

JUSTIITSMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1524-o

Tallinnas 22. veebruaril 2016. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Evelyn Hallika, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku SANOFI (54 rue La Boétie, F-75008 Paris, FR) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk BRONCHOTON (reg nr 0831125) Eestis Bulgaaria äriühingu AKTSIONERNO DROUJESTVO „VETPROM“ nimele kaupade osas klassis 5.

Asjaolud

Patendiamet on vastu võtnud otsuse rahvusvahelise kaubamärgi BRONCHOTON (reg nr 0831125) registreerimise kohta Eestis Bulgaaria äriühingu AKTSIONERNO DROUJESTVO „VETPROM“ (edaspidi taotleja) nimele järgnevate kaupade osas klassis 5: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides (avalduse lisa 1).

SANOFI (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Riina Pärn) peab Patendiameti otsust kaubamärgile BRONCHOTON õiguskaitse andmise kohta ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huvisid rikkuvaks.

Vaidlustajale kuulub Madridi protokollil alusel Eestis registreeritud rahvusvaheline kaubamärk BRONCHOFORTON, reg nr 10614543, prioriteedi kuup. 26.10.2010 klassi 5 kaupade pharmaceutical products; throat lozenges osas (avalduse lisa 2).

Vaidlustusavaldus kaubamärgi BRONCHOTON registreerimise vastu võeti komisjonis menetluse numbri 1524 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

Vaidlustusavalduse sisu

Kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 11 lg 1 p 4 kohaselt on Madridi protokollil alusel Eestis kehtiv kaubamärk varasem, kui rahvusvahelise registreeringu kuupäev või prioriteedikuupäev on varasem. Vaidlustatud kaubamärgi osas tuleb registreeringu kuupäeva või prioriteedikuupäeva käsitlemisel lähtuda hilisema märkimise kuupäevast, milleks on 11.06.2013. Seevastu on vaidlustaja kaubamärgi prioriteedikuupäevaks 26.10.2010. Seega on vaidlustaja kaubamärgi puhul tegemist varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p 4 tähenduses.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus kaubamärgi BRONCHOTON registreerimise kohta taotleja nimele on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille 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.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsusega registreerida kaubamärk BRONCHOTON kaupade osas klassis 5 võidakse kahjustada temale kuuluvaid varasemaid õigusi, kuna vaidlustatud kaubamärk BRONCHOTON on äravahetamiseni sarnane, sh assotsieeruv, vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga BRONCHOFORTON, võrreldavate tähiste üldmulje on äravahetamiseni sarnane ning nimetatud varasemale vaidlustaja kaubamärgile laieneb õiguskaitse identsetele/samaliigilistele kaupadele klassis 5.

Vastavalt Euroopa Kohtu lahenditele tähendab tõenäoline kaubamärkide äravahetamine seda tõenäosust, et tarbija võib uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või

Aadress:
Tõnismägi 5a
15191 Tallinn

Telefonid:
6208201, 6208276
e-mail: toak@just.ee

Faks:
6208109
www.just.ee/toak

vastavalt olukorrale, majanduslikult seotud samalt ettevõtjalt (Euroopa Kohtu lahend T-169/03 Sergio Rossi v OHIM – SISSI ROSSI (SISSI ROSSI) [2005], art 77).

Vastav sarnasuse analüüs, mis põhistab esitatud argumente, on esitatud alljärgnevalt.

Võrreldavate kaubamärkide reproduktsioonid on alljärgnevad:

Vaidlustaja varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

BRONCHOFORTON (sõnamärk)

BRONCHOTON (sõnamärk)

Euroopa Kohtu seisukohti arvesse võttes tuleb tarbijate poolt kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt, võttes arvesse kõiki antud asjas tähtsust omavaid tegureid (vt otsust ühendatud asjas T-81/03, T-82/03, T-103/03 Mast-Jägermeister AG v OHIM [2006], p 72). Hinnates kaubamärkide visuaalset, foneetilist või kontseptuaalset sarnasust, siis peab antud üleüldine hinnang tuginema vaadeldavate kaubamärkide üldisele muljele, mida need kaubamärgid endas kätkevad, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (ibid., p 73).

Kuna mõlema kaubamärgi puhul on tegemist sõnaliste elementidega, siis tuleb võrreldavate tähiste osas anda hinnang seoses elementidega BRONCHOFORTON vs. BRONCHOTON. Kaubamärkide BRONCHOFORTON ja BRONCHOTON äravahetamist tarbijate poolt, sh nende assotsieeruvust põhjendab vaidlustaja järgmiste asjaoludega.

Kaubamärgid BRONCHOFORTON ja BRONCHOTON on üldmuljelt visuaalselt vägagi sarnased. Mõlemad tähised langevad kokku tähiste algusosades BRONCHO- ning tähiste lõpuosades -TON. Tähised erinevad teineteisest vaid selle poolest, et vaidlustaja kaubamärk omab lisatähti -FOR- märgi keskosas. Kuigi võrreldavad tähised on teatud määral tajutavad visuaalselt erineva pikkusega, on siiski koheselt tajutav nende algus- ja lõpuosade kokkulangevus, peegeldades visuaalselt ühtlast üldmuljet. Kusjuures selliste pikemate tähiste puhul ei ole taoline 3-täheline erinevus märgi keskosas koheselt märgatav ega tajutav. Turusituatsioonis on võimalik antud tähiseid ära vahetada, kuna tarbijad ei jäta meelde kõiki kaubamärgi komponente. Seega on tähised visuaalselt äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad.

Kaubamärgid BRONCHOFORTON ja BRONCHOTON on ka foneetiliselt väga ligilähedased, kuna kokkulangevad algus- ja lõpuosad BRONCHO- ja -TON häälduvad identselt, vastavalt [bronho-] ja [-ton]. Samuti omavad mõlemad tähised ühesugust hääldusrütmi, mida ei muuda lisasilbi -FOR- esinemine vaidlustaja märgis. Seega on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt sarnased, erinevus on vaid vaidlustaja märgi keskosas, mis siiski pole piisav, et märkidevahelist äravahetamist välistada. Antud asjaolud muudavad võrreldavad tähised foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks ning assotsieeruvateks.

Vaidlustaja leiab, et semantilisest küljest lähtuvalt on võrreldavate kaubamärkide ühiseks tunnuseks see, et nad on tehissõnad, millel puudub tähenduslik erinevus. Kuna kumbki sõna eesti tarbijale otseselt mingit tähendust ei oma, siis seetõttu ei ole võimalik võrreldavaid kaubamärke eristada ka nende semantilisest aspektist lähtuvalt. Isegi, kui tarbija peaks olema teadlik ning seostama tähiste esiosa BRONCHO- „bronhide ehk kopsutoruga“, millest tulenevalt võivad tarbijates tekkida nendest tähistest teatud omavahelised sarnased assotsiatsioonid ning seosed meditsiini valdkonnaga, siis antud asjaolu võib põhjustada teatud sarnaseid semantilisi assotsiatioone. Tervikuna on siiski tegemist tehissõnadega, millel puudub otsene ning konkreetne tähendus. Seega on semantiliselt tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate tähistega.

Vaatamata vaidlustaja kaubamärgis sisalduvale 3-tähelisele keskosa elemendile ning sellega seoses esinevale erinevusele võrreldavate tähiste vahel, on siiski ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid erinevusi. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Samas on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et keskmine tarbija omab harva võimalust võrrelda erinevaid märke otseselt, sellest tulenevalt tuleb tal usaldada seda vigast mälupilti, mille ta on jäädvustanud nendest tähistest oma meeltes (vt otsust asjas C-412/05 P Alcon Inc. v OHIM, Biofarma SA [2007], p 60). Kuna antud tähiste puhul on kokkulangevus sedavõrd suur ning tarbijatel puudub võimalus

üldjuhul märke üheaegselt vaadelda, siis sellest tulenevalt on olulised just märkide sarnasused ning antud sarnasused muudavad võrreldavad märgid teineteise suhtes sedavõrd sarnasteks, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise teiseks eelduseks on kaupade/teenuste identsus ja/või samaliigilisus. Patendiamet on oma otsustes korduvalt viidanud, et mida sarnasemad on kaubamärgid, seda suurem peab olema erinevus kaupade/teenuste vahel ning vastupidi. Sama põhimõtte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17.

Kaubamärkidega kaetud kaupade või teenuste samaliigilisuse analüüsimisel on Euroopa Kohus asunud seisukohale, et hinnates kaupade või teenuste samaliigilisust, tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid tegureid, mis iseloomustavad kaupade- või teenustevahelisi seoseid. Antud tegurid hõlmavad sealhulgas võrreldavate kaupade olemust, lõpptarbijaid ja kasutusviisi ning kas nad on üksteise suhtes konkureerivad või üksteist asendavad (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-39/97 Canon, p-d 19 ja 23). Samuti on Riigikohus 3.10.2007 otsuses nr 3-2-1-86-07 selgitanud, et teenuste samaliigilisuse hindamisel tuleb arvestada kõiki kaupade ja teenustega seotud aspekte, sh nende olemust, nende lõpp-tarbijaid, 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. Samaväärset põhimõtet võib kohaldada ka kaupade suhtes.

Vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kaupade osas klassis 5, mis on järgnevad: Pharmaceutical and veterinary products; sanitary products for medical purposes; dietetic substances for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for dental fillings and dental impressions; disinfectants; products for destroying vermin; fungicides, herbicides (eesti keeles: Farmaatsia- ja veterinaariatooted; meditsiinilised hügieenitooted; meditsiinilised dieetained, imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid ja hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid).

Vaidlustaja kaubamärk hõlmab kaupu klassis 5, nagu pharmaceutical products; throat lozenges (eesti keeles: farmaatsiatooted; kurgupastillid).

Võrreldavate kaubamärkidega kaetud kaupade analüüsi põhjal asub vaidlustaja seisukohale, et vaidlustatud kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada identsetele ja samaliigilistele kaupadele klassis 5 võrreldes vaidlustajale kuuluva kaubamärgiga. Seda tulenevalt asjaoludest, et vaidlustaja kaubamärk hõlmab muuhulgas laia kaupade kategooriat „farmaatsiatooted“, nende hulka kuuluvad ka „farmaatsiapreparaadid“. Taotleja kaubamärgi kaubad „Farmaatsia- ja veterinaariatooted; meditsiinilised hügieenitooted; meditsiinilised dieetained, imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid“ on otseselt seotud meditsiini valdkonna ja raviga ning nende turustuskanalid võivad olla on samad (nt apteegid, haiglaapteegid jne).

Varasemas praktikas on käsitletud tooteid „farmaatsiapreparaadid“ sarnaste toodetena taotleja kaubamärgiga kaetud toodetega nagu „hambaplommimaterjalid ja hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid“, kuna nende puhul on tegemist haiguste ennetamiseks või ravimiseks mõeldud toodetega, nende lõpptarbijad on samad ning neid kasutatakse tihti koos (OHIM otsus B 1,346,883 AZURIL/AZULIB).

Varasemas praktikas on käsitletud tooteid „farmaatsiapreparaadid“ sarnaste toodetena ülejäänud taotleja kaubamärgiga kaetud toodetega nagu „kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid“, kuna nimetatud kaubad võivad olla antifungaalse, antibakteriaalse ja parasiidivastase toimega ning seega võivad omavahel sarnaneda (TOAK 22.10.2010 otsus nr 1191-o MONITOR).

Järelikult, kuna võrreldavad tähised on sedavõrd sarnased ning hilisema kaubamärgiga soovitakse õiguskaitset saavutada kõnealuste identsete ja samaliigiliste kaupade suhtes klassis 5, siis on tõenäoline tarbijapoolne kaubamärkide äravahetamine KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes. Antud juhul, kui vaidlustatud kaubamärgi omanik kasutab või kavatseb kasutada oma kaubamärki, mille koosseisus on varasemalt õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnane sõna BRONCHOTON, võib aset leida tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sh assotsieerumine, kuna erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on

sedavõrd minimaalsed, s.o. tarbijad võivad uskuda, et vaadeldavaid kaupu pakub ja müüb üks ja sama majandusüksus, ning seeläbi võidakse kahjustada vaidlustajale kuuluvaid varasemaid kaubamärgiõigusi.

Esitatut arvesse võttes leiab vaidlustaja, et vaidlustajale kuuluv kaubamärk BRONCHOFORTON ning vaidlustatud kaubamärk BRONCHOTON on sedavõrd sarnased, et on võimalik tarbijate- poolne tõenäoline kaubamärkide äravahetamine, sh kaubamärkide assotsieerumine KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Siinviidatud asjaoludel on vaidlustaja seisukohal, et kaubamärgi BRONCHOTON registreerimisega esineb vastuolu KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Lisaks on vaidlustaja vaidlustusavaldusele lisanud järgmised kaudsed põhjendused:

1) OHIMi pool hallatavas TMView andmebaasis teostatud otsing elemendile „bron*ton“ rahvusvaheliste, Ühenduse ja siseriiklike märkide hulgas klassis 5 annab tulemuseks vaid kõnealused vaidlustajale ning taotlejale kuuluvad rahvusvahelised kaubamärgid reg nr 1061543 ja reg nr 0831125 (avalduse lisa 3). Sellega seoses tuleb kinnitada, et seda enam ei ole vaidlustaja huvides identse lõpu- ja alguselemendiga kaubamärgi registreerimine teise isiku nimele, millega selgelt võivad kahjustada vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused ja huvid.

2) Võrreldavate tähiste omavahelist sarnasust on kinnitanud ka muuhulgas Läti ning Leedu vastavad ametkonnad. Selle kinnituseks on vaidlustaja esitanud lisades 4 ja 5 WIPO vastavad rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0831125 esialgsed registreerimisest keeldumise teated Lätis ja Leedus. Nimetatud otsused on vastu võetud sarnastes vaidlustes samade osapoolte vahel, millega nende riikide ametkonnad on rahuldanud vaidlustaja poolt esitatud vaidlustusavaldused kõigi rahvusvahelise registreeringuga nr 0831125 kaetud kaupade suhtes. Antud asjaolud kinnitavad samuti võrreldavate tähiste omavahelist sarnasust ning assotsieeruvust.

3) OHIM on näiteks täheldanud kaubamärkide omavahelise äravahetamise tõenäosust tarbijate poolt ning on rahuldanud esitatud vaidlustusavaldused näiteks järgnevas klassi 5 puudutavates asjades:

- GLAUPROST vs. GLAUCOPROST (OHIM 24.01.2012 otsus nr B 1 826 778);
- OSTEOMIN vs. OSTEOTRAN (OHIM 16.05.2011 otsus nr B 1 668 691).

Arvestades kõiki esitatud asjaolusid ja kuna kaubamärgitaotlejal, AKTIONERNO DROUJESTVO "VETPROM", puudub vaidlustusavalduse esitaja kirjalik luba kaubamärgi BRONCHOTON registreerimiseks, palub vaidlustaja tühistada KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja § 70 lg 7 alusel Patendiameti otsus kaubamärgi BRONCHOTON (reg nr 0831125) registreerimise kohta kõikide kaupade suhtes klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. Rahvusvahelise kaubamärgi BRONCHOTON (reg nr 0831125) väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist.
2. Vaidlustaja rahvusvahelise kaubamärgi BRONCHOFORTON (reg nr 1061543) väljavõte Patendiameti elektroonilisest andmebaasist.
3. TMView andmebaasi väljavõte.
4. WIPO „Provisional Refusal of Protection“ teade rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0831125 kohta Lätis.
5. WIPO „Provisional Refusal of Protection“ teade rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0831125 kohta Leedus.

Taotleja tegevusetus

Komisjon võttis vaidlustusavalduse nr 1524 all menetlusesse. Komisjon palus Patendiametil taotlejale vaidlustusavalduse esitamisest teada anda ja leida endale esindaja hiljemalt 02.03.2015. Taotleja ei ole sellele vaatamata määranud endale Eestis esindajaks patendivolnikku. Vaatamata sellekohasele võimalusele ja õigusele ei ole taotleja vaidlustusavalduse osas oma seisukohti esitanud. Seega ei ole taotleja vaidlustusavaldusele vastu vaieldud, millest võib järeldada, et taotleja ei ole olnud huvitatud menetluses osalemisest.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

28.12.2015 kirjaga tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada oma lõplikud seisukohad antud asjas hiljemalt 28.01.2016. Oma esitatud lõplikes seisukohtades vaidlustaja viitab, et ta jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade, argumentide, esitatud tõendite ning nõude juurde.

Vaidlustaja leiab, et ta on varasemalt piisavalt põhjalikult selgitanud ning tõendanud vaidlustusavalduse aluseks olevaid asjaolusid. Sellest tulenevalt on vaidlustaja seisukohal, et tal puudub vajadus siinkohal korrata varasemalt esitatut ning uuesti välja tuua teatud asjaolusid, kuna kõik antud asjas tähtsust omavad asjaolud, seisukohad, tõendid ning nõue on juba varasemalt esitatud (vaidlustaja kaubamärgi korrektne reg nr 1061543 BRONCHOFORTON).

Samas palub vaidlustaja tähelepanu pöörata asjaolule, et taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, mistõttu tuleb kahtluse alla seada kas taotleja üldse soovib vaidlustusavaldusele vastu võtta. Kohtupraktikas on väljakujunenud, et juhul, kui avaldusele jätab vastaspool tähtaegselt vastamata, siis loetakse, et vastaspool on avalduses esitatud väited omaks võtnud (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 407 lg 1). Samuti on kohtupraktikas väljakujunenud, et poole faktilise asjaolu kohta esitatud väide ei vaja tõendamist, kui vastaspool võtab selle omaks (tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lg 2; TOAK 24.04.2013 otsus nr 1408-o JÄTSI STOPP).

Komisjon alustas asjas nr 1524 lõppmenetlust 11.02.2016.

Komisjoni seisukohad

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja tõendeid, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 51 lg-st 4 ja § 54¹ lg-st 5 ei takista käesolevas asjas otsuse tegemist asjaolu, et taotleja ei ole vaidlustusavaldusele vastanud ega esitanud komisjonile vaidlustusavalduse kohta seisukohti.

Kuna taotleja ei ole käesoleva vaidlustusavalduse lahendamises osalenud, siis komisjonil puudub võimalus taotleja seisukohtadega otsuse tegemisel arvestada.

Vaidlustaja kaubamärgil BRONCHOFORTON (reg nr 1061543) on Eestis õiguskaitse alates 26.10.2010. Taotleja kaubamärgi hilisema märkimise kuupäev on 11.06.2013. Taotleja kaubamärk on seega vaidlustaja kaubamärgiga võrrelduna hilisem tähis.

Vaidlustusavaldusest järeldub, et puudub varasema kaubamärgi omaniku luba hilisema vaidlustatud kaubamärgi registreerimiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et vaidlustatud kaubamärgi registreerimine rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt 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.

Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga, võrreldes neid üldiselt, võttes arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased. Üldine hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle tugines antud juhul kaubamärkide üldmuljele nende eristavate ja domineerivate elementide arvestamisega. Komisjon leiab, et võrreldavate kaubamärkide äravahetamise tõenäosus sõltub nende kaubamärkide komponentide terviklikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Komisjoni poolt tehtud märkide sarnasuse analüüs põhines tõsiasjal, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Komisjon arvestas ka seda, et tavatarbijatel puudub võimalus üldjuhul eri märke samaaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Antud juhul on mõlema kaubamärgi puhul tegemist sõnaliste kaubamärkidega. Seega komisjonil tuleb anda hinnang seoses sõnadega BRONCHOFORTON vs. BRONCHOTON. Komisjon leiab, et kaubamärgid BRONCHOFORTON ja BRONCHOTON on üldmuljelt visuaalselt sarnased. Mõlemad tähised langevad kokku sõnade algusosades BRONCHO- ning sõnade lõpuosades -TON. Tähised erinevad teineteisest vaid

selle poolest, et vaidlustaja kaubamärk omab lisatähti -FOR- sõna keskosas. Kuigi võrreldavad tähised (sõnad) on teatud määral tajutavad visuaalselt erineva pikkusega, on siiski tajutav nende algus- ja lõpuosade kokkulangevus, peegeldades visuaalselt ühtlast üldmuljet. Antud juhul ei ole 3-täheline erinevus märgi keskosas koheselt märgatav ega tajutav. Turusituatsioonis võivad tarbijad need tähiseid ära vahetada, kuna tarbijad ei jäta meelde kõiki kaubamärgi komponente. Seega komisjon leiab, et tähised on visuaalselt äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad.

Kaubamärgid BRONCHOFORTON ja BRONCHOTON on ka foneetiliselt küllaltki sarnased, kuna kokkulangevad algus- ja lõpuosad BRONCHO- ja -TON häälduvad identselt, vastavalt [bronho-] ja [-ton]. Ka omavad mõlemad tähised ühesugust hääldusrütmi, mida ei muuda lisasilbi -FOR- esinemine vaidlustaja märgis. Seega on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt sarnased, erinevus on vaid vaidlustaja märgi keskosas, mis siiski komisjoni arvates pole piisav, et märkidevahelist äravahetamist välistada.

Komisjon on nõus vaidlustajaga selles, et semantiliselt on tegemist tehissõnadega, kuid mis viitavad siiski bronhidele, bronhiidile, seega ülemistele hingamisteedele ja nendega seotud haigustele. Nimetatute kaubamärkides kasutatavad sõnad veelgi sarnasemaks ning seetõttu ei ole võimalik võrreldavaid kaubamärke eristada ka nende semantilisest aspektist lähtuvalt.

Vaatamata vaidlustaja kaubamärgis sisalduvale 3-tähelisele keskosa elemendile ning sellega seoses esinevale erinevusele võrreldavate tähistega, on siiski ühiste tunnuste esinemine mõlemas kaubamärgis piisav, et tarbija, kes näeb neid kaubamärke üheskoos või eraldi, loob seose mõlema kaubamärgi vahel. Antud kaubamärkide üldist muljet arvestades on raske täheldada märkides sisalduvaid üksikuid erinevusi. Järelikult on antud tähised sedavõrd kokkulangevad, et on olemas tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, sh nende assotsieerumine.

Komisjon nõustub vaidlustajaga ka selles, et käesoleval juhul on võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad identsed ja samaliigilised, s.o taotleja kaubamärgi reg nr 0831125 klassi 5 kaubad on identsed ja samaliigilised vaidlustaja kaubamärgi reg nr 1061543 klassi 5 kaupadega. Komisjon aktsepteerib vaidlustaja esitatud põhjalikku analüüsi kaitstavate kaupade sarnasuse ja samaliigilisuse osas ega pea vajalikuks neid põhjendusi siinkohal korrata. Arvestades nii võrreldavate kaubamärkide kui ka võrreldavate kaupade sarnasusi peab komisjon tõenäoliseks kaubamärkide äravahetamist, sh assotsieerumist KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses. Muu hulgas võib tarbija uskuda, et vaadeldavad kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või, olenevalt olukorrast, majanduslikult seotud ettevõtjalt. Asjaolu, et osad võrreldavate kaubamärkidega kaetavad kaubad on identsed, suurendab võrreldavate tähistega tarbijapoolse äravahetamise tõenäosust veelgi.

Seega komisjon leiab kokkuvõttes, et visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist lähtudes on tõenäoline võrreldavate kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas taotleja kaubamärgi assotsieerumine varasema vaidlustaja kaubamärgiga. Taotleja kaubamärgi registreerimine on seetõttu vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2 ning vaidlustusavaldus tuleb rahuldada.

Komisjon arvestab ka sellega, et kuna taotleja ei ole oma seisukohti käesolevas vaidluses esitanud, ei ole teada, kas taotlejal on üldse vastuväiteid vaidlustusavaldusele. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealusel vaidluses, kuid nii või teisiti ei ole taotleja esitanud komisjonile vaidlustaja seisukohti ümberlukkavaid argumente või tõendeid.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 61, KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja § 41 lg-st 3, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi BRONCHOTON (rahvusvaheline registreering nr 0831125) registreerimise kohta klassis 5 äriühingu AKTSIONERNO DROUJESTVO „VETPROM“ nimele ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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:

R. Laaneots

K. Ausmees

E. Hallika