

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

---

**OTSUS nr 979-o**

Tallinnas, 18.juulil 2008. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Kirli Ausmees ja Priit Lello, vaatasid kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku ELI LILLY AND COMPANY (Lilly Corporate Center, 46285 Indianapolis, Indiana, US) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi **alima + kuju** (rahv reg nr 846302) registreerimise kohta Eestis AGROTRADE A.S. nimele klassis 5.

Vaidlustajat esindab patendivolnik Kalev Käosaar, Patendibüroo Käosaar ja Co OÜ, Peterburi tee 46-421, 11415 Tallinn.

Vaidlustusavaldus nr 979 on võetud menetlusse 11.04.2006. a ja eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Menetluse käik ja asjaolud**

03.04.2006. a esitas firma ELI LILLY AND COMPANY (edaspidi vaidlustaja) tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) vaidlustusavalduse, mille sisu koos viidetega tõenditele on järgmine.

Vaidlustaja nimele on Eestis registreeritud kaubamärk **ALIMTA** (reg nr 34256) prioriteediga 22.05.2000. a klassi 5 alljärgnevatele kaupadele: meditsiini- ja farmaatsiapreparaadid, sealhulgas farmaatsiapreparaadid vähktõve raviks (lisa 3).

Nähtuvalt Eesti Kaubamärgilehest nr 2/2006 on Patendiamet teinud otsuse AGROTRADE A.S. (edaspidi taotleja) kaubamärgile **alima + kuju** (rahv reg 846302) klassides 5, 29 ja 30 õiguskaitse andmise kohta Eestis (lisa 4). Rahvusvahelise taotluse esitamise kuupäev on 25.08.2004. a. Klassis 5 taotletakse õiguskaitset alljärgnevate kaupade osas: Dietetic and medicinal teas of all kinds, particularly herbal teas, fruit teas, dietetic preparations and vitamin preparations (*igasugused dieet- ja ravimteed, eriti taimeteed, puuviljateed, dieetpreparaadid ja vitamiinipreparaadid*).

Vaidlustaja vaidlustab kaubamärgi **alima + kuju** registreerimise taotleja nimele klassis 5, kuna esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

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.

KaMS § 11 lg 1 p 2 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks registreeritud kaubamärki kui taotluse esitamise kuupäev või prioriteedikupäev on varasem.

Vaidlustaja kaubamärgi **ALIMTA** taotlus on esitatud 22.05.2000. a. Taotleja on esitanud taotluse kaubamärgi **alima + kuju** registreerimiseks 25.08.2004. a.

Eeltoodust tulenevalt on kaubamärgi **ALIMTA** puhul tegemist varasema kaubamärgiga KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses.

Kaubamärki **alima + kuju** taotletakse klassis 5 igasuguste dieet- ja raviteede, eriti taimeteede, puuviljateede, dieetpreparaatide ja vitamiinipreparaatide tähistamiseks, mis on samaliigilised varasema kaubamärgi **ALIMTA** kaupadega - meditsiini- ja farmaatsiapreparaadid, sealhulgas farmaatsiapreparaadid vähktõve raviks.

---

Aadress:  
Harju 11  
15072

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

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

Meditiini- ja farmaatsiapreparaadid hõlmavad ka dieetpreparaate ja vitamiinipreparaate. Seega on kaubamärkidega **alima + kuju** ja **ALIMTA** tähistatud kaupadel samasugune olemus (farmaatsiatooted), samasugune eesmärk (vastavalt vitamiinivaeguse ennetamine ja ravi ning ravitoitumine), sihtgrupp (lõpptarbijatest patsiendid), jaotuskanalid (tavaliselt apteegid) ning nad võivad olla üksteist asendavad. Eeltoodust tulenevalt võib neid toota või müüa üks ja sama majandusüksus (vt ka CFI 22.09.2005.a otsus asjas T-130/03).

Ülejäänud kaubamärgi **alima + kuju** kaubad (igasugused dieet- ja raviteed, eriti taimeteed ja puuviljateed) tuleb samuti lugeda kaubamärgi **ALIMTA** kaupadega samaliigiliseks, kuna nad võivad olla üksteist täiendavad, samasuguse olemusega (farmaatsiatooted), samasuguse eesmärgiga (teatud haiguse ennetamine või ravi), sama sihtgrupiga (lõpptarbijatest patsiendid) ja samade jaotuskanalitega (tavaliselt apteegid).

Mõlemad kaubamärgid hõlmavad preparaate, mida apteegid võivad müüa ka käsimüügis. Seejuures puudub tarbijal tavaliselt ostmisotsuse tegemisel võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, mistõttu nad peavad tuginema mälupeeldile.

WIPO käsiraamatu "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" kohaselt tuleb käsimüügis olevate ravimite kaubamärkide võrdlemisel olla range, kuna tarbija poolt vale ravimi ostmise tagajärjed võivad olla tõsised (lisa 5).

Alljärgnevalt on võrreldud kaubamärke **alima + kuju** ja **ALIMTA**.

Foneetiline võrdlus.

Vaidlustatud kaubamärgi **alima + kuju** sõnaline osa erineb varasemast kaubamärgist **ALIMTA** üksnes ühe tähe võrra. Kaubamärgi **ALIMTA** keskel paiknev T on sõna hääldamisel küll teataval määral tajutav, kuid mitte piisav selleks, et muuta kaubamärgid tuntavalt erinevaks ja seeläbi välistada kaubamärkide äravahetamise riski (vt ka TOAK 24.03.2006 otsus nr 591-o).

Visuaalne võrdlus.

Kaubamärgi **alima + kuju** kujundus on lakooniline, seisnedes sõna **alima** taustal olevast lihtsast ovaalst. Ovaalil kui tavalisel geomeetrilisel kujundil puudub sellisel kujul originaalsus ja eristusvõime, mistõttu vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks osaks on sõnaline osa **alima** (vt ka TOAK 17.03.2006 otsus nr 742-o).

## ALIMTA



Vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa **alima** algus **alim-** on visuaalselt identne kaubamärgi **ALIMTA** algusega **ALIM-**. Samuti on identne kaubamärkide lõpp **-A**. Eeltoodud asjaoludest tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Semantiline võrdlus.

Võrreldavatel kaubamärkidel **alima + kuju** ja **ALIMTA** puudub mõlemal eesti keeles tähendus, mistõttu ei ole võimalik kaubamärke eristada nende tähendusest lähtuvalt.

WIPO käsiraamatu kohaselt võib tarbija sattuda eksitusse kaubamärkide foneetilisest, visuaalsest või semantilisest sarnasusest. Seejuures piisab kaubamärkide sarnasusest ühes eeltoodud aspektis, kui see võib tarbijad eksitusse viia (lisa 6).

Vaidlustaja on KaMS § 41 lg 2 sätestatud isik. KaMS § 41 lg 2 kohaselt võib asjast huvitatud isik komisjonis vaidlustada taotleja õiguse kaubamärgile käesoleva seaduse § 9 lg 1 või § 10 sätestatud õiguskaitset välistava asjaolu olemasolul.

Kaubamärgile **alima + kuju** õiguskaitse andmine kahjustab varasema kaubamärgi **ALIMTA** omaniku ainuõigust keelata õiguskaitse saanud kaubamärgiga sarnase kaubamärgi kasutamist Eesti Vabariigis. Eeltoodust tulenevalt on vaidlustaja asjast huvitatud isik KaMS § 41 lg 2 tähenduses.

Eeltoodule tuginedes ning juhindudes KaMS § 41 lg 2 ja § 41 lg 3 palub ELI LILLY AND COMPANY rahuldada vaidlustusavaldus täies ulatus, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile **alima + kuju** (rahv reg 846302) õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisad:

1. ELI LILLY AND COMPANY volikirj;
2. Maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
3. Väljatrükk Patendiameti kaubamärgibaasist kaubamärgi **ALIMTA** (reg nr 34256) kohta;
4. Väljavõte Eesti Kaubamärgilehest 2/2006 kaubamärgi **alima + kuju** (rahv reg 846302) kohta;
5. Väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" (lk 55) koos tõlkega;
6. Väljavõte WIPO käsiraamatust "Introduction to Trademark Law and Practice. Basic Concepts" (lk 56) koos tõlkega;
7. Koopiad menetlusosalistele esitamiseks.

Kaubamärgi **alima + kuju** omanik omale esindajat ei määranud ja seega menetluses ei saa osaleda, kuivõrd KaMS § 13 lg 2 kohaselt isik, kellel ei ole elukohta, asukohta või tegutsevat kaubandus- või tööstusettevõtet Eestis, peab volitama oma esindajaks patendivoliniku kaubamärgialaste toimingute tegemiseks apellatsioonikomisjonis.

Vaidlustaja (keda esindab patendivolinik Kalev Käosaar) jääb lõplikes seisukohtades oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud nõude ja selle põhjenduse juurde.

Komisjon alustas asjas lõppmenetlust 02.07.2008. a.

#### **Komisjoni seisukohad ja põhjendus**

Antud vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 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. Seega tuleb käesolevas vaidluses hinnata, kas kaubamärgi **alima + kuju** (rahv reg 846302) osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud Eestis KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlustaja võrreldav kaubamärk on varasem vaidlustatud kaubamärgist. Võrreldavate kaubamärkide kaupade ja teenuste klass 5 on sama.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel võttis komisjon arvesse võrreldavate kaubamärkide visuaalset, foneetilist ja semantilist aspekti ning hindas neid kogumis. Seejuures analüüsis komisjon võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade mõju üldmulje tekkimisele keskmise tarbija silmis. Komisjoni hinnangul on sõna **alima** vaidlustatud märgis domineeriv ja silmatorkav ning sõna **ALIMTA** vastandatud märgis ainuke tähis.

Komisjon leidis, et antud juhul kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist) on määrava tähtsusega just sõnade **alima** ja **ALIMTA** sarnasuse ning domineerimise olemasolu.

Komisjon arvestas ka seda, et tarbijatel puudub võimalus üldjuhul märke üheaegselt vaadelda ning nad peavad usaldama oma mällu sööbinud pilti varasemast märgist. Meelde jääb aga eelkõige märgi domineerivam ja eristusvõimelisem osa. Seetõttu on märkide sarnasused (mällu talletuv ühine element) olulisemad, kui nende erinevused.

Vaidlustatud kaubamärgi **alima + kuju** sõnaline osa erineb foneetiliselt varasemast kaubamärgist **ALIMTA** üksnes ühe tähe võrra. Kaubamärgi **ALIMTA** keskel paiknev T on sõna hääldamisel küll teataval määral tajutav, kuid mitte piisav selleks, et muuta kaubamärgid tuntavalt erinevaks ja seeläbi välistada kaubamärkide äravahetamise riski.

Visuaalselt vaadatuna on kaubamärgi **alima + kuju** kujundus lakooniline, seisnedes sõna **alima** taustal olevast lihtsast ovaalil. Ovaalil kui tavalisel geomeetrilisel kujundil puudub sellisel kujul originaalsus ja eristusvõime, mistõttu vaidlustatud kaubamärgi domineerivaks osaks on sõnaline osa **alima**. Vaidlustatud kaubamärgi sõnalise osa **alima** algus **alim-** on visuaalselt identne kaubamärgi **ALIMTA** algusega **ALIM-**. Samuti on identne kaubamärkide lõpp **-A**. Komisjon leidis, et eeltoodud asjaoludest tulenevalt on võrreldavad kaubamärgid üldmuljelt äravahetamiseni sarnased KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses.

Komisjon leidis, et kuna võrreldavatel kaubamärkidel **alima + kuju** ja **ALIMTA** puudub mõlemal eesti keeles tähendus, siis ei ole võimalik kaubamärke eristada ka nende tähendusest lähtuvalt.

Arvestades, et mõlema kaubamärgi eristav ja domineeriv iseloom tugineb sõnadele **alima** ja **ALIMTA** ning hinnates märke tervikuna, leiab komisjon, et kaubamärgi **alima + kuju** üldmulje on nii visuaalselt, kontseptuaalselt kui ka foneetiliselt äärmiselt sarnane vaidlustaja kaubamärgi **ALIMTA** üldmuljega.

Kuna vaidlustusavaldus on esitatud klassi 5 osas, siis leidis komisjon, et vaadeldavate kaubamärkide kaupadel on samasugune olemus (farmaatsiatooted), samasugune eesmärk (haiguste ennetamine ja ravi), sihtgrupp (patsiendid), jaotuskanalid (apteegid) ning nad võivad olla üksteist asendavad. Ka teised kaubamärgi **alima + kuju** kaubad, st dieet- ja raviteed, eriti taimeteed ja puuviljateed) võib lugeda kaubamärgi **ALIMTA** kaupadega samaliigiliseks, kuna nad võivad olla üksteist täiendavad, samasuguse olemuse ja eesmärgiga ning omavad sama sihtgrupiga tarbijaid ja samu jaotuskanaleid.

Mõlemad kaubamärgid hõlmavad preparaate, mida apteegid võivad müüa ka käsimüügis. Seejuures puudub tarbijal tavaliselt ostmisotsuse tegemisel võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, mistõttu nad peavad tuginema mälu pildile.

Kuna nimetatud kaupu müüakse koos, neid kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel ja need on omavahel konkureerivad või teineteist täiendavad ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem ning kaubamärgi **alima + kuju** registreerimine Eestis klassi 5 kaupade osas vastuolus KaMS § 10 lg 1 p 2.

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

**o t s u s t a s :**

**ELI LILLY AND COMPANY vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi *alima + kuju* (rahv reg 846302) registreerimise kohta Eestis AGROTRADE A.S. nimele klassis 5 ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

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:

R. Laaneots

K. Ausmees

P. Lello