

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 591-o

Tallinnas, 24. märtsil 2006.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Kerli Tuuts ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku G. D. Searle & Co (5200 Old Orchard Road – Skokie Illions, US) vaidlustusavalduse Patendiameti 18. märtsi 2002 otsuse nr 7/M200100379 kaubamärgi **CELERA + kuju** klassis 5 registreerimise tühistamiseks ja Patendiametile ettepaneku tegemiseks võtta vastu uus otsus.

I Asjaolud ja menetluse käik

Vaidlustusavaldus

1. 2. juulil 2002 esitas välismaine juriidiline isik G. D. Searle & Co (keda volikirja alusel esindab patendivolinik Raivo Koitel) Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi apellatsioonikomisjon) vaidlustusavalduse Patendiameti 18. märtsi 2002 otsuse nr 7/M200100379 tühistamiseks kaubamärgi **CELERA + kuju** klassis 5 registreerimisasjas.
2. Vaidlustusavaldus on registreeritud numbri all 591. 14. mail 2004 määras apellatsioonikomisjoni esimees vaidlustusavalduse eelmenetlejaks apellatsioonikomisjoni liikme Priit Lello.

Vaidlustatud Patendiameti otsus

3. Asja materjalidest nähtuvalt tegi Patendiamet 18. märtsil 2002 kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 12 lg 6 alusel kaubamärgi **CELERA + kuju** PE Corporation (45 West Gude drive Rockville, Maryland 20850, US; keda esindab patendivolinik Alla Hämmalov) nimele registreerimise otsuse nr 7/M200100379 klassides 1, 5, 9, 10, 16, 35 ja 42. Käesoleval hetkel on taotleja uus nimi Applera Corporation (asukohaga 301 Merritt 7, Norwalk, Connecticut 06851, USA), mille kohta on tehtud muudatused ka kaubamärkide andmebaasis.

Kaubamärgi registreerimise otsuse teade avaldati Eesti Kabamärgilehes 5/2002.

Vaidlustusavalduse esitaja põhiseisukohad

4. Vaidlustusavalduse kohaselt ei nõustu Searle Patendiameti otsusega kaubamärgitaotluse M200100379 **CELERA + kuju** registreerimise kohta klassis 5. Vaidlustusavalduse esitaja leiab, et kaubamärgi **CELERA + kuju** domineeriv sõnaline osa "CELERA" on äravahetamiseni sarnane ning assotsieerub Searle nimele varasemalt klassis 5 registreeritud

Address:
Harju 11
15072

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

Faks:
6 313 660

kaubamärkidega nr 29380 **CELEBRA** ja 30036 **CELEBEX**. Võrreldavad kaubamärgid koosnevad kolmest silbist, kusjuures kõigi kolme kaubamärgi esimesed kaks silpi “CE-LE” on identsed. Võrreldes lähemalt kaubamärke **CELERA + kuju** ning **CELEBRA** näeme, et lisaks identsele esimesele kahele silbile, on identne ka sõnade lõpuosa “-RA”. Seega on võrreldavate kaubamärkide **CELERA + kuju** ning **CELEBRA** ainsaks erinevuseks täht “B”, mis aga ei ole piisav erinevus eristamiseks neid kaubamärke teineteisest. Lisaks eeltoodule leiab vaidlustusavalduse esitaja, et võrreldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning assotsiatsioonid tekitavad ka foneetiliselt.

Kõik kolm võrreldavat kaubamärki on tehissõnad, st tähendust mitteomavad tähised, mis tekitab tarbijas assotsiatsioonid, et tegemist on ühe ja sama isiku “kaubamärgiportfelli” kuuluvate kaubamärkidega.

Vaidlustusavalduse esitaja viitab ka WIPO käsiraamatu “Introduction to Trademark Law & Practice, The Basic Concepts (Geneva) punktis 6.2.2.2 antud selgitusele kaubamärkide sõnaliste osade hindamise kohta. WIPO käsiraamatus osundatu põhjal jäeldab vaidlustusavalduse esitaja, et keskmise tarbija jaoks on kolmest silbist koosnev (pikk sõna) ning identse esiosaga kaubamärk **CELERA + kuju** äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks varasemalt registreeritud kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELEBEX**. Kui tarbijale on erinevate firmade kaubamärgid äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad, siis kaubamärgi eristav funktsioon, st eristada ühe juriidilise või üksikisiku kaupu või teenuseid teiste juriidiliste või füüsiliste isikute kaupadest või teenustest, ei toimi. Antud juhul võib tarbija hakata ühe firma poolt pakutavaid kaupaid (PE Corporation) seostama teisi isiku poolt pakutavate kaupadega (G. D. Searle & Co). Sellest tulenevalt leiab vaidlustusavalduse esitaja, et vaadeldavad kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning assotsieeruvad ja kaubamärgi **CELERA + kuju** registreerimiseks puudub vastavalt kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 varasemate kaubamärkide **CELEBRA** ja **CELEBEX** omaniku G. D. Searle & Co kirjalik luba.

Taotleja põhiseisukohad

5. Kaubamärgitaotleja 24. jaanuari 2005 vastuses leitakse, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole selgitanud ja põhjendanud vaidlustusavalduse kaubamärgiga ning kaebuse esitajale kuuluvate nimetatud kaubamärkidega klassis 5 tähistatavate kaupade samaliigilisust, mis on tingimuseks kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 rakendamisel. Taotleja hinnangul erinevad kaubamärgi **CELERA + kuju** (taotluse nr M200100379) kaupade loetelu klassis 5 “*meditsiinilised diagnoosi reaktiivid, proovianalüüsid (assays) ja proovianalüüside süsteemid, kliinilised meditsiinilised reaktiivid, proovianalüüsid ja proovianalüüside süsteemid* oluliselt kaubamärgiga **CELEBRA** (reg nr 29380) tähistatavatest kaupadest klassis 5 “*põletikuvastase toimega analgeetilised ravimid*” ja kaubamärgiga **CELEBEX** (reg nr 30036) tähistatavatest kaupadest klassis 5 “*põletikuvastased valuvaigistid*”. Kaubamärgi **CELERA + kuju** klassis 5 loetletud kaubad on spetsiifilised kaubad, mis ei ole suunatud laialdasele tarbijaskonnale, nende kaupade import, pakendamine, turustamine, järelevalve, tarbija informeerimine, kasutamine on reguleeritud ühelt poolt ravimiseadusega (kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELEBEX** tähistatavad ravimid) ja teiselt poolt meditsiiniseadme seadusega (sh kaubamärgiga **CELERA + kuju** klassis 5 tähistatavad kaubad) ja nende alusel kehtestatud õigusaktidega ning nad kuuluvad registreerimisele erinevates riiklikes registrites (ravimid ravimiregistris), meditsiiniseadmed meditsiiniseadmete registris). Nende kaupade turustamise ja kasutamise tegelevad vastava

ala spetsialistid, kes teavad, millega on tegemist ning on kohustatud ja oskavad selle kaubamärgiga tähistatud tooteid ravimitest eristada.

6. Kaubamärkide sarnasuse osas märgib taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärke ning vaidlustatud kaubamärki tuleks võrrelda eraldi, st anda hinnang kaubamärkide sarnasustele/erinevustele eraldi, mitte aga hinnata kaubamärke nende kogumis, nagu on seda teinud vaidlustusavalduse esitaja.

Taotleja toonitab, et pealegi on talle kuuluv kaubamärk **CELERA + kuju** kombineeritud kaubamärk, mille üheks eristavaks tunnuseks on kaubamärgi reproduktsioonil figuratiivse tähise olemasolu sõnalise osa "CELERA" kõrval. Vaidlustusavalduse esitaja on kaubamärkide visuaalse sarnasuse hindamisel jätnud figuratiivse elemendi tähelepanuta.

7. Vaidlustusavalduse esitaja on käsitletud väljendeid "äravahetamiseni sarnane" ja "assotsieerumine" sünonüümidega, tegemata vahet nende väljendite tunnetuslike erinevuste vahel. Taotleja arvamus kohaselt on tegemist erinevaid tunnetuslikke tahke ilmestavate väljenditega ning seetõttu tulnuks vaidlustusavalduse põhjendavas osas selgitada või hinnata kõnealuseid kaubamärke lähtuvalt nii äravahetamiseni sarnasuse kui assotsieeruvuse kriteeriumitest teineteisest lahus.

8. Taotleja arvates on tõendamata vaidlustusavalduse esitaja väited, et võrreldavad kaubamärgid on ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ja assotsiatsioonid tekitavad. Niisamuti jääb kaubamärgiomanikule arusaamatuks, milliseid assotsiatioone võiksid kolm omavahel semantiliselt seostamatut sõna tekitada.

9. Viidates alates 1. maist 2004 jõustunud KaMS § 52 lg 4 ja § 72 lg 5 leiab taotleja, et vaidlustusavalduse esitaja peaks tõendama kaubamärkide **CELEBRA** ja **CELEBEX** kasutamist Eestis. Kuigi taotleja mõõnab, et antud juhul ei ole tegemist kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamise nõudega, kuna vaidlustalune kaubamärk **CELERA + kuju** on taotluse staatuses, palub taotleja siiski apellatsioonikomisjonil kohaldada antud asjas analoogiat. Taotleja peab oluliseks märkida, et kaubamärgid **CELEBRA** ja **CELEBEX** on mõlemad ette nähtud ravimite tähistamiseks, millest tulenevalt on kaubamärkide kasutamise üheks oluliseks indikaatoriks nende registreerimine Eesti ravimiregistris. Taotlejale teadaolevalt ei ole ravimi nimetust **CELEBRA** ravimiregistris registreeritud. Ravimiregistris on registreeritud küll 2 ravimit **CELEBEX**, kuid mõlemad kaebuse esitajast erineva firma, Pfizer H. C. P. Corporation Eesti nimele.

Lõplikud seisukohad

10. Searle esitas oma lõplikud seisukohad apellatsioonikomisjonile 17. oktoobril 2005. Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et ta jääb seisukohale, et kaubamärk **CELERA + kuju** on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv teise isiku nimele samaliigiliste kaupade tähistamiseks varasemalt registreeritud kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELEBEX**.

Vaidlustusavalduse esitaja lõplikud seisukohad on kokkuvõtlikult järgmised:

11. Searle leiab, et vaidlustatud kaubamärgi registreeritavuse üle otsustamisel on rikutud kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2, kuna kaubamärgi registreerimise otsus on tehtud ilma varasema kaubamärgiomaniku loata.

12. Vaidlustusavalduse esitaja rõhutab, et vaidlustusavalduse esitajale kuulub lisaks kaubamärgile nr 29380 **CELEBRA** ka kaubamärk nr 30036 **CELEBEX**. Kaubamärk **CELEBEX** on omakorda äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv varasema kaubamärgiga **CELEBRA**. See annab tunnistust selle kohta, et vaidlustusavalduse esitaja G.

D. Searle & Co kasutab oma kaubamärgiportfelli kuuluvate erinevate kaubamärkide tähistamisel ja /või eristamisel sarnaseid sõnalisi elemente. See omakorda tekitab sarnastest silpidest koosnevad kaubamärgid, mida tarbija eraldi tajudes hakkab samastama ühe konkreetse kaubamärgiomanikuga (käesoleval juhul G. D. Searle & Co-ga). Seetõttu tekitab tarbija oma olemuselt sarnaste sõnaliste ülesehitusega kaubamärkide vahel äratundmine ja assotsieerumine ühe ja sama ettevõtja kaubamärkidega. Kuna antud juhul ei toimi kaubamärkide eristav funktsioon, siis võib tarbija hakata ühe firma (Applera Corporation) poolt pakutavaid kaupu seostama teise firma (G. D. Searle & Co) poolt pakutavate kaupadega.

13. Vaidlustusavalduse esitaja toonitab, et kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ning omavahel assotsieeruvad, sest 100% vaidlustatud kaubamärgi “CELERA” sõnalisest osast e. tähtedest kuuluvad varasema kaubamärgiga **CELEBRA** koosseisu. Kõigi kolme kaubamärgi **CELERA + kuju**, **CELEBRA** ja **CELEBEX** sõnaline osa koosneb kolmest silbist, kusjuures kaks esimest silpi “CE-LE” on identsed. Võrreldavate kaubamärkide ainsaks erinevuseks on täht “B”, mis aga ei ole piisav erinevus eristamiseks neid kaubamärke teineteisest. Tulenevalt oma kirjaipildi äravahetamiseni sarnasusest on võrreldavad kaubamärgid (eriti kaubamärgid **CELERA + kuju** ja **CELEBRA**) ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ning assotsiatsioone tekitavad.

14. Lisaks soovib vaidlustusavalduse esitaja veelkord juhtida tähelepanu asjaolule, et kõik kolm kaubamärki on moodustatud tehissõnadest, st tähendust mitteomavatest sõnadest, mis omakorda raskendab tarbijatel kaubamärkide teineteisest eristamist. See asjaolu suurendab tarbijais assotsiatsioone, et tegemist on ühe ja sama isiku kaubamärgiportfelli kuuluvate kaubamärkidega. Kuna kaubamärkide sõnalisel osal puudub tähendus, eristavad tarbijad neid kirjaipildi ja häälduse abil. Seetõttu suureneb selliste tähendust mitteomavate, kuid kirjaipildi ning häälduse poolest äravahetamiseni sarnaste ja assotsieeruvate kaubamärkide segiajamise oht tarbijate poolt.

15. Vaidlustusavalduse esitaja märgib, et ta ei ole jätnud tähelepanuta vaidlustatud kaubamärgi figuratiivset osa, kuid leiab sellegi poolest, et kombineeritud kaubamärgi domineeriv osa on sõnaline element “CELERA”. Kaubamärgi kujunduslik osa on võrreldes sõnalise osaga tagasihoidlik ning jääb sõnalise osa varju, mistõttu ei ole see kaubamärgi eristatavuse seisukohast tarbijate jaoks määrava tähtsusega.

16. Lõpetuseks soovib Searle esindaja rõhutada asjaolu, et ühte kaubaklassi (klassi 5 e. farmaatsiatooted ja muud meditsiinitooted) kuuluvate märkide puhul, mis algavad identsete silpidega CE-LE, on juba sisse programmeeritud eristusvõime minimaalsus ning oht, et need kaubamärgid võivad eksitada tarbijaid kauba valmistaja suhtes. Samuti on vaidlustusavalduse esitaja teadlik, et võrreldavate kaubamärkide kaubad ei ole identsed. Nizza rahvusvahelise klassifikaatori koostamisel on aga lähtutud põhimõttest, et samaliigilised kaubad/teenused on liigitatud sama klassi alla. Kuigi mõne kauba-/teenuseartikli puhul esineb ka erinevusi, ei ole see praegu rakendatav kõnealuste kaubamärkide kaupade suhtes. Kõne all olevate kaubamärkide kaubad kuuluvad kõik oma spetsiifilisusest lähtuvalt meditsiinitoodete valdkonda ehk on samaliigilised. Taotleja poolt tõstatatud varasemate kaubamärkide kasutamise nõude palub vaidlustustavalduse esitaja jätta tähelepanuta, kuna see ei ole vaidluse objektiks.

Neil kaalutlustel leiab varasemate kaubamärkide omanik, et Patendiameti otsus kaubamärgi **CELERA + kuju** registreerimise kohta klassis nr 5 on vastuolus kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 ja palub otsuse tühistada.

17. Taotleja – Applera Corporation – volitatud esindaja esitas oma lõplikud seisukohad apellatsioonikomisjonile 2. detsembril 2005, milles leiab endiselt, et vaidlustatud kaubamärgiga **CELERA + kuju** tähistatavad kaubad ja vaidlustaja kaubamärkidega

CELEBRA ja **CELEBRIX** tähistatavad kaubad ei ole samaliigilised vaatamata sellele, et nad kõik kuuluvad klassi 5. Taotleja leiab, et Nizza klassifikatsioonis on kaubad ja teenused klassifitseeritud põhiliikide järgi ning mitte samaliigilisuse järgi. Taotleja esindaja on arvamisel, et kaupade samaliigilisuse hindamisel tuleb võtta arvesse mitmeid tegureid, sealhulgas nende kaupade olemust, nende otstarvet, kasutamismeetodit, tarbijaskonda ja ka seda kas kaubad on konkureerivad või üksteist täiendavaid. Kaubamärgiga **CELERA + kuju** tähistatavad kaubad on spetsiifilise iseloomuga tooted kasutamiseks vastava erialase ettevalmistusega spetsialistide poolt. Nende kasutamistarve on hoopiski erinev kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELEBRIX** tähistatavatest ravimitest, neid kasutatakse inimesel kas erinevates haiguskäitluse faasides (ühtesid haiguse diagnoosimisel enne ravikuuri alustamist ja teisi juba ravifaasis) või neid kasutatakse hoopiski patsiendiga kokkupuutumata proovide analüüsimisel. Seega vaidlustaja väide, et kõigi kolme kõnealuse kaubamärgiga tähistatavad kaubad, kuuludes meditsiinitoodete valdkonda, on nende kaubamärkidega tähistatavate kaupade samaliigilisuse määramisel ainsaks otsustavaks teguriks, on väär.

18. Taotleja on arvamisel, et kaubamärgiseaduse § 8 lg 1 p 2 sätestatud kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus võivad igäüks eraldi olla kaubamärgi registreerimist takistavaks asjaoluks. Juhul, kui need asjaolud esinevad korraga, siis tuleks ikkagi tõestada kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust (teineteisest lahus). Taotlejale jääb jätkuvalt arusaamatuks, millistel asjaoludel on kaubamärk **CELERA + kuju** äravahetamiseni sarnane kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELEBRIX** ning millistel asjaoludel on need kaubamärgid assotsieeruvad, mida tulnuks siiski tõestada teineteisest eraldi. Vaidlustusavalduse esitaja ei ole tõestanud, esiteks, millistel asjaoludel on kaubamärk **CELERA + kuju** äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv kaubamärgiga **CELEBRA**, ja teiseks, millistel asjaoludel on kaubamärk **CELERA + kuju** äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv kaubamärgiga **CELEBRIX**. Siin ei saa olla suunavaks argumendiks vaidlustusavalduse esitaja väide, et talle kuuluv kaubamärk **CELEBRIX** on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv samuti talle kuuluva varasema kaubamärgiga **CELEBRA**.

19. Taotleja hinnangul on Searle jätkuvalt jätnud tähelepanu alt välja kaubamärgi **CELERA + kuju** kujundusliku osa, stiliseeritud inimese kujutise. Tegemist ei ole mingi keerulise kujundusliku elemendiga, vaid hästi lihtsa kujundusliku elemendiga, mis oma väljapeetusel ja olemuselt meenutab inimeste igapäevaelus kasutamist leidnud piktogramme. Taotleja on arvamisel, et kaubamärgi **CELERA + kuju** sõnalisel osal **CELERA** ja kujunduslikul elemendil on meeldejäätavuse seisukohalt lähtuvalt ühesugune kaal.

20. Taotleja lõplikes seisukohtades toonitatakse, et kaubamärgid **CELEBRA** ja **CELEBRIX** olid registreeritud vastavalt 3. septembril 1999 ja 13. jaanuaril 2000, mistõttu kaubamärkide kasutamiskohustusest tulenevalt (enne 1. maid 2004 kehtinud KaMS § 18 lg 1) oleks nende kaubamärkide valdajal antud vaidluse lahendamise ajaks kogunenud piisavalt kasutamisel põhinevaid tõendeid oma seisukohtade kinnitamiseks ja kaubamärkide assotsieeruvuse veenvaks tõestamiseks. Paraku tuleb antud vaidluses hinnata kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust *per se* ilma kaubamärkide kasutamisel põhineva tõendusmaterjali kaasamiseta.

Kõike eelnevat kokkuvõttes leiab taotleja, et kaubamärgiga **CELERA + kuju** ja kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELEBRIX** tähistatavad kaubad ei ole samaliigilised ning kõnealused kaubamärgid ei ole äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad. Taotleja palub jätta vaidlustusavalduse rahuldamata.

21. Vaidlustusavalduse läbivaatamise käigus on apellatsioonikomisjonile esitatud järgmised tõendid ja materjalid:

- PE Corporation poolt Patendiametile 28. veebruaril 2001 esitatud kaubamärgi CELERA + kuju registreerimise avaldus (3. lehel);
- Patendiameti 3. detsembri 2001 teade kaubamärgitaotlejale (nr M200100379) (1. lehel);
- Patendibüroo Intels 5. veebruari 2002 vastus Patendiametile kaupade ja teenuste loetelu täpsustamiseks (3. lehel);
- Patendiameti 18. märtsi 2002 otsus nr 7/M200100379 kaubamärgi **CELERA + kuju** registreerimise kohta;
- Väljavõtte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **CELEBEX** (reg nr 30036) registreerimise kohta (1. lehel);
- Väljavõtte Patendiameti andmebaasist kaubamärgi **CELEBRA** (reg nr 29380) registreerimise kohta (1. lehel);
- Väljavõtte Eesti Kaubamärgilehest 5/2002;
- Väljavõtte EV Raviameti ravimiregistri elektroonilise andmebaasi otsingu tulemusest ravimi nimetuse **CELEBEX** registreerimise kohta;
- Väljavõtte EV Raviameti ravimiregistri elektroonilise andmebaasi otsingu tulemusest ravimi nimetuse **CELEBRA** registreerimise puudumise kohta;
- Väljavõtte kombineeritud kaubamärgi **CELERA + kuju** registreerimistaotlusest;
- Väljavõtte WIPO käsiraamatust (2. lehel);
- Maksekorralduse koopia (riigilõiv, 1. lehel);
- Patendivolinikele Raivo ja Heinu Koitelile 19. augustil 2002 välja antud volikiri koos saatelehega (2. lehel);
- Patendivolinik Alla Hämmalovile 17. aprillil 2001 välja antud volikiri (1. lehel).

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

22. Apellatsioonikomisjon, tutvunud vaidlustusavalduse esitaja seisukohtade ja taotleja vastuväidetega, hinnates esitatud tõendeid kogumis ning vastastikusel seoses, leiab, et vaidlustusavaldus on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele.

23. Alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 72 lg 5 kohaselt enne 2004. aasta 1. maid Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

24. Vaidlustusavaldus esitaja leiab, et vastandatud kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Patendiameti 18. märtsi 2002 otsuse nr 7/M200100379 vastuvõtmise ajal sätestas KaMS § 8 lg 1 p 2, et kaubamärgina ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

25. Taotleja väidetega varasemate kaubamärkide kasutamise kontrollimiseks ja kaubamärgiomaniku ainuõiguse tühiseks tunnistamiseks ei ole käesolevas menetluses

võimalik arvestada. Taotleja tugineb oma väite põhistamisel kehtiva KaMS § 52 lg-le 4. Apellatsioonikomisjoni hinnangul ei tulene taotleja väite hindamise võimatus mitte niivõrd sellest, kas kaubamärk **CELERA + kuju** on taotluse staatuses, nagu märgib taotluse esitaja, vaid sellest millises menetluses on võimalik varasema kaubamärgiomaniku ainuõigust tühiseks tunnistada.

26. Taotleja viide käesoleval ajal kehtivale KaMS § 52 lg-le 4 ei ole asjakohane, kuna juba eelnevalt tsiteeritud KaMS § 72 lg 5 järgi kohaldatakse enne 1. maid 2004 Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetluse ajal kehtivast menetlusnormist.

27. Varasema kaubamärgi omanik on vaidlustusavalduse esitanud KaMS § 8 lg 1 p 2 alusel. Osundatud sättes sisalduv suhteline kaubamärgi registreerimise keeldumisalus ei sisalda varasema kaubamärgi kasutamise tingimust. Seetõttu ei olnud teised kaubamärgiomanikud, sh vaidlustusavalduse esitaja KaMS § 13 lg-s 2 sätestatud nõude esitamisel kohustatud nende ainuõigust õigusvastaselt kitsendava Patendiameti kaubamärgi registreerimise otsuse vaidlustamisel KaMS § 8 lg 1 p 2 rikkumise tõttu kohustatud tõendama oma kaubamärgi kasutamist. Apellatsioonikomisjon märgib, et kui asjast huvitatud isik leiab, et vaidlustusavalduse esitaja ei ole tähiseid **CELEBRA** ja **CELEBRIX** kasutanud KaMS-i kohaselt, siis on taotlejal võimalik esitada kaubamärgi registreerimise vaidlustamiseks eraldiseisev nõue tööstusomandi õiguskaitset reguleerivates õigusaktides ettenähtud korras. Sellise nõude esitamist taotleja tõendanud ei ole. Taotleja on lõplikes seisukohtades ka ise möönud, et antud vaidluses tuleb hinnata kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust ja assotsieeruvust ilma tähistes kasutamisel põhineva tõendusmaterjalita.

28. Menetlusosaliste vahel ei ole vaidlust selles, et vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgid **CELEBRA** ja **CELEBRIX** on varasemad taotleja kaubamärgi **CELERA + kuju** suhtes.

29. Apellatsioonikomisjon nõustub taotleja esindajaga, et enne 1. maid 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 punkti 2 alusel tuleb igat kaubamärgi registreerimisest tulenevat õigust käsitleda individuaalselt, mis tähendab, et Patendiameti vaidlusaluse otsuse seaduslikkuse hindamisel tuleb vaadelda kaubamärkide **CELEBRA** ja **CELERA + kuju** ning kaubamärkide **CELEBRIX** ja **CELERA + kuju** äravahetamiseni sarnasust ning assotsieeruvust eraldi.

30. Kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon (KaMS § 5 lg 8). Apellatsioonikomisjon analüüsib esmalt tähistes **CELEBRA** ja **CELERA + kuju** äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieeruvuse väidet.

31. Mitmeosalise kaubamärgi ja ühe või mitme koostisosa eristusvõime ja domineeriva iseloomu hindamisel tuleb arvestada iga koostisosa põhiomadusi, samuti erinevate koostisosade suhtelist asendit kaubamärgi kujus (vt Euroopa Kohtu kohtuasi nr T-6/01).

32. Võrreldes asjaomaseid kaubamärke visuaalsest küljest nähtub, et vaidlustatud kaubamärk on kombineeritud tähis, mis koosneb kahest elemendist – sõnalisest osast “CELERA” ja sõnalise osa ees asetsevast taotleja esindaja selgituste kohaselt stiliseeritud inimese kujutisest:



33. Vaidlustatud tähise sõnaline osa on keskmise pikkusega kuuest tähest koosnev element, mis on kujutatud tumedas trükis suurte tähtedega. Sõna ees olev stiliseeritud inimese kujutis on oma vormilt üsna abstraktne ja ei pruugi sellisel kujul ning oma väiksuse tõttu olla isiku

kujutisena selgelt tajutav. Samuti leiab komisjon, et isiku kujutise kasutamine tähistes on suhteliselt tavaline ja kaubamärgile tervikuna originaalsust ei lisa. Kaubamärgi kahe elemendi võrdlemisel leiab apellatsioonikomisjon, et kujutis on kaubamärgis tervikuna sekundaarne ja jääb tähise visuaalses esitluses ning kaubamärgi sisu kirjeldamisel sõnalise elemendi kõrval tagasihoidlikumale positsioonile. Kaubamärgi domineeriv element on CELERA. Seetõttu on enam kui tõenäoline, et tarbija pöörab kaubamärgiga tähistatud toodetega kokkupuutumisel ennekõike tähelepanu sõnalisele osale CELERA, mis jääb domineerima ka tema mälupeegeldis.

34. Vaidlustusavalduse esitajale kuuluv kaubamärk **CELEBRA** koosneb ainult sõnalisest osast. Võrreldavate kaubamärkide sõnalised elemendid koosnevad kolmes silbist, millest kaks esimest silpi “CE-LE” on identsed, samuti on identsed sõnade lõpud – “RA”. Mõlemad tähise sõnad on ühtlasi identses kujunduslikus vormis. Tähiste **CELEBRA** ja **CELERA + kuju** sõnaliste elementide ainukeseks erinevuseks on seega vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgi keskel asuv täht “B”.

35. Apellatsioonikomisjon leiab, et kaubamärkide erinevused on minimaalsed ja ei ole piisavad selleks, et muuta tähis **CELERA + kuju** piisavalt eristusvõimeliseks ning vältida kaubamärkide segiajamist. Eelnevalt tuvastatud sarnasusi arvesse võttes asub apellatsioonikomisjon seisukohale, et kaubamärgid **CELEBRA** ja **CELERA + kuju** on üldmuljelt visuaalselt äravahetamiseni sarnased KaMS § 8 lg 1 p 2 tähenduses.

36. Põhjendatud on vaidlustusavalduse esitaja väide, et vaidlusalused kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased ka foneetilisest aspektist. Kaubamärgi **CELERA + kuju** kujunduslikku elementi ei ole siinkohal üldse võimalik arvesse võtta. Tähiste kahe esimese silbi ja sõnalõppude identsus muudab tähiste häälduse äärmiselt sarnaseks. Sõna **CELEBRA** keskel paiknev täht “B” on sõna hääldamisel küll teataval määral tajutav, kuid mitte piisav selleks et muuta kaubamärgid selgesti tuntavalt erinevaks, et välistada kaubamärkide äravahetamise riski.

37. Vastandatud kaubamärgid on tehissõnad, millel puudub konkreetne tähendus. Semantilise tähenduse puudumine ei vähenda visuaalselt ja foneetiliselt segiaetavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasust. Pigem võib nõustuda vaidlustusavalduse esitajaga, et kuna asjaomaste kaubamärkide sõnalisel osal puudub tähendus, eristavad tarbijad neid kirja- ja häälduse abil. Seetõttu suureneb selliste tähendust mitteomavate, kuid kirja- ja häälduse poolest äravahetamiseni sarnaste kaubamärkide segiajamise oht tarbijate poolt.

38. Kõike eelnevalt kokkuvõttes leiab apellatsioonikomisjon, et kaubamärk **CELERA + kuju** on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt äravahetamiseni sarnane vaidlustusavalduse esitaja varasema tähisega **CELEBRA**.

39. Kaubamärkidega **CELEBRA** ja **CELERA + kuju** tähistatud tooted on mõlemad registreeritud klassis 5. Asjaomaste märkidega hõlmatud kaubad kuuluvad piiritletud ulatuses meditsiinitoodete valdkonda, millest tulenevalt on vastandatud kaubamärkidega tähistatavad kaubad samaliigilised.

40. Vaidlustusavalduse esitaja on apellatsioonikomisjonile selgitanud, et ta ei ole andnud kirjalikku luba äravahetamiseni sarnase kaubamärgi **CELERA + kuju** registreerimise kohta klassis 5 samaliigiliste kaupade suhtes, millest tulenevalt on Patendiameti 18. märtsi 2002 otsus nr 7/M200100379 vastuolus KaMS § 8 lg 1 punktiga 2 ja rikub vaidlustusavalduse esitaja kaubamärgiõigusi.

41. Eelpool tuvastatud asjaoludest lähtuvalt ei ole apellatsioonikomisjonil vajadust analüüsida kaubamärgi **CELEBRA + kuju** registreerimise otsuse seaduslikkust vaidlustusavalduse esitaja teise samuti varasema kaubamärgi – **CELEBEX** – valguses, kuna nende tähiste äravahetamiseni sarnasus või assotsieerumine ei mõjuta vaidlustusavalduse rahuldamist.

Sellest tulenevalt ja juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 59, § 61, kuni 30. aprillini 2004 kehtinud KaMS § 8 lg 1 p 2, alates 01. maist 2004 kehtiva KaMS § 41 lg 3 ja § 72 lg 5, apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada välismaise juriidilise isiku G. D. Searle & Co (5200 Old Orchard Road – Skokie Illions, US) vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti 18. märtsi 2002 otsus nr 7/M200100379 kaubamärgi CELERA + kuju registreerimise kohta klassi 5 kaupade suhtes ja kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtule kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

P. Lello

K. Tults

S. Sulsenberg