

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1149-o

Tallinnas 27. jaanuaril 2010. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kerli Tuults ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi Maria Clementine Martin Kolsterfrau GmbH & Co, Gereonsmühlengasse 1/11, 550670 Köln, DE, (esindaja volikirja alusel patendivolinik Olga Treufeldt) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi **MENOXOL** (reg nr 0920804) registreerimise vastu klassis 5 ZAKLADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA“ SPÓLKA AKCYJNA nimele, mille kohta oli avaldatud teave Eesti Kaubamärgilehes nr 5/2008.

Asjaolud ja menetluse käik

02.07.2008. a esitas Maria Clementine Martin Kolsterfrau GmbH & Co (edaspidi vaidlustaja) Tööstusomandi Apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse kaubamärgi **MENOXOL** (edaspidi vaidlustatud kaubamärk) registreerimise vastu ZAKLADY FARMACEUTYCZNE „POLPHARMA“ SPÓLKA AKCYJNA (edaspidi taotleja) nimele klassis 5 (farmatseutilised preparaadid).

Vaidlustaja omab Eestis kehtivat Euroopa Ühenduse kaubamärki **DENOSOL** (reg nr 001233204, taotluse kuupäev 07.07.1999. a, registreerimise kuupäev 13.11.2000. a), klassi 5 kuuluvate kaupade: meditsiini- ja hügieeniotstarbelised keemiatooted, farmatseutilised preparaadid, osas. Nimetatud registreeringu kohta on lisatud väljatrukk OHIM kaubamärkide andmebaasist (vaidlustusavalduse lisa 3).

Kaubamärgilehes nr 5/2008 (vaidlustusavalduse lisa 2) avaldatust nähtub, et Patendiamet on otsustanud registreerida vaidlustatud kaubamärgi **MENOXOL** (lisa 1 väljavõtte Patendiameti andmebaasist vaidlustatud kaubamärgi kohta). Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida vaidlustatud kaubamärk taotleja nimele on väär ning vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) normidega. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsusega on rikutud tema õigusi ja seadusega kaitstud huvisid.

Vaidlustatud kaubamärgi registreerimine 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 leiab, et KaMS tõlgendamisel on analoogia alusel kohaldatavad Euroopa Kohtu lahendid seoses Esimese Nõukogu direktiiviga 89/104/EEC 21.12.1988. a kaubamärke käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta. Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtjalt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalust teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Vaidlustaja märgib, et kaubamärk **MENOXOL** on varasema kaubamärgiga **DENOSOL** äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema

Aadress:
Harju 11
15072 Tallinn

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

Faks:
6 256 404
www.mkm.ee/apellatsioon

prioriteediga märki sedavõrd lähedalt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas. Samuti on kaubamärgi sarnasuse võrdlemisel oluline see, et enamat kaalu tuleb omistada ühistele elementidele, mis võivad põhjustada eksitamist, samas, kui erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Visuaalsel vaatlusel leiab vaidlustaja, et tegemist on visuaalselt väga sarnaste kaubamärkidega, kuna võrreldavate sõnamärkide kaashäälikud D-N-S-L ja M-N-X-L on osaliselt identsed ning identse paigutusega. Samas võrreldavate sõnamärkide täishäälikud -E-O-O- ja -E-O-O- on identsed ning identse paigutusega.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt nähtub vaidlustajale, et mõlema tähise hääldamisel on rõhk viimasel silbil ja hääldamisel tähiste lõpus asuv heliliselt kõlama jääv kaashäälik L. Kuigi vaadeldavate kaubamärkide esimesed kaashäälikud on erinevad ning vaidlustatud kaubamärgi keskel asub täht X, ei muuda see rahvusvahelist kaubamärki **MENOXOL** foneetiliselt erinevaks varasemast kaubamärgist **DENOSOL**. Need minimaalsed erinevused ei ole piisavad eristamiseks tähiseid üksteisest niivõrd, et ei tekiks nende sõnadega tähistatud kaubamärkide segiajamist nende kaubamärkidega tähistatud toodete tarbijate hulgas.

Semantilist aspektist lähtuvalt leiab vaidlustaja, et erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähiseks. Tegemist on farmaatsiaavaldkonnas kasutatavate tähenduseta tähistega, mistõttu tarbijal neid tähiseid on raske semantilist aspektist eristada. Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjalt.

Vaidlustaja peab oma varasemates kaubamärgiregistreeringus sisalduvaga identseteks kõiki kaupu – mõlemad kaubamärgid hõlmavad kaupu: farmatseutilised preparaadid.

Arvestades eeltoodud sarnasusi märkide domineerivates ja eristavates elementides ning hinnates märke tervikuna leiab vaidlustaja, et esineb märkimisväärne tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks tarbija poolt, s.t esineb tõenäosus et tarbija seostab vaadeldavate kaubamärkide omanikke (kaudse äravahetamise tõenäosus). Äravahetamise tõenäosust suurendab veelgi asjaolu, et tegemist on identsete kaupadega.

Vaidlustusavalduse esitaja on varasema kaubamärgi omanik KaMS § 11 lg 1 p 6 mõistes, mille kohaselt varasem kaubamärk on Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud Ühenduse kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikoopäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemusekuupäev on varasem. Eestis kehtiva Ühenduse kaubamärgi **DENOSOL** (reg nr 001233204) taotluse kuupäev 07.07.1999. a ja registreerimise kuupäev 13.11.2000. a on varasem taotleja kaubamärgi **MENOXOL** registreeringu kuupäevast 28.02.2007.

Lähtudes ülaltoodust ja juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2 ning § 41 lg 2 ja 3 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus vaidlustatud kaubamärgi registreerimise kohta taotleja nimele klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust.

Vaidlustusavaldusele on lisatud: volikiri; väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist rahvusvahelise kaubamärgi registreeringu nr 920804 kohta; koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 5/2008; väljatrükk OHIM-i elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi registreeringu nr 001233204 kohta ja maksekorraldus nr 6827, 02.07.2008. a.

Vaidlustusavaldus võeti 02.07.2008. a komisjoni menetlusse nr 1149 all ja eelmenetlejaks määrati Kerli Tuuts. Komisjon edastas vaidlustusavalduse koos lisadega taotlejale, andes tähtaja taotleja seisukoha esitamiseks. Taotleja seisukohta ei esitanud.

09.10.2009 laekunud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja varasemate nõuete ja väidete juurde.

Apellatsioonikomisjoni esimehe 18.12.2009. a korraldusega alustati asja nr 1149 lõppmenetlus, kusjuures eesistujaks määrati Rein Laaneots.

Komisjoni seisukohad

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

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud Ühenduse kaubamärk **DENOSOL** (reg nr 001233204, taotluse kuupäev 07.07.1999. a ja registreerimise kuupäev 13.11.2000. a) on varasem taotleja kaubamärgi **MENOXOL** registreeringu kuupäevast 28.02.2007. Vaidlustusavalduse esitamisest võib järeldada, 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.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust peab hindama globaalselt, arvesse võttes kõiki tegureid, mis on asjakohased juhtumi asjaoludega. Globaalne hinnang kaubamärkide visuaalse, foneetilise ja kontseptuaalse sarnasuse üle peab tuginema kaubamärkide üldmuljele, arvestades nende eristavaid ja domineerivaid komponente.

Komisjon nõustub vaidlustaja seisukohaga, et vastandatud kaubamärkide sarnasuse analüüs põhineb tõsiasi, et tarbija ei analüüsi kaubamärke detailselt, kuid pöörab enam tähelepanu eristusvõimelistele ja domineerivatele elementidele. Arvestada tuleb ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mälu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa.

Visuaalsel on tegemist väga sarnaste kaubamärkidega, kuna võrreldavate sõnamärkide kaashäälikud D-N-S-L ja M-N-X-L on osaliselt identsed ning identse paigutusega. Samas võrreldavate sõnamärkide täishäälikud -E-O-O- ja -E-O-O- on identsed ning identse paigutusega.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt on komisjon seisukohal, et mõlema tähise hääldamisel on rõhk viimasel silbil ja hääldamisel tähiste lõpus asuv heliliselt kõlama jääv kaashäälik L. Kuigi vaadeldavate kaubamärkide esimesed kaashäälikud on erinevad ning vaidlustatud kaubamärgi keskel asub täht X, ei muuda see rahvusvahelist kaubamärki **MENOXOL** foneetiliselt erinevaks varasemast kaubamärgist **DENOSOL**. Need minimaalsed erinevused ei ole piisavad eristamiseks tähiseid üksteisest niivõrd, et ei tekiks nende sõnadega tähistatud kaubamärkide segiajamist nende kaubamärkidega tähistatud toodete tarbijate hulgas.

Semantilisest aspektist lähtuvalt leiab komisjon, et erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähiseks. Tegemist on farmaatsiavaldkonnas kasutatavate tähenduseta tähistega, mistõttu tarbijal neid tähiseid on raske semantilisest aspektist eristada. Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt.

Taotleja seisukohti kaubamärkide sarnasuse hindamisel ei ole komisjon saanud hinnata, sest taotleja ei ole kogu menetluse vältel oma seisukohti esitanud. Teadmata on taotleja võimalikud argumendid kõnealuses vaidluses.

Mõlemad kaubamärgiregistreeringud hõlmavad farmatseutilisi preparaate, olles seega kaupade osas identsed. On omaks võetud seisukoht, et väiksem sarnasuse tase kaupade osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja vice versa. Seega

vaadeldavate kaupade identsusest tulenevalt on käesolevas vaidluses kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse oht suurendatud.

Eeltoodut arvestades leiab komisjon, et taotleja nimele kaubamärgi **MENOXOL** registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg 1 ja 2, KaMS § 41 lg 2 ja 3, § 10 lg 1 p 2, komisjon

o t s u s t a s:

vaidlustusavaldus rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi MENOXOL (rahvusvaheline reg nr 920804) registreerimise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni 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 menetluse, 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. Tults

P. Lello