

PATENDIAMET TÖÖSTUSOMANDI APELLATSIOONIKOMISJON

Otsus nr 1787-o

Tallinn, 23.03.2020

Avaldus nr 1787 – kaubamärgi „MONACOR forte + kuju“ (taotlus nr M201800281) registreerimise vaidlustamine

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Tanel Kalmet (eesistuja), Edith Sassian, Margus Tähepõld, vaatas läbi MONASAN GMBH, DE, (edaspidi vaidlustaja; esindaja patendivolnik Kristjan Leppik) 03.12.2018 vaidlustusavalduse kaubamärgi „MONACOR forte + kuju“ (taotlus nr M201800281, taotluse esitamise kuupäev 15.03.2018, avaldamise kuupäev 01.10.2018) registreerimise vastu Sõeluuringud OÜ (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 (*toidulisandid; vitamiinid; vitamiinipreparaadid; mineraalpreparaadid; mikroelementidest koosnevad toidulisandid; farmatseutilised taimiekstraktid; meditsiinilised taimiekstraktid; ravimkapslid*).

Vaidlustajale kuuluv kaubamärk:

„MONACHOL“, EU reg nr 010191195, taotluse esitamise kuupäev 11.08.2011, kaitstud klassis 5 (*riisijahu, kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks; dieetained (meditsiinilised), imikutoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaploommaterjalid, hambajäljendivaha; kahjuritõrjevahendid; herbitsiidid*) (vaidlustusavalduse lisa 3).

Vaidlustatud kaubamärk:



Menetluse käik

1) Vaidlustaja on **03.12.2018** vaidlustanud taotleja õiguse vaidlustatud kaubamärgile kaubamärgiseaduse (KaMS) § 10 lg 1 punkti 2 alusel. Selle sätte kohaldamiseks vastandab vaidlustaja 15.01.2013 registreeritud Euroopa Liidu kaubamärgi „MONACHOL“. Tulenevalt KaMS § 11 lg 6 tuleb nimetatud kaubamärki lugeda varasemaks, kui võrd märk on saavutanud kaitse enne 15.03.2018, s.o vaidlustatud kaubamärgi taotluse esitamise kuupäeva.

Address:
Toompuiestee 7
15041 Tallinn

Telefon:
627 7942
e-mail: toak@epa.ee

Faks:
645 1342
<http://toak.just.ee/>

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga, mis on saanud õiguskaitsese identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks, kui on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi „MONACOR forte“ registreerimiseks klassis 5, mistõttu antud asjas ei rakendu KaMS § 10 lg 2.

Vaidlustaja kaubamärk on kaitstud klassis 5 mh erinevate inimese tervist parandavate ja toetavate ainete tähistamiseks. Taotlusega on samuti kaetud erinevad inimotstarbelised toidulisandid ja preparaadid. Nimelt kasutatakse taotluses toodud toidulisandeid, vitamiine ja taimeekstrakte tavatoidu täiendamiseks. Toidulisandite kasutamise eesmärk on vajadusel tavatoitu täiendada ja pakkuda vajalikke toitaineid või muid aineid kontsentreeritud kujul. Toidulisandeid müüakse kindlate annustena (nt kapslid, tabletid, pastillid) või pakendis, mis võimaldab toodet tarbida väikeste mõõdetud kogustena (nt tilgutuspudel, pulbrikotikesed). Ka *riisijahu, kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks* ning *dieetaineid* kasutatakse tavatoidu täiendamiseks inimese tervise parandamiseks. Taotluses nr M201800281 toodud toote etiketil on toodud toote otstarbele viitava tekstina „hea kolesterooli tasemele“. Seega on vaadeldavate kaupade eesmärk, sihtrühmad, kaupade müügikanalid ning turustusviisid kattuvad. Samuti asetsevad kaupad kaupluses või apteegis samadel riulitel ning veebipoodides samades kauba kategooriates. Kokkuvõtvalt on taotletud märgi kaubad KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes samaliigilised vastandatud märgi õiguskaitsese ulatusega. Kaubamärgi esmaseks funktsiooniks majandus- ja äritegevuses on kaupade ja/või teenuste eristamine teiste isikute samaliigilistest kaupadest ja/või teenustest (KaMS § 3). Kuivõrd taotleja taotleb kaitset eksitavalt sarnasele kaubamärgile samaliigiliste kaupade tähistamiseks, milliste osas vaidlustaja juba omab oma kaubamärkidele õiguskaitsset, siis tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas, kahjustades vaidlustajale kuuluvaid varasemaid õigusi.

Kohtu ja komisjoni praktikas on kinnistunud põhimõte, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad kaubad, seda erinevamad peavad olema neid eristavad kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu 29.09.1997 otsus nr C-39/97 Canon Kabushiki Kaisha v Metro-Goldwyn Mayer Inc, EKL 1998, lk I- 5507, p 17; komisjoni 27.03.2007 otsus nr 830-o; 09.04.2008 otsus nr 999-o; 28.09.2009 otsus nr. 988-o; 30.07.2010 otsus nr 1196-o). Seega tuleb antud juhul kaubamärkide võrdluse suhtuda eriti kriitiliselt, kuivõrd tegemist on samaliigiliste kaupadega, s.o vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse sama valdkonda kuuluvaid kaupu. Euroopa kohtu lahendites nr C-342/97, nr C-251/95 (SABEL), nr T-6/01 (MATRATZEN), nr T- 34/04 (Turkish Power) väljendatu valguses on kaubamärk varasema kaubamärgiga sarnane, kui see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade ja/või teenuste päritolu osas. Samuti on kaubamärkide sarnasuse hindamisel oluline see, et enamasti tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata. Osundatud põhimõtteid arvestades nähtub antud juhul kaubamärkide võrdlemisel, et tegemist on tervikuna äärmiselt sarnaste kaubamärkidega, milliste puhul tarbija poolne eksitusse sattumise tõenäosus on eriti suur.

Varasem kaubamärk on sõnaline. Kuigi vaidlustatud märgi näol on tegemist kujundusliku märgiga, mis sisaldab ka täiendavaid sõnalisi elemente, on täiendavate sõnaliste elementide näol tegemist üksnes tavapäraste otseselt toodet kirjeldavate elementidega. Kaubamärgi koosseisus esitatud sõnalised osad „Hiina punase riisi ekstrakt“, „toidulisand südamele ja veresoontele“, „hea kolesterooli tasemele“, „tõestatud efektiivsus“, „ei sisalda tsitriiniini“ ja „30 kapslit“ on eranditult kõik toote otstarvet, koostist ning teisi omadusi kirjeldav tekst. KaMS § 16 kohaselt ei laiene kaubamärgiõigused kauba omadusi või kaupa kirjeldavatele tähistele ja andmetele. Ka sõna FORTE on ravimite ja tervisetoodete valdkonnas tavapärane sõna, mida kasutatakse toodet kirjeldava tekstina. Ravimi info andmebaasis annab üle 15000 vaste päringule FORTE. Kaubamärgi kujundus seisneb tavapärases toote pakendi etiketis, mistõttu ei funktsioneeriks kujunduslik element eraldi eristusvõimet lisava elementina, s.o taotluses toodud märgi kujunduslik element ei sisalda erilist loomingu pingutust nõudnud elemente, millised võiksid eksisteerida eraldiseisvate eristusvõimeliste elementidena. Eristusvõimeline ning domineeriv element on siiski üksnes ja ainult sõnaline osas MONACOR. Seega on antud juhul vaadeldavateks märkideks MONACHOL ja MONACOR.

Visuaalsel vaatlusel on tarbijale, kes on piisavalt informeeritud ning mõistlikult tähelepanelik ja hoolas, koheselt tuvastatav tähistese identne struktuur. Märkides on kaashäälikud ja täishäälikud sama asetusega. Sama struktuuriga märkide puhul ei ole minimaalsed erinevused tähemärkide arvus ning häälikutes, piisavad välistamiseks kaubamärkide üldmuljelt sarnasust (vt. ka ARTEX/ALREX - T-154/03;

FORTIS/FORIS – R-0049-2002/4; EPILEX/EPLEX – T-161/10; loetletud märkide puhul leiti, et märgid on visuaalselt äravahetamiseni sarnased). Vaidlustatud tähis ning vastandatud kaubamärgid koosnevad kaheksast ja seitsmest tähemärgist ning struktuurilt asetsevad häälikud identselt vastandatud kaubamärgis sisalduvate vastavate häälikutega, s.o vastavalt täishäälikud tähistel keskel – O-A-O- ning O-A—O- ning kaashäälikud M-N-C-R ning M-N-CH-L. Taotletud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasema MONACHOL kaubamärgiga, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seega võib öelda, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Foneetilisel võrdlusel omab määravat tähendust häälikute asetus ja identne silpide arv. Antud juhul on täis- ning kaashäälikud sama asetusega ning märkidel on sama struktuur. Minimaalne erinevus tähistel lõpuosas ei tekita häälduslikult sedavõrd olulist erinevust, mis võimaldaks selgelt märkidel vahet teha. Vaidlustaja leiab, et klassi 5 kaupade osas omab häälduslik sarnasus eriti olulist rolli, kuna tavatarbijal on klassi 5 kuuluvate kaupade kontekstis tähiseid meelde jätta keeruline ning tarbija usaldab meelde jäänud nõ üldist kõlapilti. Antud juhul on ka oluline, et Eesti tarbija jaoks häälduvad taotletud märgis kolmanda silbi COR (hääldub KOR) algus ning vastandatud kaubamärgi kolmanda silbi algus CHOL (hääldub KOL), identselt. Viimase tähe erinev hääldus ei muuda tähiseid tervikuna hääldades erinevateks. Vaidlustaja hinnangul on märgid foneetiliselt piisavalt sarnased, et tarbija vastavad tähised omavahel segi võiks ajada. Mistõttu on antud juhul tähised MONACOR ja MONACHOL häälduslikult äravahetamiseni sarnased. Kuivõrd keskmisele Eesti tarbijale vaadeldavad kaubamärgid tähendust ei oma, ei saa ka märke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda.

Kokkuvõtvalt taotletakse Eestis kaitset vaidlustatud kaubamärgile, mis on äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „MONACHOL“, mis omab kaitset kaupade suhtes, mis on samaliigilised taotluses toodud kaupadega. Seega esinevad kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise tingimused ning Patendiameti registreerimisotsuse nr 7/M201800281 tühistamise alused. Lähtudes eeltoodust ning juhitudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta klassis 5 Eestis ning teha ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi „MONACOR forte“ asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud koopia Kaubamärgileht nr 10/2018; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest andmebaasist registreerimistaotluse nr M201800281 kohta; väljatrükk EUIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist registreeringu nr 010191195 andmete kohta.

Komisjon võttis vaidlustusavalduse menetluse **17.12.2018**. Taotlejal võimaldati esitada oma seisukoht hiljemalt 18.03.2019.

2) 18.03.2019 esitas taotleja (esindaja patendivolinik Sirje Kahu) oma seisukohad. Taotleja ei ole vaidlustaja seisukohtadega nõus ning leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata alljärgnevatel põhjustel. Taotleja leiab, et tema kaubamärgi puhul ei esine vaidlustuse aluseks oleva KaMS § 10 lg 1 p-s 2 ettenähtud tingimusi. Vaidlustaja kaubamärk on sõnamärk. Taotleja kaubamärk on kombineeritud tähis, mis hõlmab lisaks kujundatud väljendile MONACOR FORTE ka tekstidega pakendikujundust. Taotleja ei nõustu vaidlustaja seisukohaga, et kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta ainult taotleja kaubamärgi sõnalist osa MONACOR. Taotleja kaubamärgist 2/3 hõlmavad keskselt paigutatud kujunduselementidena tumepunane stiliseeritud veresoone ja kaksikheeliksi kujutis ning suur helepunane valgete täppidega kaarjas kujutis. Lisaks on tähisel keskmest vasakul kujutatud kolm eri värvi (oranž, helepunane ja tumepunane) üksteisega vertikaalis ühendatud kasti. Kaubamärk sisaldab sõnalist osa: HIINA PUNASE RIISI- JA OLIIVILEHE EKSTRAKT, mis on mustas ja punases kirjas esitatud valgel taustal kaubamärgi paremal ülanurgas; eelneva all on esitatud sõna MONACOR, mis on suuremas jämedamas mustas kirjas ning tähe M kohal on stiliseeritud elektrokardiogrammi sakkidega punane südamekujutis; kohe tähise MONACOR all paremal on sellega ühendatud punases kirjas sõna FORTE, mis oma paiknemise tõttu sõna MONACOR lõpuosas moodustab tähise loogilise jätku; sellest veidi allpool on omakorda joondatuna vasakule punases kirjas tekst „Toidulisand südamele ja veresoontele“; ning vertikaalis ühendatud värvilistes kastides on vastavalt tekstid: „Hea vererõhule“, „Hea kolesterooli tasemele“ ja „Tõestatud efektiivsus“. Vaidlustaja kaubamärk „MONACHOL“ koosneb 8 tähest. Taotleja kaubamärgi osa MONACOR FORTE koosneb 12 (7+5) tähest. Tähistel esimene pool on identne „MONA-“. Samas tähistel lõpud on erinevad, vastavalt „-CHOL“ ja „-COR FORTE“. Taotleja on seisukohal, et vaidlustaja on jätnud põhjendamatu kaubamärkide visuaalsest võrdlusest välja taotleja kaubamärgi kujunduse ning taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et taotleja kaubamärgi „MONACOR forte + kuju“ kujundus on eristusvõime, kuna see sisaldab kaupu kirjeldavaid väljendeid ja märgi „kujunduslik element ei sisalda erilist loomingu pingutust nõudnud elemente, millised võiksid eksisteerida eraldiseisvate eristusvõimeliste elementidena“. Komisjoni ning kohtu lahenditega kinnitatud praktika kohaselt (nt Euroopa Kohtu

11/11/1997 otsus nr C-251/95, SABEL, p 23) tuleb kaubamärke võrrelda tervikuna ning kirjeldavate elementide esinemine kaubamärgis ei tähenda, et tähis tervikuna ei funktsioneeriks kaubamärgina. Seetõttu on põhjendamatu jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi kujundus. Taotleja kaubamärgi üldmuljes haarab proportsionaalselt suure osa keskne kujunduselementide kogum kaarjast helepunasest kujundist, tumepunasest stiliseeritud veresoonest ja kaksikheeliksist, värvilisest tekstiosast ning kolmikkastielemendist. Seetõttu on põhjendamatu jätta tähiste võrdlemisel täielikult kõrvale taotleja kaubamärgi kujundus. Kõrvutades sõnalist kaubamärki „MONACHOL“ ja kombineeritud kaubamärki „MONACOR forte + kuju“, on visuaalne üldmulje erinev.

Vaidlustaja tähist hääldab Eesti asjaomane üldsus kas „monakol“ või „monatšol“. Taotleja kombineeritud kaubamärgi osa MONACOR FORTE hääldab Eesti asjaomane üldsus „monakor forte“. Sõnade MONACHOL ja MONACOR FORTE esimese poole MONA / MONA hääldus on sarnane ning teise poole -CHOL / -COR FORTE hääldus erinev.

Taotleja ei nõustu vaidlustaja väitega, et võrreldavatel tähistel puudub Eesti asjaomase üldsuse jaoks tähendus ning et tähiseid pole võimalik kontseptuaalselt võrrelda. Vaidlustaja kaubamärk viitab tervikuna sõnale *monakoliin*, inglise ja saksa keeles *monacolin*, olles justkui selle termini lühend. Punane pärmirii on Hiina fermenteeritud riisitoode (*Monascus purpureus*). See sisaldab looduslikult esinevat ainet monacolin K. Seda ühendit kasutatakse laialdaselt meditsiinilistes toidulisandites, mille eesmärgiks on parandada vereringet vähendades kolesterooli ja triglütseriidide taset veres (nt https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2697909/#b3-ptj34_6p313). EL Toiduohutuse Ameti EFSA lubatud terviseväidete registris on monakoliin K kohta registreeritud järgnev terviseväide: „Punasest fermenteeritud riisist saadud monakoliin K aitab hoida normaalset vere kolesterooli taset (*Monacolin K from red yeast rice contributes to the maintenance of normal blood cholesterol levels*), <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.2903/j.efsa.2011.2304>. Taotleja kaubamärgi sõnalise osa puhul ei ole tegemist väljendi *monakoliin* lühendiga, vaid tegemist on väljamõeldud tähisega. Tähise esimene osa „mona“ äärmisel juhul üksnes vihjab monakoliinile (mitte ei kirjelda seda) ja võib olla tajutav naisenimena ning sellele on lisatud „cor“, mis nt ladina keeles tähendab südant. Sõna *cor* võib Eesti asjaomasele üldsusele seostatav südamega, mh on see ka hispaania k sõna *corazón*, prantsuse k sõna *cœur*, inglise k *cordial*, *cordially* tüveks. Sõna FORTE viitab ladina k tugevale. Kohtu ja komisjoni praktikas on aktsepteerimist leidnud seisukoht, et kuigi tarbija tajub kaubamärki tavaliselt tervikuna ega analüüsi selle erinevaid detaile, jääb siiski faktiks, et tajudes sõnamärki jagab tarbija selle osadeks, mis vihjavad talle konkreetset tähendust või mis sarnanevad talle tuttavate sõnadega (Euroopa Kohtu 13/02/2007 otsus, T-256/04, RESPICUR, p 57). Seega erinevalt vaidlustaja kaubamärgi kontseptsioonist, mis on pelgalt saksa- või inglisekeelse sõna *monacolin* (eesti k monakoliin) lühend, on taotleja kaubamärgi sõnalise elemendi MONACOR FORTE kontseptsioon loominguiline. Seega on võrreldavad kaubamärgid kontseptuaalselt erinevad.

Võrreldavate kaubamärkide õiguskaitse aluseks olevates registreeringutes esitatud kaubad on samaliigilised.

Kohtu- ja komisjoni praktika kohaselt tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosust hinnata üleüldiselt võttes arvesse kõiki asjakohaseid faktoreid, sh kaubamärkide sarnasust, kaupade sarnasust, asjaomast üldsust ja selle tähelepanu astet ning varasema kaubamärgi eristusvõimet. Nimetatud asjaolude puhul tuleb arvestada ka nende vastastikkust sõltuvust, mistõttu näiteks kaubamärkide suurem erinevus võib üle kaaluda kaupade sarnasuse ja vastupidi (Euroopa Kohtu 29/09/1998 otsus, C-39/97, Canon, p 17). Mida madalam on ühe faktori tase, seda kõrgem peab olema teiste faktorite tase, et esineks äravahetamise tõenäosus. Seejuures asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu vähendab äravahetamise tõenäosust. Vaidlustaja kaubamärgi eristusvõime tase määrab selle kaubamärgi õiguskaitse ulatuse. Vastava kohtupraktika kohaselt tuleb tähise eristusvõime määramisel hinnata kaubamärgi suuremat või väiksemat võimet identifitseerida kaupu või teenuseid pärinevana kindlalt ettevõtjalt ja seeläbi eristada neid kaupu või teenuseid teiste ettevõtjate omadest (Euroopa Kohtu 22/06/1999 otsus, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, p 22). Kaubamärk on madala eristusvõime tasemega, kui tähis viitab kaupade ja teenuste omadustele, kuid ei ole kaupade ja teenuste omaduste suhtes täielikult kirjeldav. Vaidlustaja kaubamärk on väga madala, minimaalse eristusvõime tasemega. Kohtu- ja komisjoni praktikas on juurdunud seisukoht, et madalama eristusvõimega kaubamärkide puhul omavad ka kõige väiksemad erinevused suurt eristavat jõudu. Nagu juba eespool tähiste kontseptuaalses võrdluses on välja toodud, on vaidlustaja kaubamärk sellega tähistatava toote „riisijahu, kõrge kolesteroolitaseme alandamiseks“ toimeainele monakoliinile (inglise ja saksa k *monacolin*) üheselt viitav. Vaidlustaja kaubamärgis ei ole muudetud kirjeldavat terminit monacolin viisil, mis oleks piisavalt loominguiline ja ulatuslik, et kaoks otsene viide toote põhitunnustele ja omandaks uue olemuse, mis annaks sellele enama kui väga madala eristusvõime.

Vastavalt EL kohtu praktikale tuleb äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada kõnealuste kaupade keskmise tarbijaga, kes on mõistlikult hästi informeeritud ja mõistlikult tähelepanelik ja ettevaatlik. Seejuures tuleb samuti meeles pidada, et keskmise tarbija tähelepanu tase on erinevate kaubakategooriate puhul erinev (T-256/04 RESPICUR, p 42). Asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu vähendab äravahetamise tõenäosust. Nii taotleja kaubamärgiga kui vaidlustaja kaubamärgiga tähistatakse kaupu, mille puhul asjaomasel üldsusel on kõrgendatud tähelepanu, kuna need, kas mõjutavad nende tervist (lõpptarbija) või on ametist lähtuvalt nõutav vastava kauba väga hea tundmine (proviisor, perearst, eriarst). Kõrgendatud tähelepanuga üldsus märkab paremini kaubamärkide detaile ning erinevusi. Seetõttu vähendab asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanu kaubamärkide äravahetamise tõenäosust. Ei ole tõenäoline, et kõnealuste kaubamärkidega tähistatavate kaupade (toidulisandid, vitamiinid, dieetained jne) olemusest tingutuna väga kõrge tähelepanelikkuse ja informeerituse tasemega asjaomane üldsus eksib vastavate kaupade päritolu määramisel. Selline kõrge teadlikkuse ja tähelepanelikkusega üldsus (kes võib olla nii oma tervise eest hoolitsev tavatarbija kui proviisorist või arstist professionaal) suudaks taotleja ja vaidlustaja kaupadel kaubamärkide „MONACOR forte + kuju“ ja „MONACHOL“ alusel vahet teha ka siis, kui kaubamärkide sarnasuse astet hinnata normaalseks või kõrgeks.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb vastavalt kohtupraktikale arvesse võtta ka viisi, kuidas tähistatavaid kaupu turundatakse ehk kuidas asjaomane üldsus vastavat liiki kaupu tavapäraselt valib (Euroopa Kohtu 22/09/1999 otsus, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik p 27). Sellest sõltub, kas ja mil määral mõjutab äravahetamise tõenäosust tähiste visuaalne, foneetiline või kontseptuaalne sarnasus. Toidulisandeid ostetakse enamasti kas apteegist, poest või e-poest, kus on kaup riulitel või siis veebilehel kujutatud. Tarbija vaatleb toote pakendeid, uurib neil esitatud infot ja teeb siis ostuotsuse. Seetõttu on määrava tähtsusega just kaubamärkide visuaalse sarnasuse aste – see mõjutab enim asjaomase üldsuse valikut konkreetse kauba kasuks. Taotleja kaubamärk on kombineeritud kaubamärk, mis kõrvutatuna vaidlustaja kaubamärgiga eristub visuaalselt selgelt viimasest. Kuna taotleja kaubamärk on kaitstud pakendi kujundusena, siis ei saa vaidlustaja kasutada sarnast toote kujundust (ka registreerides selle kaubamärgina), kuid erinevalt kujundatud pakendite puhul on kaubamärkide äravahetamine veelgi vähem tõenäoline.

Kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka kontseptuaalset aspekti. Kuna võrreldavate kaubamärkide sõnade MONACOR FORTE ja MONACHOL esimene pool MONA/MONA on kirjeldava iseloomuga, on sõnade teisel poolel -COR FORTE / -CHOL suurem kaal sarnasuste ja erinevuste hindamisel. Seejuures on vaidlustaja kaubamärk tervikuna väga madala eristusvõimega olles sisuliselt tähistatava toote toimeaine monakoliin inglise- või saksakeelne lühend.

Arvestades kõiki eelkirjeldatud asjaolusid, sh kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset erinevust, vaidlustaja kaubamärgi väga madalat eristusvõimet, asjaomase üldsuse kõrgendatud tähelepanelikkust, on taotleja seisukohal, et puudub tarbija poolt kaubamärkide „MONACOR forte + kuju“ ja „MONACHOL“ äravahetamise tõenäosus, sh assotsieerumine. Lähtudes ülaltoodust palub taotleja Monasan GmbH vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

3) 09.07.2019 tegi komisjon vaidlustajale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 12.08.2019. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad **12.08.2019**. MONASAN GMBH teatab, et jääb vaidlustusavalduses nr 1787 esitatud argumentide ning nõuete juurde, lisades järgmist. Asjaolu, et taotletud märgi reproduktsioonil on toodud pakendi kujutis, ei muuda seda veel erinevaks vastandatud märgist. Kui Taotleja soovinuks kaitset pakendi kujule, oleks saanud taotluse esitada ka ilma sõnalise elemendita MONACOR. Antud juhul on pakendi kujutis selgelt teisejärguline ning peamist identifitseerivat rolli mängib siiski sarnane MONACOR. Vaidlustaja ei pea taotleja käsitlust vastandatud kaubamärkide kontseptuaalsest erinevusest kuigivõrd tõenäoliseks, kuid kui tarbija tööpoolest peaks sellistele järeldustele jõudma, muudab antud asjaolu vaadeldavad märgid kontseptuaalselt selgelt sarnasteks. Taotleja on üles loetlenud kõik need kirjeldavad elemendid, mis on esitatud taotletud märgi reproduktsioonil, argumenteerinud kirjeldavate elementide laialdast kasutust ning seeläbi nõustunud vaidlustajaga, et antud juhul saab eristusvõimeliseks võrreldavaks elemendiks lugeda üksnes MONACOR. Viimane on aga äravahetamiseni sarnane varasema kaubamärgiga „MONACHOL“.

4) 19.08.2019 tegi komisjon taotlejale ettepaneku esitada lõplikud seisukohad hiljemalt 20.09.2019. Taotleja esitas lõplikud seisukohad **19.09.2019**. Taotleja jääb oma varem esitatud seisukohtade juurde, lisades järgmist. Vaidlustaja kaubamärk koosneb ühest 8-tähelisest sõnast, samas kui taotleja kaubamärgi domineeriv eristusvõimeline sõnaline osa koosneb kahest sõnast, milles kokku on 12 tähte. Seega on võrreldavate kaubamärkide sõnalise osa pikkus 4 tähe võrra erinev. Vastupidiselt vaidlustajale on taotleja seisukohal, et käesoleval juhul on sõna FORTE siiski kaubamärgi oluline eristusvõimet tugevdav osa ja kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb ka seda arvesse võtta.

Taotleja väidab vaidlustajale vastu, et teatud tähise sisaldumine paljudes kaubamärkides ja tootenimedes ei too kaasa automaatselt selle tähise eristusväärtuse devalveerumist. Eksitav on vaidlustaja viide Ravimiinfo otsingutulemustele, mis andvat otsingu „forte“ tulemuseks 15000 vastet. Kuna see andmebaas annab otsingu tulemusena nimekirja kõigis Eesti apteekides saadaolevate toodete kohta, siis on 1 toode on esitatud mitmekordselt, vahest isegi mitmesajakordselt, lisaks veel ühe toote erivariandid nt toote suuruse järgi (nt 5ml, 10ml jne) või erineva vormi järgi (nt lahustuva tabletina, närimistabletinna jne). Seega palub taotleja komisjonil see vaidlustaja väide tähelepanuta jätta.

Võrreldavate kaubamärkide sõnade MONACHOL ja MONACOR lõpuosa CHOL/COR hääldus on erinev, lisaks sisaldab MONACOR FORTE veel 2-silbilist sõna FORTE ehk tähiste lõpuosa on vastavalt CHOL ja COR FORTE. Vaidlustaja 3-silbiline kaubamärk MO-NA-CHOL koosneb sõltuvalt hääldusest kas 7 („monakol“) või 8 („monatšol“) häälikust, samas kui taotleja 5-silbiline kaubamärk MO-NA-COR FOR-TE koosneb 12 häälikust. Seega taotleja kaubamärk MONACOR FORTE on vaidlustaja kaubamärgist 2 silbi ja 4-5 hääliku võrra pikem. Taotleja kaubamärgis sõna MONACOR lõpus ja sõna FORTE keskel kõlab heliline värihäälik R, mis seob foneetiliselt need kaks sõna üheks tervikuks, eristudes nii selgelt „pehmena“ kõlaga MONACHOL'ist. Võrreldavate kaubamärkidega tähistatavaid kaupu müüakse käsimüügis ning seega väljendab tarbija oma ostusoovi seal suulisel teel, kasutades kaubamärgi sõnalisi osi, mille hääldus on piisavalt erineva kõlaga.

Asjaomane üldsus on teadlik, et monakoliin K on laialt kasutusel meditsiinilistes toidulisandites. Mõlema kaubamärgiga tähistatavate toodete puhul on tegemist toidulisanditega, s.o toodetega, mis võivad mõjutada tarbija tervist. Seetõttu vaatleb asjaomane üldsus, sh nii tavatarbijad kui vastava ala professionaalid, kaubamärke „MONACHOL“ ja „MONACOR forte + kuju“ ja nendega tähistatud tooteid kõrgendatud tähelepanuga.

Komisjon alustas 13.01.2020 vaidlustusavalduse menetluses lõppmenetlust.

Komisjoni seisukoht ja otsus

Kooskõlas KaMS § 72 lõikega 14 kohaldatakse vaidlustusavalduse lahendamisel ning otsuse tühistamise korral uue otsuse tegemisel taotluse kohta, mis on esitatud enne 2019. aasta 1. aprilli ja mille kohta on tehtud otsus pärast 2004. aasta 1. maid, taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk „MONACOR forte + kuju“ (taotlus nr M201800281), mille taotluse esitamise kuupäev on 15.03.2018. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 15.03.2018 kehtinud redaktsioonis ning menetlusnormide osas kuuluvad kohaldamisele kehtivad õigusaktid.

Kooskõlas KaMS § 41 lõikega 3 vaidlustusavalduse osalise või täieliku rahuldamise korral tühistab komisjon Patendiameti otsuse ja teeb kaubamärgi registreerimise kohta uue otsuse.

Komisjon, hinnanud menetluses esitatud seisukohti ja esitatud tõendeid, leiab järgmist.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem kaubamärgitaotluse nr M201800280 „MONACOR forte + kuju“ suhtes, ega selles, et vaidlustaja ei ole andnud KaMS § 10 lg 2 kohast luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks. Vaidlust ei ole ka selles, et vaidlustaja kaubamärgiga kaitstud klassi 5 kaubad on samaliigilised taotleja kaubamärgi klassi 5 kaupadega.

Vaidlustaja hinnangul on kaubamärgi „MONACOR forte + kuju“ registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2. Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse hindamisel tuleb arvestada, et äravahetamise tõenäosusega on tegemist juhul, kui avalikkus võib arvata, et asjaomaseid kaupu või teenuseid pakub üks ja seesama ettevõtja või teatud juhtudel majanduslikult seotud ettevõtja. Kaupade ja teenuste kaubandusliku päritolu segiajamise hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele avalikkusel tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid elemente. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvestada, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema nende kaupade ja teenuste loetelud ning vastupidi. Peale selle on segiajamise oht seda suurem, mida eristusvõimelisem on varasem märk.

Kuna vaidlust ei ole selles, kas vastandatud kaubamärkidega kaitstavad kaubad on identsed või samaliigilised, tuleb kindlaks teha, kas vastandatud kaubamärgid on sedavõrd sarnased, et koosmõjus

tähistatavate kaupade identsuse ja samaliigilisusega on tõenäoline nende äravahetamine, sealhulgas hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Komisjon nõustub taotlejaga, et tema taotletav kaubamärk sisaldab lisaks kujundatud sõnalisele osale MONACOR FORTE ka tekstidega pakendikujundust, mida ei tohi kaubamärkide võrdlemisel tähelepanuta jätta. Kaubamärgi kujunduslikud elemendid võivad märgi muude elementide kõrval aidata tarbijail kaubamärke visuaalselt eristada. Tarbija tähelepanu tõmbavad käesoleval juhul endale näiteks tumepunane stiliseeritud veresoone ja kaksikheeliksi kujutis ning suur helepunane valgete täppidega kaarjas kujutis ning kolm eri värvi kasti.

Visuaalsel võrdlemisel tuleb kaubamärke siiski võrrelda tervikuna. Komisjon tõdeb, et kui võrd käesoleval juhul koosneb taotleja kaubamärk nii sõnalistest kui kujundelementidest, siis nii nagu on leitud ka Euroopa kohtupraktikas, tuleb sõnalisi elemente pidada eristusvõimelisemateks, sest tarbijal on kaubale lihtsam viidata selle nime välja öeldes kui kujunduslikke elemente kirjeldades (vt Esimese Astme Kohtu otsus T-312/03, p 37). Seega kuigi taotleja kaubamärgi kujundus aitab ühe asjaoluna kaasa võrreldavate tähiste eristamisele, ei ole see käesoleval juhul siiski piisav, kuna vaidlustaja ja taotleja kaubamärkide eristusvõimelised sõnalised osad on väga sarnased, muutes väga sarnasteks ka kaubamärgid tervikuna.

Kui visuaalselt võrrelda ainult võrreldavate kaubamärkide sõnalisi osi, siis ilmneb domineerivate tähiste MONACHOL ja MONACOR ühetäheline pikkuse erinevus (8 vs 7 tähte) ning asjaolu, et sõnade algusosa MONA on mõlemal tähisel identne, samas lõpuosas CHOL vs COR on erinevusi. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et võrreldavatel tähistel on identne struktuur ning neis on kaas- ja täishäälikud sama asetusega, mistõttu on tõenäoline, et tähised tunduvad visuaalselt sarnased ning tarbija võib seetõttu seostada taotleja kaubamärgiga tähistatud toodet vaidlustajaga. Kuigi vaidlustaja kaubamärk MONACHOL on sõnamärk, siis komisjoni hinnangul on hoolimata taotleja kaubamärgi kujundlikest elementidest märke tervikuna võrreldes nende visuaalne üldmulje tulenevalt domineerivamate sõnalistest elementidest sarnane.

Komisjon nõustub vaidlustajaga, et sõnaline element FORTE on ravimite ja tervisetoodete valdkonnas tavapärane sõna, mida kasutatakse toodet kirjeldava tekstina. Selline element ei moodusta eristusvõimelise tähisega „MONACOR“ ühtset domineerivat elementi ega võimenda komisjoni hinnangul vaidlustatud kaubamärgi eristusvõimet, vaid mõjub sarnaselt muu kaubamärgi reproduktsioonil sisalduva tervisele viitava kujunduse (kaksikheeliks, veresoone) ja kirjeldava tekstiga („Toidulisand südamele ja veresoontele“, „Hea vererõhule“ „30 kapslit“ jne) teabena, mida tarbija ei taju ühe isiku kaupu eristava tähisena, vaid viitena tugevale toimele, kangusele vms. Domineerivaks jääb ikkagi vaidlustatud kaubamärgi sõnaline element „MONACOR“.

Kaubamärkide eristusvõimeliste sõnaliste osade foneetilisel võrdlusel ilmneb, et silpide arvult on sõnalised osad MO-NA-CHOL ja MO-NA-COR identsed. Minimaalne erinevus tähiste lõpuosas ei tekita häälduslikult sellist erinevust, mis võimaldaks neil selget vahet teha. Komisjon märgib ka, et kaubamärkide sarnasuse hindamisel tuleb arvestada ka seda, et kaubamärkide alguspoolt märkab tarbija paremini, mistõttu jääb talle ka tähiste esimene pool lihtsamini meelde. Eesti tarbija hääldab tähiseid vastavalt „monakol“ või „monatšol“ ja „monakor“. Sisuliselt tekib häälduspildis ühetäheline erinevus, mis komisjoni hinnangul ei võimalda tähiseid kindlalt teineteisest eristada, mistõttu leiab komisjon, et tähised on foneetiliselt sarnased.

Vaidlustaja on väitnud, et kuna vaidlustaja kaubamärgil „MONACHOL“ ja taotleja kombineeritud kaubamärgi eristusvõimelisel sõnalisel osal MONACOR eesti keeles tähendust ei ole, siis kontseptuaalselt neid võrrelda ei saa. Kuigi taotleja hinnangul viitab vaidlustaja tähis sõnale monakoliin, olles justkui selle lühend, ja mis peaks tähendama hiina punase pärmirüüsi ekstrakti, siis komisjon ei pea usutavaks, et enamus tarbijaid sellist seost luua oskab. Vaidlustaja tähisel on õiguskaitse ja seda ei ole järelikult kirjeldavaks peetud, seetõttu puudub ka komisjonil alus seda sel viisil kirjeldavaks lugeda ja sellele taotleja pakutud kontseptuaalset tähendust omistada. Komisjonile ei ole selge, kas ka „MONACOR“ ei või toidulisandite jms valdkonnas teadlikumas tarbijas mõjuda viitena monakoliinile.

Vastandatud kaubamärk on sõnaline märk, mille kaitse laieneb igale võimalikule kujundusele, sh punastes toonides etiketile. Kuna vaidlustatud kaubamärgi domineeriv sõnaline element MONACOR on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnane vastandatud sõnalisele kaubamärgile ning tähistatav kaup on identne ja samaliigiline, on tõenäoline, et tarbija peab vaidlustatud märki varasema kaubamärgi teisendiks või ei suuda neid ebatäielikku mälupilti kasutades üldse eristada. Kuna toidulisandeid, vitamiine jms müüakse laiatarbekaupadena ja käsikäsi korras, ei ole taotleja väited tarbija kõrgendatud tähelepanu ning seetõttu kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse vähenemise

kohta ilmselt asjakohased – neid kaupu võtab lõpptarbija ise riulilt või küsib müüjalt seda selgitamata, milleks ta neid vajab. Tarbija võib uurida pakendit ja sellel olevat infot, kuid ei saa eeldada, et tal on võimalus võrrelda võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaupu samal ajal samas kohas. Seega on olulisem ebatäieliku mälupildi roll ning kuna kaubamärkide domineerivad sõnalised elemendid on kergemini meeldejäädavas algusosas identsed, suurendab see kaubamärkide segiaetavust, sealhulgas nende assotsieerumist.

Arvestades võrreldavate kaubamärkide visuaalseid, foneetilisi ja kontseptuaalseid sarnasusi, samuti võrreldavate klassi 5 kaupade identsust ja samaliiglisust, leiab komisjon, et vaidlustaja kaubamärk „MONACHOL“ ja taotleja kaubamärk „MONACOR forte + kuju“ on sarnased määral, mis toob kaasa tõenäosuse, et tarbijad ajavad neid omavahel segi või et märgid assotsieeruvad omavahel KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Tulenevalt eeltoodust ning lähtudes KaMS § 10 lg 1 p-st 2 ja KaMS § 41 lõikest 3 ning tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (TÕAS) § 61 lõikest 1, komisjon otsustab:

rahuldada vaidlustaja MONASAN GMBH vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus Sõeluuringud OÜ kaubamärgi (taotluse nr M201800281) registreerimise kohta ning keelduda nimetatud kaubamärgi registreerimisest vaidlustusavalduses toodud asjaoludel KaMS § 10 lg 1 p 2 alusel.

Avalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kahe kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest. Kui nimetatud hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kahe 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.

(allkirjastatud digitaalselt)

Tanel Kalmet

Edith Sassian

Margus Tähepõld