



**PATENDIAMET**  
**TÖÖSTUSOMANDI**  
**APELLATSIOONIKOMISJON**

**OTSUS nr 1759-o**

Tallinnas 18.04.2019

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon või TOAK), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Evelyn Hallika ja Sulev Sulsenberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Bayer Intellectual Property GmbH (Alfred-Nobel-Strasse 10, 40 789 Monheim am Rhein, DE) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse kohta registreerida kaubamärk **aspen + kuju** (taotl nr M201700648) klassis 5 Aspen Pharmacare Holdings Limited nimele.

**Asjaolud**

Aspen Pharmacare Holdings Limited (edaspidi taotleja, keda esindab patendivolinik Martin Jõgi) on 26.06.2017 esitanud Eesti Patendiametile klassis 5 registreerimiseks kaubamärgitaotluse nr M201700648 kaubamärgi **aspen + kuju** registreerimiseks. Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta avaldati 02.04.2018 Kaubamärgilehes nr 4/2018 (vaidlustusavalduse lisa 1).

Vaidlustusavalduse esitaja Bayer Intellectual Property GmbH (edaspidi vaidlustaja, keda esindab patendivolinik Raivo Koitel) on arvamisel, et kaubamärgi **aspen + kuju** (taotlus nr M201700648) registreerimine klassis 5 kaubamärgitaotlusel märgitud kaupade osas on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS; siin ja edaspidi on viidatud KaMS sätetele nende kuni 31.03.2019 kehtinud redaktsioonis, kui ei ole märgitud teisiti) § 10 lg 1 p-dega 2 ja 3 ning lg-ga 2.

Vaidlustusavaldus võeti komisjonis menetluse numbri 1759 all ning eelmenetlejaks määrati Rein Laaneots.

**Vaidlustaja põhjendused ja nõue**

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 § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikoopäevaks.

KaMS § 10 lg 2 kohaselt ei arvestata § 10 lg 1 p-des 2-6 sätestatud õiguskaitset välistavaid asjaolusid, kui on olemas varasema kaubamärgi omaniku või muu varasema õiguse omaniku kirjalik luba.

Vaidlustaja nimele on varasemalt Eestis registreeritud kaubamärk nr 16776 **ASPIRIN** (registreeringu kuupäev 12.09.1995, taotluse esitamise kuupäev 03.06.1993) klassis 5 – farmaatsiapreparaadid (vaidlustusavalduse lisa 2).

Vaidlustaja kaubamärk on KaMS § 11 lg 1 p 2 tähenduses varasem registreeritud kaubamärk.

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk **ASPIRIN** on ka üldtuntud ja suure mainega kaubamärk.

Vaidlustaja on 155-aastase ajalooga globaalne farmaatsia- ja keemiatööstuse kontsern, kelle tooted on laialt levinud ka Eestis (vaidlustusavalduse lisad 3 ja 4).

Vaidlustaja kõige tuntumaks tooteks ja ka kaubamärgiks on **ASPIRIN**, mille ajalugu ulatub aastasse 1897 (vaidlustusavalduse lisa 5 ja lisa 6b). 1982. aastal omistati meditsiiniteadlasele John Vane'ile Nobeli meditsiiniauhind ASPIRIN-i teadusliku toime tõestuse eest organismile. 1991. aastal kanti ASPIRIN Guinnessi rekordite raamatusse kui maailmas enimmüüdud valuvaigisti. ASPIRIN ajaloo kohta esitab vaidlustaja pisteliselt lisainfot ka vaidlustusavalduse lisades 6a-6d. Tegemist on maailma tuntuima ja ühe enimmüüdava ravimiga (vaidlustusavalduse lisa 5 ja lisa 7), mis kaubamärgina võeti kasutusele juba 1899. aastal.

Ülaltoodu valguses on vaidlustaja hinnangul ilmselge, et vaidlustaja **ASPIRIN** kaubamärgil on tugev loomupärane eristusvõime ning selle kasutamise, tuntuse, maine ja staatuse tõttu omandatud globaalselt ülikõrge eristusvõime, mis kokkuvõttes annab kaubamärgile laiema õiguskaitse, nagu on tuvastatud Euroopa Kohtu otsuses C-39/97 Canon (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro - Goldwyn-Mayer Inc). Vaidlustaja leiab, et **ASPIRIN** ei ole üksnes üldtuntud ja mainega kaubamärk farmaatsiatoodete valdkonnas, vaid ka üldsuse hulgas üldiselt. Vaidlustaja on valmis menetluse käigus esitama lisatõendeid oma kaubamärgi üldtuntuse kohta. Samas toetub vaidlustaja ka tsiviilkohtumenetluse seadustiku § 231 lõikele 1, millest tulenevalt leiab vaidlustaja, et tema kaubamärgi **ASPIRIN** maine on üldiselt teadaolev asjaolu, mille eraldi tõendamine ei ole vajalik.

Vaidlustaja ei ole andnud vastavalt KaMS § 10 lg-le 2 taotlejale luba kaubamärgi **aspen + kuju** registreerimiseks Eestis klassi 5 kaupade osas.

Euroopa Kohus on arvamusel, et direktiivi nr 89/104/EMÜ art 5 lg 1 lit b järgi on olemas kaupade või teenuste segiajamise oht, kui avalikkus võib uskuda, et kaubamärkidega tähistatud kaubad või teenused pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtete grupist. Segiajamisohu olemasolu tuleb hinnata igal üksikjuhul kõiki asjaolusid arvestades (vt Euroopa Kohtu 6. oktoobri 2005. a otsus kohtuasjas C-120/04; Medion AG vs Thomson multimedia Sales Germany & Austria GmbH).

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse, sh assotsieeruvuse tõenäosuse igakülgne hindamine peab tuginema vastandatud kaubamärkide üldmuljel nende visuaalse, foneetilise ja semantilise tähenduse sarnasuse osas, arvestades eelkõige kaubamärkide eristatavaid ja domineerivaid osi. Hinnang peab arvestama ka varasemat lisaeristusvõimet, mille varasemale kaubamärgile on andnud tema maine või staatus. Assotsieerumise tuvastamisel on oluline, kas mingi elemendi olemasolu võib tekitada tarbijas assotsiatsioone talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Kaubamärkide segiajamise tuvastamise asjaolud on tuntud Euroopa Kohtu otsustest C-251/95 Sabel (11.11.1997, SABEL vs Puma) ja C-39/97 Canon (29.09.1998, Canon Kabushiki Kaisha vs Metro-Goldwyn-Mayer Inc). Euroopa Kohus on leidnud järgmist: „Õiguskaitse täpsed tingimused sisustab segiajamise tõenäosus, mis sõltub mitmetest asjaoludest, eriti kaubamärgi tuntusest turul, kasutatud või registreeritud kaubamärgiga seotud assotsiatsioonidest, kaubamärgi ja võrreldava tähise ning vastavate kaupade ja teenuste sarnasusest“.

KaMS § 10 lg 1 p-s 2 nimetatud juhul piisab kaubamärgi äravahetamise tõenäosusest, s.t see ei pea olema reaalselt toimunud (vt Riigikohtu 30.03.2006 lahend nr.3-2-1-4-06 punkt 32). Euroopa Kohtu otsuse C-342/97 Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v Klijsen Handel BV (22.06.1999, p 17) kohaselt on kaubamärkide äravahetamise tõenäosus risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad ja teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt. Seejuures tuleb arvestada asjaoluga, et keskmisel tarbijal on harva võimalus teostada otsest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust. Sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Mida tugevam on kaubamärgi eristusvõime, seda tõenäolisemalt võidakse kaubamärgid ära vahetada. Sarnasus ainuüksi ühes aspektis võib kaasa tuua kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse esinemise (Euroopa Kohtu otsuse C-251/95 Sabel p 24).

Vaidlustaja on oma varasemat kaubamärki kasutanud laiaulatuslikult juba üle saja aasta, mistõttu on tema varasem kaubamärk saavutanud tugeva eristusvõime ja üldtuntuse.

Lisaks tuleb kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel arvestada põhimõttega, et märkide sarnasus ning kaupade ja teenuste sarnasus on omavahelises vastastikususes seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavate kaubamärkide kaubad ja teenused, seda erinevamad peavad olema need kaubamärgid ning vastupidi (Euroopa Kohtu kohtuotsuse C-39/97 Canon p 17). Käesoleval juhul on võrreldavad kaubamärgid äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad, kaubad kuuluvad samasse meditsiinilise toimega toodete klassi, kusjuures farmaatsiatoodete osas on need identsed.

Võrreldavad tähised on järgmised:

**Vaidlustaja kaubamärk**

**Taotleja kaubamärk**

**ASPIRIN**



Üldtunnustatud on põhimõte, mis kinnitab, et kui kaubamärk sisaldab kujunduselemente ja selgestitajutavat sõnalist osa, siis annab just sõnaline osa kogu kaubamärgile tarbijate poolt koheselt tajutava identiteedi. Näiteks on Euroopa Üldkohus 14.07.2005 otsuses asjas nr T-312/03 (SELENIUM, p 37) rõhutanud, et kui

kaubamärk koosneb nii sõnalisest kui ka kujunduslikust elemendist, on kaubamärgi sõnaline osa eristusvõimelisem kui selle kujunduslik osa. Kaubamärkide äravahetamise hindamisel on üldjuhul määrava tähtsusega sõnaliste osade sarnasuse ning domineerimise olemasolu või puudumine. Tarbija mälu talletub eelkõige sõnalise osa, mille järgi ta järgnevatel kordadel, teistes turusituatsioonides oma valikuid teeb. Tarbijal on, viidates tähistatavatele kaupadele või teenustele, lihtsam öelda nende kaupade või teenuste nime kui kirjeldada kaubamärgi koosseisus olevat kujunduslikku elementi (vt siinkohal ka TOAK nr 889-o, 08.03.2007; nr 912-o, 26.06.2007; nr 972-o, 27.02.2008 jt).

Sõnaline osa on see, mis annab kõige tõenäolisemalt kogu kaubamärgile nime. Järelikult tuleb KaMS § 10 lg 1 p 2 keeldumisolulise analüüsimisel käsitleda võrreldavate tähiste sõnalisi elemente. Oluline on siinkohal asjaolu, et Euroopa Kohtu õiguspraktikast tuleneb, et tarbija pöörab üldjuhul suuremat tähelepanu kaubamärgi algusele kui lõpule (Euroopa Kohtu 7. septembri 2006 otsus kohtuasjas T-133/05, p 51). Järelikult kaubamärkide kattumine nende esiosades suurendab äravahetamise tõenäosust tarbijate poolt.

Käesoleval juhul on tegemist ühesõnaliste tähistega, mis algavad identse 3-tähelise algusosaga „asp“. Lisaks lõppevad võrreldavad tähised identse lõputähega „n“. Seega on tegemist visuaalselt sarnaste tähistega, mis muudab tõenäoliseks nende äravahetamise tarbija poolt, sealhulgas tähise assotsieerumise varasema kaubamärgiga.

Foneetiliselt on samuti oluline, et mõlemad tähised algavad identse esiosaga „asp“. Tulenevalt eesti keele hääldusreeglitest on rõhk sõnade alguosal, mis veelgi rõhutab võrreldavate tähiste foneetilist sarnasust.

Lisaks eeltoodule rõhutab vaidlustaja, et nii visuaalsest kui ka foneetilisest aspektist lähtuvalt otsustas kaubamärgitaotleja paljude võimalike eesliidete valikust valida just nimelt sellise, mis kattub kaubamärgiga **ASPIRIN**. Siit võib järeldada, et selline eesliide valiti just seetõttu, et see tekitab assotsiatsioone kaubamärgiga **ASPIRIN**.

Semantilisest aspektist lähtuvalt on eesti tarbija jaoks tegemist tehis- või tähenduseta sõnadega, mistõttu on nad semantiliselt neutraalsed.

Oluline on siinkohal ka märkida, et Euroopa Kohus on oma lahendis C-251/95 Sabel leidnud, et keskmine tarbija tajub tavaliselt kaubamärki tervikuna ja ei analüüsi tema erinevaid detaile. Lisaks tuleb arvesse võtta nn „ebatäpset meenutust“ kaubamärkidest – tarbijatel on reaalses turusituatsioonis harva võimalus kaubamärke vahetult võrrelda. Kaubamärkide võrdlemisel tuginevad tarbijad paratamatult ebatäpsele meenutusele neist ning sellest tulenevalt on ilmselge, et sarnasuse kõrge aste suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Seega on vaidlustaja arvamusel, et olukorras, kus tarbija näeb taotleja tähist **aspen + kuju** mistahes müügil oleval asjassepuutuval klassi 5 kaubal, võib eeldada, et tarbija seostab seda kaupa, tulenevalt vaidlustaja suurest tundeusest turul, eelkõige vaidlustajaga.

Vaidlustaja soovib viidata veel asjaoludele, mis toovad esile suurema äravahetamise tõenäosuse esinemise riski. Nimelt on Euroopa Kohtu seisukohtade kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosus suurem, mida eristusvõimelisem on varasem kaubamärk (vt otsust asjas C-251/95, Sabel BV v Puma AG, Rudolf Dassler Sport [1997], p 24), ning sellest tulenevalt omavad kõrge eristusvõimega kaubamärgid kas *per se* või siis tulenevalt nende omandatud mainest turul laiemat kaitset kui seda on väiksema eristusvõimega kaubamärgid (p 18).

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 põhimõte on väljendatud Euroopa Kohtu otsuses asjas C-39/97 Canon v MGM [1998], p 17.

Kõige üldisemalt on võrreldavate kaubamärkide kaupadeks meditsiinilise toimega tooted. Kuigi kaubamärgitaotleja klassi 5 kaupadeks on lisaks otsesõnu meditsiinilistele kaupadele nagu farmaatsiapreparaadid, meditsiinilised hügieenitarbed, meditsiinilised dieettoidud ja dieetained, ka imikutoidud ja toidulisandid, siis klassi 5 olemusest saavad need olla üksnes meditsiinilise kasutusotstarbega.

Tulenevalt eeltoodust on ilmne, et võrreldavad kaubad on sisuliselt identsed (alternatiivselt tervikuna samaliigilised) ning kuna vaidlustaja kaubamärk on suure eristusvõimega ja üldtuntud, siis on ilmne, et eksiteerib suur tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks kõikide vaidlustatud kaubamärgitaotluse klassi 5 kaupade osas.

Eelnevalt on käsitletud, et võrreldavad kaubamärgid on omavahel äravahetamiseni sarnased, s.h omavahel assotsieeruvad ning võrreldavad kaubad on identsed ja/või tervikuna samaliigilised.

Tulenevalt KaMS § 10 lg 1 p 3 sisust soovib vaidlustaja märkida, et Euroopa Kohus on 09.01.2003 otsuses (C-292/00 Davidoff & Cie SA and Zino Davidoff SA v Gofkid Ltd, European Court reports 2003 page I-00389, para

17 ja 25) leidnud, et Esimese Nõukogu direktiivi 89/104/EEC art-le 4(4)(a) „ei või anda tõlgendust, mis viiks selleni, et mainekate kaubamärkide kasutamisel identsete või samaliigiliste kaupade või teenuste osas oleks selle õiguskaitse piiratum kui sama tähise kasutamisel eriliigiliste kaupade või teenuste osas”. Eelnevalt tulenevalt on ilmne, et mainekate kaubamärkide õiguskaitse kohaldub ka identsete ja samaliigiliste kaupade osas.

Euroopa Kohus on selgitanud ka Määruse artikli 8(5) põhjust otsuse T-215/03 (22. 03. 2007, Sigla vs OHIM, Elleni Holding) punktis 35 alljärgnevalt:

./.../ Seepärast tagab määruse nr 40/94 artikli 8 lõige 5 maineka kaubamärgi kaitse kõigi identsete või sarnaste kaubamärkide taotluste vastu, mis võivad mõjutada ettekujutust sellest kaubamärgist isegi siis, kui taotletava kaubamärgiga tähistatud kaubad või tooted ei ole analoogsed nendega, mille jaoks varasem mainekas kaubamärk on registreeritud.

KaMS § 10 lg 1 p 3 normikoosseis ei näe ette, et kaubamärkide sarnasus esineks sellisel määral, mis võib kaasa tuua vaadeldavate kaubamärkide tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosuse. Oluline on vaid kaubamärkide sarnasus, mis on palju madalam kriteerium, kui seda on kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse kriteerium. Seega tuleb tõendada kaubamärkide sarnasust, mitte aga nende tarbijapoolse (avalikkuse) äravahetamise tõenäosust.

Lisaks sellele tuleb arvestada ka asjaoluga, et vastavalt kohtupraktikale kohaldatakse mainega kaubamärkidele samaväärset kaitset KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel ka nendel juhtudel, kui võrreldavate kaubamärkidega on hõlmatud identsed või sarnased kaubad/teenused (C-408/01 Adidas-Salomon AG, Adidas Benelux BV v Fitnessworld Trading Ltd (Davidoff) [2003], p 31; TOAK 01.06.2011 otsus nr 1193-o).

Vaidlustaja leiab, et tema kaubamärk **ASPIRIN** on mainega kaubamärk, mis ei ole üksnes mainega farmaatsiatoodete valdkonnas, vaid ka üldsuse hulgas üldiselt.

Juhul kui komisjon ei nõustu vaidlustaja väitega tema kaubamärgi **ASPIRIN** maine osas või esitab taotleja sellele vastuväiteid, palub vaidlustaja võimaldada vaidlustusavalduse menetluse käigus esitada täiendavaid tõendeid tema kaubamärgi **ASPIRIN** suure eristusvõime ja hea maine kohta. Maine ebaausa ära kasutamise põhimõtted on fikseeritud Ühenduse kaubamärgialases õiguspraktikas vastavalt kohtukaasusele nr R283/1999-3 *Hollywood* ja T67/04 SPA FINDERS (25.05.2005, Spa Monopole, compagnie fermière de Spa SA/NV vs OHIM, Spa-Finders Travel Arrangements).

Nagu on märgitud *Hollywood* (R283/1999-3) kaasuses „kaubamärgi maine, mis võimaldab teatud kauba või teenuse omadusi üle kanda teisele kaubale või teenusele, tekitab kolmandates isikutes soovi ära kasutada sellest mainest tulenevat rahalist väärtust, et soodustada enda majanduslikku edu“.

Vaidlustaja kaubamärgil **ASPIRIN** on kõrge maine klassi 5 kaupade osas. Taotlejal võib seevastu olla selge ja tõsine huvi kohandada seda kujundit ja mainet oma klassi 5 kaupade reklaamimiseks, kasutades selleks seost vaidlustaja kaubamärgi **ASPIRIN** hea mainega.

Vaidlustaja kaubamärgi **ASPIRIN** maine ebaausat ära kasutamist saab käsitleda kui varasema märgi kuvandi ja maine ning muude omaduste seadusevastast omandamist, mis ülekantuna taotleja kaubamärgile **aspen + kuju** mõjutab tarbijaid positiivselt valima ka selle tootja kaupu. Arvestades vaidlustaja kaubamärgi kõrget mainet on raske ette kujutada sarnase kaubamärgi kasutamist, mis ei kasuta ebaausalt ära selle märgi mainet ja eristusvõimet. Selliselt kasutatav kaubamärk kasutab otseselt varasema märgi tarbijateadlikkust ja majanduslikku edu selleks, et stimuleerida oma kaubamärgi võimalikku läbimüüki ja tuntust. Selline tegevus on aga ebaaus ning vastuolus ausate kaubandustavadeaga.

Vaidlustaja seisab hea selle eest, et tema kvaliteetsete, kõrgetasemeliste ja pika ajalooga kaupade maine ei saaks mingil viisil kahjustatud või nõrgendatud.

Käesoleval juhul on ilmne, et taotleja püüab vaidlustaja varasema kaubamärgi „kiiluvees sõites“ oma tähise **aspen + kuju** kasutuselevõtmisel endale majanduslikku kasu saada. Kõikvõimalikest nimevariantidest on taotleja otsustanud võtta kasutusele sellise, mis on on algusosa poolest identne vaidlustaja kaubamärgiga ning jälgendab ka selle muid identseid elemente (nt identne lõputäht).

Kinnitus sellele, et vaidlustaja seisab aktiivselt oma kaubamärgi **ASPIRIN** õiguste eest on, et kaubamärk **aspen + kuju** on vaidlustatud paljudes riikides. Hetkel on vaidlustamismenetlused pooleli järgmistes riikides: Austria, Madalmaad, Bulgaaria, Horvaatia, Küpros, Soome, Kreeka, Itaalia, Leedu, Poola, Portugal, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania, Türgi. Samuti on vaidlustamismenetlus pooleli Euroopa ühenduses tervikuna. Arvestades kõike eeltoodut, leiab vaidlustaja, et Patendiameti otsus anda õiguskaitse kaubamärgile **aspen + kuju** (taotlus nr M201700648) klassi 5 taotluses märgitud kõikide kaupade osas on seadusevastane, kuna antud juhul esinevad kaubamärgi registreerimisest keeldumise alused. Nimetatud kaubamärgi registreerimine rikub, piirab ja kahjustab Bayer Intellectual Property GmbH varasemat kaubamärgiõigust.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p-des 2 ja 3, § 10 lg-s 2 ja tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS; siin viidatud TÕAS sätetele nende kuni 31.03.2019 kehtinud redaktsioonis) § 39 lg 1 p-s 2 ja § 61 lg-s 1 sätetest, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **aspen + kuju** klassi 5 kaupade osas taotleja nimele ning kohustada Patendiametit vastavalt KaMS § 41 lg-le 3 kaubamärgi uue ekspertiisi käigus arvestama komisjoni seisukohtadega.

Lisad:

- 1 – väljavõte Kaubamärgilehest nr 4/2018, M201700648;
- 2 – Vaidlustaja varasem kaubamärk EE 16776;
- 3 – Vaidlustaja ajalugu;
- 4 – Vaidlustaja tegevus Eestis;
- 5 – raamat „500 kuulsamat kaubamärki“;
- 6a-6d – „ASPIRIN“ ajalugu;
- 7 – „ASPIRIN“ üldiselt;
- 8 – maksekorraldus nr 266;
- 9 – volikiri.

### Taotleja seisukohad

Taotleja esitas 11.09.2018 kirjalikud seisukohad, milles vaidleb vaidlustusavaldusele täies ulatuses vastu. Patendiameti otsus registreerida kaubamärk **aspen + kuju** on taotleja hinnangul õige ning vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata. Taotleja põhjendab oma seisukohta alljärgnevalt.

Taotleja Aspen Pharmacare Holdings Limited on Lõuna-Aafrikas registreeritud valdusettevõtte, mis koondab enda alla erinevad ravimiettevõtteid. Kontserni tegutsemise ajalugu ulatub aastasse 1850. Nimi Aspen on kasutusel 1997. aastast. Tänapäevaks on Aspen Pharmacare Holdings Limited Aafrika suurim ravimiettevõtte, mille esindused tegutsevad ligi 50 riigis ja tooteid müüakse 150 riigis üle maailma. Tegemist on seega meditsiinitööstuse valdkonnas suure ja tunnustatud ettevõttega.

Taotleja leiab, et võrreldavad kaubamärgid ei ole segiaetavalt sarnased, vaidlustaja ei ole võrrelnud märke tervikuna, kokkulangevus märkide alguses ei ole piisav märkide kui tervikute sarnaseks lugemiseks.

Taotletav kaubamärk on **aspen + kuju**. Kaubamärk sisaldab esikohal eristusvõimelist kujundelementi ning selle järgselt sõna „aspen“. Viimane sisaldub ka taotleja ärinimes seda eristava osana (Aspen Pharmacare Holdings Limited).

Kaubamärk **ASPIRIN** on vaidlustaja väidete kohaselt turul tuntud. Kaubamärgi tuntuse tõttu on see tarbijaile teada kui ravim ASPIRIN. Tulenevalt suurest tuntusest on kaubamärk **ASPIRIN** tarbijate seas turul sageli tavapäraselt kasutusel valuvaigistava aine üldnimena – aspiriin. Sageli kasutatakse sõna „aspiriin“ paralleelselt teiste valuvaigistavate toimeainete parasetamool ja ibuprofeen nimetustega (taotleja vastuse [lisa 2](#)). Seega teatakse vaidlustaja kaubamärki konkreetse ravimi nimetusena.

Erinevalt vaidlustaja kaubamärgist on taotleja kaubamärk **aspen + kuju** kasutusel ravimitootjale viitava tähisena, mitte konkreetse ravimi nimetusena. See tähendab, et „aspen“ nimelist ravimit arstid välja ei kirjuta ning patsiendid seda apteekidest ei küsi. Erinevust illustreerib alltoodud näide vaidlustaja ja taotleja tootepakenditest (vasakul vaidlustaja toode ja paremal taotleja toode):



Euroopa Kohtu praktika kohaselt peab segiajamise tõenäosuse igakülgne hindamine kõnealuste kaubamärkide visuaalse, kõlalise või kontseptuaalse sarnasuse osas põhinema märkidest tekkival tervikmuljel, arvestades eelkõige märkide eristavaid ja domineerivaid osi. Segiajamise tõenäosuse igakülgisel hindamisel on otsustav roll sellel, kuidas seda liiki kaupade või teenuste keskmine tarbija kaubamärke tajub. Selles osas tajub keskmine tarbija tavaliselt kaubamärki kui tervikut ega lasku selle erinevate üksikasjade uurimisse. Selleks, et hinnata asjaomaste kaubamärkide sarnasuse astet, tuleb kindlaks määrata nende visuaalne, kõlaline ja kontseptuaalne sarnasus ning vajaduse korral hinnata, millist kaalu need erinevad osad omavad, võttes arvesse asjaomaste kaupade ja teenuste liiki ja nende turustustingimusi.

Eeltoodust tulenevalt taotleja ei nõustu, et kaubamärkide alguste kokkulangevus oleks piisav nende äravahetamiseni sarnasteks lugemiseks. Vaidlustaja on viidanud, et reeglina pöörab tarbija tähelepanu rohkem kaubamärkide algustele kui lõppudele. Ehkki põhimõtteliselt võib see teoorias nii olla, tuleb siiski arvestada, et kaubamärke tuleb võrrelda tervikuna, sealjuures silmas pidades kõiki asjas tähtsust omavaid asjaolusid. EUIPO praktikajuhendi kohaselt on mõiste „kaubamärgi algus“ määratlemata ning ühest viidet sellele ei ole, mis on kaubamärgi algus, mis lõpp ning kas märkidel on üldse ka keskosa. Juhendis rõhutakse, et tegu ei ole „kivisse raiutud“ reegluga, mis alati viiks järeldusele märkide sarnasuse kohta. Kaubamärkide võrdlus oleneb siiski konkreetsetest märkidest ning algusosade kattuvus ei võimalda jätta tähelepanuta ülejäänud kaubamärkide osi ega üleüldist tähendust koos muude relevantsete asjaoludega. Antud juhul ei ole vaidlustaja tõendanud, et ASP- algusosa oleks võrreldavate kaubamärkide domineeriv osa või et tarbijad üldse tajuks ASP-algusosa eraldiseisvalt tervikmärgist. Seega on vaidlustaja järeldused märkide sarnasusest ekslikud ja pealiskaudsed.

Visuaalselt koosneb vaidlustaja kaubamärk **ASPIRIN** 7 tähest. See ei sisalda täiendavaid kujundelemente. Taotleja kaubamärk **aspen + kuju** koosneb silmatorkavast kujundelemendist ning seejärel sõnalisest osast „aspen“. Viimane koosneb 5 tähest, olles vaidlustaja kaubamärgist kahe tähe võrra lühem. Kahetäheline erinevus (7 vs 5) on keskmisele tarbijale hästi märgatav, kuna muudab sõnade pikkust visuaalselt olulisel määral. Taotleja ei nõustu ka, et kaubamärkide võrdluses tuleks taotleja märgis sisalduv kujundelement tähelepanuta jätta. Taotleja kaubamärgi kujundelement ei ole tavapärane viis klassi 5 kaupade tähistamisel. Tegemist on eristusvõimelise ja silmatorkava elemendiga, mida või mille sarnast vaidlustaja kaubamärk ei sisalda. Seega on **ASPIRIN** ja **aspen + kuju** visuaalselt selgelt erinevad.

Foneetiliselt koosneb vaidlustaja kaubamärk **ASPIRIN** kolmest silbist ning hääldub kui *AS-PI-RI:N*. Viimane silp hääldub pikemalt kui teised. Taotleja kaubamärgi sõnaline osa „aspen“ koosneb vaid kahest silbist ning hääldub kui *AS-PEN*. Kaubamärgi viimane silp ei hääldu pikemalt. Rõhk on esimesel silbil. Sõnade hääldus on tervikuna erinev tulenevalt silpide erinevast arvust, sõnade erinevast pikkusest ja erinevast rõhuasetustest hääldusel. Seega on võrreldavad kaubamärgid foneetiliselt erinevad.

Mis puutub kaubamärkide **ASPIRIN** ja **aspen + kuju** tähenduslikku võrdlusesse, siis taotleja ei nõustu, et sõnad „ASPIRIN“ ja „aspen“ oleksid siinse tarbija jaoks tähenduslikult tundmatud ehk semantiliselt neutraalsed. Taotleja on veendunud, ning seda kinnitab ka vaidlustaja, et tähis **ASPIRIN** seondub tarbijaile valuvaigistiga. Ka Eesti Kirjakeele Seletav Sõnaraamat sisaldab kannet „aspiiriin“ kohta, defineerides seda teatud palavikku alandava ning valuvaigistava ravimina. Toodud sellekohane näide – „*Võttis sisse paar tabletti aspiiriini.*“ (taotleja vastuse [lisa 3](#)). Seega on tegemist eesti keeles konkreetset tähendust omava sõnaga.

Taotleja kaubamärgis sisalduv Aspen on maailmakuulus USA talispordikuurort. Seda tõendab muuhulgas asjaolu, et Aspenit tutvustab eestikeelne Vikipeedia leht (taotleja vastuse [lisa 4](#)). Viimase kohaselt asub Aspenis üks USA parimaid mäesuusakeskusi, kus peetakse ka MK-etappe mäesuusatamises. Aspenis korraldatakse maailmakuulsaid ekstreemspordivõistlusi X-GAMES, kus on kahel korral võidutsenud Kelly Sildaru (taotleja vastuse [lisa 5](#)). Kelly Sildaru on Eesti üks tuntumaid ja populaarsemaid talisportlasi, kelle tegemisi jälgib suur osa Eesti avalikkusest hoolikalt. Seega on Aspenil olemas kindel tähendus, mis on seal võistelnud ja võidutsenud Eesti sportlaste tõttu tuntud ka Eesti tarbijatele. Teisalt ei seonu **ASPIRIN** kuidagi nimetatud USA talispordikuurordiga. Lisaks võib inglise keelt oskav kohalik tarbija teada, et sõna „aspen“ tähendab haavapuud. Seega tekitavad võrreldavad kaubamärgid erinevaid tähenduslikke seoseid ning on sel põhjusel ka semantiliselt selgelt erinevad.

Alusetu ja pahatahtlik on vaidlustaja väide nagu taotleja oleks tahtlikult valinud eesliite, mis on sarnane **ASPIRIN**-iga. Esiteks ei saa üldse rääkida ASP- algusosast kui eesliitest. Eesliide teatavasti annab sõnatüve ette liitudes sõnale uue tähenduse. Antud juhul sellist olukorda pole. Teiseks juhivad taotleja tähelepanu, et vaidlustajal ei ole klassi 5 kaupade osas ainuõigust ASP tähisele ega ainuõigust keelata teistel kõigi ASP- alguse kasutamist kaubamärkides. Taotleja kaubamärgis sisalduv sõnaline tähis Aspen on osa taotleja ärinimest, mis erineb taotleja kaubamärgist piisavalt.

Ravimiregistrisse on kantud vaidlustaja omadest erinevaid ravimeid, mis on ASP algusega (taotleja vastuse [lisa 6](#)), nt **ASPARAGINASE MEDAC**, **ASPROVIT**, **ASPROVIT+C**. Viimased 2 kasutavad toimeainena seejuures aspiiriinile omast atsetüülsalitsüülhapet, olles seega turul vaidlustaja kaubamärgi kaupadega konkureerivad tooted. Samuti, EL kaubamärgina on klassi 5 farmatseutiliste preparaatide osas registreeritud ja omab kehtivat õiguskaitset 33 kaubamärki, mis algavad tähtedega ASP- ([lisa 7](#)). Sh ASPHEREA, ASPECT, ASPAGIUM, ASPERSINA, ASPALL, ASPOMA, ASPREVA, ASPHEIS, ASPIFOX, ASPER, ASPEN, ASPAMIX, ASPALOG, ASPERIOR, ASPACELL, ASPARLAS jne. Ka Eestis on klassi 5 kaupade osas registreeritud arvukalt ASP-ühendiga algavaid kaubamärke (taotleja vastulause [lisa 8](#)). Sh ASP, ASPI, ASPECTON, ASPINATUM, ASPEGIC, ASPECTON, ASPIRMATIC, jne. Ülaltoodust järeldub, et ASP algusosaga märgid ei seonu ravimite jm klassi 5 kaupade turul ainiti vaidlustajaga.

Asjakohatud ja mõistetamatud on vaidlustaja viited varasemale TOAK otsusele 1176-o VIAGRA. Tegemist on erinevate märkide ja erinevatel asjaoludel tehtud otsusega, mille otsene ülekandmine antud kaasusesse ei ole millegagi põhjendatav.



Kõigest ülaltoodust tulenevalt on **ASPIRIN** ja **aspen + kuju** visuaalselt, foneetiliselt ning tähenduslikult erinevad tähised. Kuivõrd farmatseutiliste preparaatide jm klassi 5 kaupade EL ja Eesti turul on ka mitmeid muid kolmandate isikute ASP- algusega kaubamärke, ei seendu nimetatud eesliide ainiti vaidlustajaga.

Taotleja nõustub, et mõlemate kaubamärkidega tähistatakse nn Nizza klassifikaatori klassi 5 kaupu. Samas on seadusandja selgelt märkinud, et kaupade-teenuste liigitus Nizza klassifikatsiooni järgi *ei oma* tähendust kaupade-teenuste samaliigilisuse määramisel (KaMS § 12 lg 4).

Vaidlustaja on vaidlustanud taotleja õiguse kaubamärgile **aspen + kuju** kõikide sellega tähistatavate klassi 5 kaupade osas. Lisaks kaupadele „Farmaatsiapreparaadid“ sisalduvad taotleja kaubamärgis ka „meditsiinilised hügieenitarbed; meditsiinilised dieettoidud ja dieetained, imikutoidud; toidulisandid inimestele“. Vaidlustaja ei ole millegagi põhjendanud nende kaupade identsust või samaliigilisust enda kaubamärgi kaupadega. Sellekohane KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks vajalik eeldus ei ole tõendamist leidnud.

Keskmine tarbija on klassi 5 kaupade (farmatseutilised preparaadid jm) osas väga tähelepanelik. Valede ostuotsuste tegemine ravimite jms suhtes võib endaga kaasa tuua tuisistusi või surma. Ka Euroopa Kohus on seda rõhutanud ning märkinud, et olenemata sellest, kas tegemist on retsepti või vabamüügiravimitega, on tarbija tähelepanu nende ostmisel väga kõrge (15.12.2010 T-331/09 Tolposan, p. 26, 15.03.2012, T-288/08 Zydyus p. 36). Samuti, ravimite osas otsib tarbija tihti abi oma ala spetsialistidelt (apteekrid, arstid). Kõik see tähendab, et klassi 5 kaupade (farmatseutilised preparaadid jm) ostmisel on keskmine tarbija väga tähelepanelik ning pühendab ka rohkem tähelepanu tooteid eristavatele kaubamärkidele.

Kaubamärkide äravahetamise, sh assotsieerumise tõenäosus puudub, kuna kaubamärgid tervikuna on visuaalselt, foneetiliselt ja semantiliselt erinevad. Lisaks tuleb arvesse võtta kaupade liiki (ravimid) ning turustustingimusi (apteegid, proviisorid, haiglad, arstid), millest tulenevalt on tarbijate tähelepanu aste kõrge. Samuti välistab äravahetamise riski, et vaidlustaja kaubamärk **ASPIRIN** on tarbijatele tuttav üksnes konkreetse ravimiga, kuid taotleja kaubamärki kasutatakse tootja tunnusena, mitte ravimi nimena.

Eeltoodule lisaks näitavad taotleja esitatud tõendid, et mitmed Eesti ravimid ning EL ja Eesti farmatseutiliste preparaatide jms klassi 5 kaubamärgid on ASP- algusega. Seega ei saa tarbijat eksitada toote tegeliku majandusliku päritolu suhtes ainuüksi asjaolu, et **aspen + kuju** kaubamärgi sõnaline osa algab ASP-tähe kombinatsiooniga. Vastupidisel juhul võiks väita, et tarbijad ajaksid segi kõik ASP- algusega ravimite kaubamärgid. See ei ole aga tõene, kuna ASP- algusega sõnad ei seostu üksnes vaidlustaja kaubamärgiga.

Kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise eeldused on täitmata (kaubamärgid pole sarnased, äravahetamise sh assotsieerumise tõenäosust ei esine), on õige Patendiameti otsus kaubamärgi **aspen + kuju** registreerimise kohta ja selle tühistamiseks puudub alus. Taotleja kaubamärgi osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 2 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu.

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamine eeldab järgmiste eelduste samaaegset esinemist:

- a) kaubamärkide identsus või sarnasus;
- b) varasema kaubamärgi maine olemasolu;
- l. tarbija poolt kaubamärkide vahel seose loomist, mille tõttu tekib varasema kaubamärgi reaalse kahjustamise oht.

Kaubamärgid ei ole sarnased. **ASPIRIN** ja **aspen + kuju** on visuaalselt, foneetiliselt ning tähenduslikult teineteisest erinevad. Ainuüksi seetõttu puudub alus KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamiseks.

Taotleja märgib täiendavalt, et Euroopa Kohus on selgitanud, et hindamaks, kas vaidlustatud kaubamärgiga on tõenäoline kahjustada või ära kasutada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, on vajalik tuvastada, kas kõikide asjaolude valguses moodustab tarbija vaimusilmas kaubamärkide vahel seos (27.11.2008, C-252/07 Intel Corporation, p 30). Vaidlustaja ei ole seda seost tuvastanud, seda ei esine. Vaidlustaja ei ole ka millegagi selgitanud ega tõendanud, kuidas taotleja kaubamärk tooks endaga kaasa varasema kaubamärgi **ASPIRIN** reaalse kahjustamise ohu. Seega on kolmest kohustuslikust KaMS § 10 lg 1 p 3 rakendamise eeldusest täitmata vähemalt kaks. Ainuüksi varasema märgi pikaajaline kasutamine ja tuntus ei ole piisavad vaidlustusavalduse rahuldamiseks KaMS § 10 lg 1 p 3 alusel. Millegagi ei ole põhjendatud vaidlustaja väited, nagu võimaldaks kaubamärgi **aspen + kuju** kasutamine varasema kaubamärgi „kiiluvees sõita“ või selle nimest majanduslikku kasu lõigata. Nagu varasemalt mainitud, ei ole vaidlustaja registreerinud kaubamärki ega oma ainuõigust täheühendile ning ASP- algusele klassi 5 kaupade suhtes. Vastupidi, taotleja on tõendanud, et ASP- algusega tähiseid kasutavad ravimitega seoses ka muud ettevõtjad Eestis ja ELi farmatseutiliste preparaatide ning muude klassi 5 kaupade turul. Teisalt pole millegagi tõendatud, et tarbija looks **ASPIRIN** ja **aspen + kuju** kaubamärkide vahel seose. Vaidlustaja väited **ASPIRIN** reaalse kahjustamise ohu kohta on alusetud.

Kuivõrd KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaldamise eeldused on täitmata, ei saa seda käesolevas asjas kohaldada. Taotleja kaubamärgi osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p 3 märgitud õiguskaitset välistavat asjaolu.

Taotleja kaubamärgi **aspen + kuju** suhtes KaMS § 10 lg 1 p 2 ja p 3 sätestatud õiguskaitsset välistavaid asjaolusid ei esine. Vaidlustusavaldus on alusetu ning selles tehtud järeldused ebaõiged. Patendiameti otsus kaubamärgi registreerimise kohta on õige ja selle tühistamiseks puudub alus.

Kõigest eeltoodust tulenevalt palub taotleja jätta vaidlustusavaldus 1759 täielikult rahuldamata.

Lisad:

1. Volikirj;
2. Näited valuvaigistavate nimetuste aspiriin, paratsetamool, ibuprofeen kasutamise kohta;
3. Aspiriin. Eesti keele seletav sõnaraamat;
4. Aspen. Vikipeedia artikkel;
5. Aspeni X-mängudel kahel korral pargisõidus võidutsenud ning ka Big Airi hõbemedali võitnud Kelly Sildaru, ERR uudis. 11.02.2017;
6. ASP- nimetusega ravimid. Väljavõte Eesti Ravimiregistrist;
7. ASP- algusega EL kaubamärgid. Väljatrükid EUIPO eSearch andmebaasist;
8. ASP- algusega EE kaubamärgid. Väljatrükid Patendiameti andmebaasist.

### Vaidlustaja lõplikud sisukohad

15.02.2019 esitatud lõplikes seisukohtades jääb vaidlustaja täielikult oma 04.06.2018 esitatud seisukohtade juurde ning menetlusökonoomika printsibiist lähtuvalt ei ole lõplikes seisukohtades neid üle korranud. Küll aga on vaidlustaja seoses kaubamärgitaotleja 11.09.2018 seisukohaga esitanud mõned vastulaused, mis on analoogsed vaidlustusavalduses esitatutega.

### Taotleja lõplikud seisukohad

15.03.2019 esitas taotleja lõplikud seisukohad, milles kinnitab, et jääb oma varasemalt esitatud seisukohtade juurde ning palub jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.

Komisjon alustas asjas nr 1759 lõppmenetlust 26.03.2019.

### Komisjoni seisukohad

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

Käesolevas asjas on vaidlustatud kaubamärk **aspen + kuju** (taotlus nr M201700648), mille registreerimise taotlus esitati 26.06.2017. Alates 01.04.2019 kehtiva KaMS § 72 lg 14 kohaselt Patendiameti tehtud otsuse peale esitatud kaebuse või 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, kohaldatakse taotluse esitamise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist. Seega kuulub käesolevas asjas kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluste osas kohaldamisele kaubamärgiseadus selle 26.06.2017 kehtinud redaktsioonis. Menetlusnormide osas kuuluvad samas kohaldamisele kehtivad tööstusomandialased õigusaktid, sh KaMS ja TÕAS nende alates 01.04.2019 kehtivates redaktsioonides.

Vaidlustaja on seisukohal, et kaubamärgi **aspen + kuju** registreerimine klassi 5 kaupade osas rikub varasemat kaubamärgiõigust ja on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 ja 3 (26.06.2017 kehtinud redaktsioonis).

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

KaMS § 10 lg 1 p 3 kohaselt ei saa õiguskaitsset kaubamärk, mis on identne või sarnane varasema registreeritud või registreerimiseks esitatud kaubamärgi või valdavale enamusele Eesti elanikkonnast tuntud kaubamärgiga, millel on õiguskaitsse teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks, kui hilisema kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada varasema kaubamärgi mainet või eristusvõimet, mis oli omandatud hilisema kaubamärgi registreerimise taotluse esitamise kuupäevaks või prioriteedikuupäevaks.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem kui vaidlustatud kaubamärk, kuivõrd vaidlustaja kaubamärk on saanud kaitse enne 26.06.2017, s.o enne vaidlustatud kaubamärgi kaubamärgitaotluse esitamise kuupäeva Eestis. Vaidlust ei ole ka selles, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatud kaubad on osaliselt identsed ja samaliigilised. Vaidlus on selles, kas on tõenäoline, et kaubamärgid **aspen + kuju** ja **ASPIRIN** vahetatakse tarbija poolt ära ja kaubamärk **aspen + kuju** assotsieerub varasema kaubamärgiga **ASPIRIN** või kas võrreldavad kaubamärgid on sarnased ning taotleja kaubamärgiga võidakse ebaausalt ära kasutada või kahjustada vaidlustaja kaubamärgi mainet või eristusvõimet.



Komisjon hindas vaidlustatud kaubamärgi **aspen + kuju** äravahetamise tõenäosust varasema kaubamärgiga **ASPIRIN**, 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 tervikkusest, eristavate ja domineerivate komponentide suhtest ja asendist ning nende tähtsusest kaubamärkide koosseisus.

Kuna kaubamärk **aspen + kuju** on kombineeritud kaubamärk, mille sõnalise osa „aspen“ ees on kujund, ning vastandatav varasem vaidlustaja kaubamärk **ASPIRIN** koosneb ainult sõnast, siis käesoleval juhul kaubamärkide sarnasust saab analüüsida ennekõige nende sõnalistest osadest lähtuvalt, arvestades samas ka kujutislikku elementi.

Vaidlustaja leiab, et on tegemist ühesõnaliste tähistega, mis algavad identse 3-tähelise algsosaga „asp“ ja lõpevad identse lõputähelga „n“. Seega vaidlustaja hinnangul taotletud tähise nägemisel seostab tarbija seda koheselt varasema **ASPIRIN** kaubamärgiga, mistõttu ei suuda vaidlustatud kaubamärk täita kaubamärgi eristavat funktsiooni. Seetõttu vaidlustaja arvab, et visuaalselt on tegemist äravahetamiseni sarnaste ning assotsieeruvate kaubamärkidega.

Komisjon ei ole sellega nõus ja on seisukohal, et kaubamärgid **aspen + kuju** ja **ASPIRIN** on visuaalselt erinevad. Esiteks, võttes arvesse üksnes kaubamärkide sõnalisi osi, koosneb vaidlustaja kaubamärk sõnast **ASPIRIN** ja taotleja kaubamärk sõnast **aspen**. **ASPIRIN** koosneb seitsmest tähest ja **aspen** viiest tähest, kusjuures keskmised tähed -IRI- versus -e- on täiesti erinevad. Ka kahetäheline erinevus (7 vs 5) on keskmisele tarbijale hästi märgatav, kuna muudab sõnade pikkust visuaalselt olulisel määral. Sellest tulenevalt on komisjon nõus taotlejaga, et kaubamärkide **aspen + kuju** ja **ASPIRIN** pikkused ja keskmised tähed on selgelt erinevad ning seda ka keskmise tarbija perspektiivist. Komisjon leiab, et kaubamärkide võrdluses tuleb ka taotleja märgis sõna **aspen** ees sisalduvat kujundelementi arvestada, kuna see ei ole tavapärane. Tegemist on eristusvõimelise ja silmatorkava elemendiga, mida vaidlustaja kaubamärk ei sisalda. Seega on **ASPIRIN** ja **aspen + kuju** visuaalselt selgelt erinevad.

Vaidlustaja hinnangul foneetilisel võrdluses omab määravat tähendust häälikute asetus. Mõlemad tähised algavad identse esiosaga „asp“ ja lõpevad tähega „n“. Tulenevalt eesti keele hääldusreeglitest on rõhk sõnade algsosal, mis rõhutab võrreldavate tähiste foneetilist sarnasust.

Komisjon leiab, et kaubamärk **ASPIRIN** hääldub kui [aspiriin], st viimane silp hääldub pikemalt kui teised. Kaubamärk **aspen + kuju** hääldub kui [as-pen], st rõhk on esimesel silbil. Nende kaubamärkide hääldus on tervikuna erinev tulenevalt silpide erinevast arvust, sõnade erinevast pikkusest ja erinevast rõhuasetustest hääldusel. Eeltoodust lähtuvalt on komisjon seisukohal, et kõnealused kaubamärgid on foneetiliselt erinevad.

Vaidlustaja arvates keskmise Eesti tarbija jaoks vaadeldavatel kaubamärkidel tähendust ei ole ja nii ei saa ka märke semantiliselt ega kontseptuaalselt võrrelda. Komisjon leiab samas, et tähis **ASPIRIN** seondub tarbijale valuvaigistina ja palavikku alandava ravimina. Seejuures on komisjon nõus taotlejaga, et taotleja kaubamärgis sisalduv **Aspen** võib seostuda USA talispordikuurordiga või ingliskeelse vastena sõnale „haab“. Seega on komisjon seisukohal, et võrreldavad kaubamärgid tekitavad erinevaid tähenduslikke seoseid ning on sel põhjusel ka semantiliselt selgelt erinevad.

Komisjon ei nõustu vaidlustajaga selles, et vaidlustusavalduses viidatud klassis 5 registreeritud varasema märgi **ASPIRIN** olemasolul ning kaubamärgi **aspen + kuju** tekkimisel turule klassis 5 hakatakse seda seostama varasema kaubamärgiga. Komisjon on seisukohal, et sellise võimaluse hoiavad ära võrreldavate kaubamärkide vahelised erinevused märkide verbaalsete elementide visuaalses ja foneetilises tajumises, samuti märkimisväärsed erinevused märkide semantilises võrdluses.

Mis puudutab KaMS § 10 lg 1 p-s 3 sätestatud õiguskaitset välistavat asjaolu, siis hindas komisjon esmalt vaidlustatud kaubamärgi **aspen + kuju** identsust ja sarnasust vaidlustaja varasema kaubamärgiga **ASPIRIN**, lähtudes põhimõttest, et terviklike kaubamärkide võrdlemisel tuleb arvesse võtta kõiki asjaolusid ja eriti tähiste loomupäraseid tunnuseid ning sealhulgas ka seda, kas tunnused sisaldavad või ei sisalda elemente, mis kirjeldavad kaitstavaid kaupu, st tuleb võtta arvesse kõiki tegureid, mis esitatud materjalide põhjal on asjakohased.

Analoogselt eespool KaMS § 10 lg 1 p 2 kohta esitatud põhjendustega leiab komisjon ka siin, et vaidlustaja kaubamärgi ja taotleja kaubamärgi visuaalsel võrdlemisel need kaubamärgid ei ole identsed ja on ilmselgelt erinevad ainuüksi juba nende sõnaliste osade „ASPIRIN“ ja „aspen“ erineva sisu, pikkuse ja paigutuse tõttu kaubamärkides, mis loob võrreldavatest märkidest täiesti erineva visuaalse üldmulje. Lisaks sisaldub taotleja kaubamärgis veel ka kujunduslik osa.

Vaidlustaja kaubamärgi sõna „ASPIRIN“ seostub palavikku alandava arstimi nimetusega. Taotleja kaubamärgi sõnaline osa „aspen“ võib seostuda USA talispordikuurordiga. Ka on võrreldavates kaubamärkides ainuüksi

sõnade „ASPIRIN“ ja „aspen“ hääldus täiesti erinev. Lisaks märgib komisjon, et kaubamärke tervikuna võrreldes sisalduvad küll vaidlustaja kaubamärgi sõnalise osa mõned häälikud taotleja kaubamärgis, kuid need paiknevuse vahemaa on erinev, mis teeb sarnasuse tajumise ebatõenäoliseks.

Seega leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega semantiliselt sedavõrd sarnased ning taotleja kaubamärk ei meenuta vaidlustaja kaubamärki määral, mis võiks luua eelduse taotleja kaubamärgiga vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime ära kasutamiseks või kahjustamiseks.

Komisjon leiab, et nii visuaalselt, foneetiliselt kui semantiliselt on taotleja kaubamärk võrreldes vaidlustaja varasemate kaubamärkidega sel määral erinev, et on täielikult välditud nende kaubamärkide sarnasus ja see, et taotleja kaubamärk meenutaks vaidlustaja kaubamärke. Komisjoni hinnangul ei ole seega taotleja kaubamärgi registreerimine vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 3.

Kuna komisjoni hinnangul on võrreldavate kaubamärkide sarnasuse puudumise näol täitmata eeldus vaidlustaja kaubamärgi maine või eristusvõime ära kasutamiseks või kahjustamiseks KaMS § 10 lg 1 p 3 tähenduses, siis sellest tingituna ei pea komisjon käesolevas asjas enam vajalikuks eraldi hinnata vaidlustaja sõnalise kaubamärgi **ASPIRIN** tuntust, mainet või kõrgendatud eristusvõimet ega analüüsida vaidlustaja selle kohta esitatud tõendeid.

Vaidlustaja on vaidlustusavalduses ka maininud, et kaubamärk **aspen + kuju** on vaidlustatud paljudes riikides, nagu Austrias, Madalmaades, Bulgaarias, Horvaatias, Küprosel, Soomes, Kreekas, Itaalias, Leedus, Poolas, Portugalis, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias, Türgis ja Euroopa Ühenduses tervikuna. Komisjon märgib sellega seoses, et vastavalt komisjoni järelepärimise peale taotleja poolt 27.03.2019 saadetud vastusele ei ole kaubamärgi **aspen + kuju** vaidlustamine üheski nimetatud riigis senini õnnestunud.

Lisaks peab komisjon oluliseks osutada, et nagu ka taotleja välja on toonud, on nii Ravimiregistrisse kui ka Eesti ja Euroopa Liidu kaubamärkide andmebaasidesse kantud palju eri isikutele kuuluvaid ASP algusega raviminimetusid. Sellest saab järeldada, et ka üldisemalt ei ole ASP alghüpsosaga märgid ravimite ja teiste klassi 5 kaupade turul sellised, mis oleksid seostatavad üksnes vaidlustajaga.

Kokkuvõttes, kõikide oluliste tegurite analüüsi tulemusena ja nende omavahelist sõltuvust arvesse võttes, tuli komisjon järeldusele, et nende kahe kaubamärgi vahel ei esine kaubamärkide sarnasust tasemel, et taotleja kaubamärgi oleks vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-dega 2 ja/või 3.

Tulenevalt eeltoodust, võttes aluseks TÕAS § 61 lg-d 1 ja 2 ja 26.06.2017 kehtinud KaMS § 10 lg 1 p-d 2 ja 3, komisjon

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

#### **jätta vaidlustusavaldus rahuldamata.**

Vaidlustusavalduse 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 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.

Allkirjad:

R. Laaneots  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

E. Hallika  
*/allkirjastatud digitaalselt/*

S. Sulsenberg  
*/allkirjastatud digitaalselt/*