMS § 10 lg 1 punkti 2 kohaldamise eelduseks võrreldavate kaubamärkide identsus või sarnasus ning tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks 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.

Vastandatud kaubamärgid on sõnamärgid, muid elemente tähistel ei ole. Kaubamärkidel on identne sõnaline algusosa „LIPOS-“. Kaubamärgid erinevad üksteisest sõnalõpu poolest; vaidlustaja kaubamärgil on sõna lõpus tähed „-AN“ ja taotlejal vastavalt „-INOL“. Taotleja kaubamärgi sõna on pikem koosnedes kümnest tähest, vaidlustaja tähis kaheksast tähest.

Apellatsioonikomisjon nõustub taotleja seisukohaga, et kaubamärgi ühine algusosa on nõrga eristusvõimega ja ei moodusta tähise domineerivat elementi. Kaubamärkide identne eesliide LIPO- tuleneb kreekakeelsest sõnast *lipos* (rasv) ning tähendab tõlkes „rasva- või teiste lipiididega seonduv“. Taotleja on esitanud mitmeid tõendeid, millest nähtuvalt kasutatakse sõna „lipos“ dieettoidulisandite ja keharasva vähendamise seotud kaupade (ravimite) ning teenuste pakkumisel, näiteks nahaaluse rasvkoe kirurgilise eemaldamise protseduuri nimetatakse liposuktsiooniks (vt taotleja vastuse lisad nr 7 ja 8). Kasutades sõna „lipos“ dieettoidulisandina või meditsiinipreparaatidel kehakaalu reguleerimiseks ja rasvtöve/ülekaalulisuse raviks mõeldud kaupade nimetuses või tähistamiseks mõeldud kaubamärkide koosseisus, võib sõna „lipos“ tekitada tarbijates mulje, et kaubad on mõeldud kehakaalu mõjutamiseks või rasvtöve ravimiseks, mis viitab

kaupade olemusele ning omadustele. Nii on ka mõlemad menetlusosalised kasutanud sõna „lipos“ samas tegevusvaldkonnas kehakaalu reguleerimiseks mõeldud meditsiiniliste preparaatide ja dieettoidulisandite tähistamiseks, mida ei saa pidada juhuslikuks. Eeltoodust järelduvalt leiab apellatsioonikomisjon, et mõlema kaubamärgi algusosa „lipos-“ on üldiselt nõrga eristusvõimega.

Õige on menetlusosaliste seisukoht, et üldjuhul pöörab tarbija esmalt tähelepanu sõna algusosale, kuid tähise alguse eristusvõime minimaalsuse tõttu on tõenäoline, et tarbija ei identifitseeri kaupu ainult kaubamärgisõna alguse põhjal ning pöörab lisaks tähelepanu tähise teistele elementidele. Seetõttu, kuigi ka eristusvõimetu element võib olenevalt asjaoludest olla kaubamärgi domineeriv osa, leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärkide sõnade algused ei moodusta kõnesolevates tähistes selgelt tajutavat domineerivat osa, mille alusel tarbija identifitseeriks asjaomaseid kaitstavaid kaupu. Mõlema kaubamärgi sõnad on kujutatud tavapärasel kirjasümbolil, neil puudub eriline esitlusviis või muud selgelt tajutavad eriomased tunnused või asjaolud (peale selle, et need asuvad tähise alguses), mille põhjal tarbija tähisega kokkupuutumisel tajuks sõnaosa („lipos“) eristuva, domineeriva elemendina.

Visuaalselt seisnevad kaubamärkide erinevused tähistes sõna lõppudes, varasemal kaubamärgil vastavalt „-AN“ ja taotleja kaubamärgil „-INOL“. Sõnalõpud on erinevad ning apellatsioonikomisjonil ei ole alust arvata, et tarbija ei suuda neid kaubamärgiga kokkupuutumisel tähele panna. Kuigi visuaalselt on sõnade algused identsed, siis on kaubamärkidel ka piisavalt eristavaid tunnuseid sõnalõppude näol.

Foneetilisest küljest nähtub, et taotleja kaubamärk koosneb neljast silbist ja seda hääldatakse LI-PO-SI-NOL; vaidlustaja kaubamärgil on kolm silpi ja häälduslikult kõlab sõna LI-PO-SAN. Eesti tarbija hääldab kirjeldatavaid sõnu vastavalt nende kirjaile. Foneetiliselt on kaubamärkide algus identne, kuid sõnade pikkus ja lõpud selgelt erinevad. Kaubamärk Liposan on lühem sõna ja selle viimasest silbist tulenev kahetäheline erinevus „-AN“ ei pruugi häälduslikult piisavalt esile tulla. Taotleja tähise kaks viimast silpi „-SI-NOL“ on häälduslikult tajutavad. Sellest tulenevalt, kuigi kaubamärkidel on identne algus, on tähistel selgelt tuntavaid eristavaid elemente sõna lõpus, mis ei jääks tarbijal kaubamärgiga kokkupuutumisel tähelepanuta. Foneetiliselt on kaubamärgid erinevad.

Mõlemad kaubamärgid on tehissõnad, millel puudub kirjaile vastav tähendus. Ülaltoodust nähtuvalt viitab kaubamärkide algusosa „LIPOS-“ kehakaalu langetamiseks ja rasvtõve ravimiseks mõeldud dieettoiduainetele ja meditsiinilistele preparaatidele. Seega on sõnadel sarnane kontseptuaalne tähendus.

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb sedastada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist siis, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtjad. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise tõenäosust tuleb hinnata igakülgset, vastavalt asjaomase avalikkuse muljele asjaomastest tähistest ja kaupadest, ning võttes arvesse kõiki vastavat juhtumit iseloomustavaid asjaolusid, eelkõige seost tähistes ning nendega seotud kaupade või teenuste sarnasuse vahel.

Kaupade omavahelise seose hindamisel tuleb arvesse võtta, et võrreldavad kaubad ei ole identsed, kuid on samaliigilised. Hilisema kaubamärgiga tähistatavaid kaupu on piiritletud sel moel, et kaubamärgi õiguskaitse ei laiene kitosaani põhjal valmistatud kaupadele, mis on omane just

varasemale kaubamärgile – vaidlustaja kaubamärgiga LIPOSAN tähistatavateks kaupadeks on kitosaan ja selle derivaadid. See tähendab, et võrreldavad kaubad on üldiselt samaliigilised, kuid tarbijal on oma teadlikkuse või eelistuste alusel siiski võimalik tooteid valida ja eristada nende valmistamisel kasutatava tooraine poolest.

Apellatsioonikomisjon tegi kindlaks, et kaubamärgid on visuaalselt ja foneetiliselt erinevad. Ei ole alust arvata, et need erinevused jäävad piisavalt informeeritud, mõistlikult tähelepanelikul ja arukal tarbijal tähelepanuta. Tarbija ei lähtu antud juhul ainult kaubamärkide algusosast, vaid tajub ka tähiste lõpust tulenevaid selgeid erisusi. Sõna algusosa „LIPOS-„ ei eksisteeri kaubamärkides eraldiseisvalt, vaid on osa sõnakujust. Põhjendatud on taotleja väide, et kui kaubamärkidel on tähendus ja tarbija saab sellest aru, siis tajub keskmine tarbija seda mõlema tähise puhul pigem samamoodi. Samas, sõnade tähenduse ja kaupade omavahelise seose tõttu võib tarbija tajuda tähist kaupade suhtes kirjeldavana ja ei pruugi kaubamärkidega kaitstavaid kaupu kaubamärkide kontseptuaalse tähenduse põhjal identifitseerida. Sellest tulenevalt leiab apellatsioonikomisjon, et tähistest tekkiva üldmulje põhjal on kaubamärkide erinevused piisavad, et vältida kaubamärkide äravahetamine ja assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes.

Lähtudes eeltoodust ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1, komisjon

o t s u s t a s:

jätta Primex EHF 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

H.-K. Lahek

S. Sulsenberg