

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1232-o

Tallinnas 30. novembril 2011.a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus: Priit Lello (eesistuja), Harri-Koit Lahek ja Kerli Tillberg, vaatas kirjalikus menetluses läbi juriidilise isiku Recordati Ireland Limited (Raheens East Ringasiddy Co, Cork, Iiri Vabariik, edaspidi *vaidlustaja*), keda esindab patendivolinik Anneli Kang, vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi LERCAMEF (rahvusvahelise registreeringu nr 0966638) klassis 5 registreerimise otsuse tühistamiseks.

I Asjaolud ja menetluse käik

1. Eesti Kaubamärgilehest 11/2009 ja Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist nähtuvalt on Patendiamet võtnud vastu otsuse registreerida MEPHA GMBH (Dornacherstrasse 114 CH-4147 Aesch BL CH) nimele (edaspidi *taotleja*) rahvusvahelise kaubamärgi LERCAMEF kaubamärgi (rahvusvahelise registreeringu number 0966638).
2. Kaubamärk on registreeritud klassis 5 nimetatud kaupade suhtes:
klass 5: Pharmaceutical products and substances including sanitary preparations for medical purposes; disinfectants for medical use.
3. 30. detsembril 2009 esitas vaidlustaja tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi *apellatsioonikomisjon*) vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi LERCAMEF registreerimise otsuse tühistamiseks.

Vaidlustaja põhiseisukohad

4. Vaidlustaja leiab, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk LERCAMEF on vastuolus KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.
5. Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid LERCAPIN (reg nr 36141), LERCADIP (reg nr 003286317), LERCAPIL (reg nr 004073482), LERCAPREL (reg nr 004236402), LERCAPRESS (reg nr 005771101), LERCAN (reg nr 005771134) ja LERCAPIN (reg nr 006111637). Kõigi nimetatud kaubamärkide taotluste esitamise kuupäevad on varasemad vaidlustatud kaubamärgi prioriteedikuupäevast.
6. Vaidlustajale kuuluvad kaubamärgid ja taotleja tähis LERCAMEF on registreeritud klassis 5 identsete kaupade suhtes. Nii vaidlustaja kaubamärkide kui vaidlustatud kaubamärgi kaupade loend kattub farmatseutiliste toodete osas. Vaidlustatud kaubamärgi kaupade loendis sisalduvate ülejäänud kaupade näol on tegemist varasemate kaubamärkide klassi 5 kaupadega võrreldes samaliigiliste kaupadega, kuivõrd neil kaupadel on sama olemus (apteegikaubad), mille turustuskanalid ja müügikohad, tarbijad (arstid ja farmatseudid) ning lõppkasutaja (tavatarbija) on sama.
7. Vaidlustaja märgib, et tema varasematel kaubamärkidel kui ka vaidlustatud tähisel on identne (nii täheliselt koosseisult kui ka häälduselt) domineeriv algusosa LERCA-. Tänu identsetele algusosadele on vaatlusalused kaubamärgid visuaalselt sarnased. Tavapraktika

kohaselt on kaubamärkide identsel algusosal sarnasuse hindamisel oluliselt suurem osakaal võrreldes olukorraga, kui sarnasus oleks kaubamärkide lõpuosas. Vaidlustatud kaubamärgi sarnasust varasemate kaubamärkidega võimendab asjaolu, et varasematel kaubamärkidel järgneb identsele algusosale LERCA- kõikidel juhtudel erinev lõpuosa, mille tähelis-häälikulises koosseisus puudub kindel seaduspära. Sama mudel kordub vaidlustatud kaubamärgis, mistõttu on tegemist identse ülesehitusega kaubamärkidega. Tulenevalt identsest, domineerivast algusosast ja identsest ülesehitusest on vaidlustatud kaubamärk sarnane varasemate, vaidlustajale kuuluvate kaubamärkidega.

8. Euroopa Kohtu praktika kohaselt on kaubamärkide peamine ülesanne tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu. Euroopa Kohtu otsuse kohaselt on kaubamärkide segiajamine tõenäoline, kui avalikkus võib arvata, et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Antud juhul on tulenevalt kaubamärkide sarnasusest, mida tingib nende domineerivate algusosade ja ülesehituse identsus, olemas tõenäosus, et tarbija seostab vaidlustatud kaubamärgi varasemate identse ülesehitusega kaubamärkidega, pidades neid sama ettevõtja kaubamärkideks. Seega on tõenäoline kaubamärkide kaudne segiajamine ning täidetud ei ole eelpool viidatud kaubamärgi peamine ülesanne. Kaubamärkide kaudse äravahetise ja assotsieerumise tõenäosust suurendab kaupade osaline identsus. Lisaks võimendab kaubamärkide kaudse äravahetise ja assotsieerumise tõenäosust asjaolu, et algusosa LERCA- ei ole tavaline ei kaubamärkides üldiselt, ega klassi 5 kuuluvates kaubamärkides.
9. Kõiki eeltoodud asjaolusid arvesse võttes palub vaidlustaja tühistada Patendiameti kaubamärgi LERCAMEF registreerimise otsus selle vastuolu tõttu KaMS § 10 lg 1 punktiga 2.

10. Vaidlustusavaldusele on lisatud järgmised dokumendid:

- väljavõte Patendiameti kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCAPIN (reg nr 36141) registreeringu kohta;
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCADIP (reg nr 003286317);
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCAPIL (reg nr 004073482);
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCAPREL (reg nr 004236402);
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCADIP (reg nr 003286317);
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCAPRESS (reg nr 005771101);
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCAN (reg nr 005771134);
- väljavõte OHIM elektroonilisest andmebaasist kaubamärgi LERCAPIN (reg nr 006111637);
- väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 11/2009;
- maksekorraldus riigilõivu tasumise kohta;
- vaidlustaja esindajale välja antud volikiri.

Taotleja põhiseisukohad

11. Taotleja ei ole apellatsioonikomisjonile oma seisukohti esitanud ja menetluses osalemise soovist teatanud.

Vaidlustaja lõplikud seisukohad

12. Vaidlustaja esitas lõplikud seisukohad 1. augustil 2011 jäädes varasemalt esitatud seisukohtade juurde. Vaidlustaja leiab, et vastandatud kaubamärgid on visuaalselt, foneetiliselt ja kontseptuaalselt sarnased. Vaidlustatud kaubamärkidel konkreetne tähendus puudub. LERCA- on vaidlustaja kaubamärkides (ja tõenäoliselt ka vaidlustatud kaubamärgis) tuletatud ravimites kasutatavast meditsiinilisest toimeainest lerkanidipiin, ent see on kõikide vaidlusaluste tähiste ühiseks elemendiks. Kuivõrd ei taotletav kaubamärk, ega varasemad tähised ei oma eesti keeles konkreetset tähendust, siis ei esine tähiste vahel ka mingisugust piisavat mõistelist erinevust.

Kaubamärgiomaniku lõplikud seisukohad

13. Taotleja lõplikke seisukohti esitanud ei ole.

II Apellatsioonikomisjoni seisukohad ja otsus

14. Apellatsioonikomisjon, analüüsinud vaidlustaja seisukohti, hinnanud esitatud dokumentaalseid tõendeid kogumis ja vastastikusel seoses, märgib järgmist.
15. Vastavalt KaMS § 10 lg 1 punktile 2 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.
16. Vaidlustaja on vastandanud kaubamärgi LERCAMEF käesoleva otsuse punktis 5 nimetatud kaubamärkidega: LERCAPIN (reg nr 36141), LERCADIP (reg nr 003286317), LERCAPIL (reg nr 004073482), LERCAPREL (reg nr 004236402), LERCAPRESS (reg nr 005771101), LERCAN (reg nr 005771134) ja LERCAPIN (reg nr 006111637). Vaidlustaja nimetatud kaubamärkide registreerimistaotlused on esitatud enne kaubamärgi LERCAMEF prioriteedikuupäeva (4. veebruarist 2008) ning vaidlustaja tähised varasemad vaidlustatud kaubamärgist LERCAMEF KaMS 11 lg 1 p 2, p 6 ja § 11 lg 2 järgi.
17. KaMS § 12 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi õiguskaitse ulatuse aluseks on registrisse või Büroo rahvusvahelisesse registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon. Vastandatud kaubamärgid on kõik sõnamärgid, millel kujunduslik osa puudub.
18. Väljakujunenud kohtupraktika kohaselt äravahetamise tõenäosust hinnatakse 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.
19. Apellatsioonikomisjon nõustub vaidlustaja üldhinnanguga vastandatud kaubamärkide visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest sarnasusest. Kõikide asjaomaste kaubamärkide ühiseks sarnaseks tunnuseks on tähiste alguosa LERCA-. Kaubamärgid on ühesõnalised, varieerudes sõnade pikkuses kuuest tähest (LERCAN) kuni kümne täheni (LERCAPRESS), sõna LERCAMEF koosneb kaheksast tähest. Tähtede ühend LERCA

asub kõikide kaubamärkide alguses ja moodustab valdava osa kaubamärgi kogupildist. Õige on vaidlustaja seisukoht, et vastandatud tähiste puhul köidab tarbija tähelepanu sõna algus, mis jääb tarbijale enam meelde. Sellest tulenevalt võib asuda seisukohale, et kaubamärkide domineerivaks osaks on tähiste alguosa LERCA-. Kaubamärkide algusosa on kõikide tähiste puhul identne. Ühised eesliited on tavaliselt tähtsamad kui sõnade lõpuosa. Enamus vaadeldavaid kaubamärke on kolmesilbilised, millest kaks esimest silpi häälduvad identselt (LER-CA). Tähiste foneetilist sarnasust mõjutab identne täishäälik „e“ kaubamärkide lõpus.

20. Eesti keeles sõnadel tähendus puudub, mistõttu vaadeldavaid sõnu tähenduslikult eristada ei ole võimalik.
21. Visuaalsest küljest jääb samuti esimesena silma kaubamärkide identne alguosa LERCA-. Kõik tähised on sõnamärgid ja mitmete kaubamärkide pikkus on sarnane (v.a. kaubamärk LERCAN, kus on mõnevõrra vähem tähti). Kaubamärkide 5 esimest tähte on identsed. Kaubamärkide lõpud on erinevad, kuid selle mõju vähendab fakt, et sõnad on valdavalt keskmisest mõnevõrra pikemad (8 kuni 10 tähte). Tarbija ei pruugi pöörata ülemäära suurt tähelepanu sõnade lõppudest tulenevatele erinevustele ning mõnede tähtede erinevused ei jää visuaalses pildis domineerima.
22. Lähtudes eeltoodust leiab apellatsioonikomisjon, et vastandatud kaubamärkide visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed sarnasused on suuremad, kui tähiste lõpuosast tulenevad erinevused.
23. Vaidlustatud kaubamärk LERCAMEF on registreeritud klassis 5 nimetatud toodete suhtes. Klassis 5 nimetatud kaupade osas on õiguskaitse antud ka vaidlustaja kaubamärkidele. Mõlemal juhul on taotletud õiguskaitset farmatseutilistele toodetele, mis on identsed. Kaubamärgiga LERCAMEF tähistatavad kaubad nagu meditsiinilised hügieenipreparaadid ja meditsiinilised desinfikatsioonivahendid on samuti farmatseutilised tooted ning selles osas on kaubad vähemalt samaliigilised.
24. Õige on vaidlustaja seisukoht, et kaubamärgi peamine ülesanne on tagada tarbijale või lõppkasutajale, et kaubamärgiga tähistatud tootel või teenusel on teatud päritolu, mis võimaldab neil ilma võimaliku segiajamiseta eristada kaupu või teenuseid sellistest, millel on teine päritolu. Kaubamärkide segiajamine on tõenäoline, kui avalikkus võib arvata et kõnealused kaubad või teenused pärinevad samalt ettevõtjalt või omavahel majanduslikult seotud ettevõtjatelt.
25. Apellatsioonikomisjon tuvastas eelnevalt, et kaubamärkide domineeriv osa LERCA- on kõigil vaadeldud tähistel identne, kaubamärkide visuaalsed, foneetilised ja kontseptuaalsed sarnasused on suuremad, kui tähiste mõningased erinevused, kaubamärkidega kaitstavad kaubad on valdavalt identsed ning ülejäänud osas igal juhul samaliigilised. Arvestades neid asjaolusid võib asuda seisukohale, et esineb märkimisväärne tõenäosus vaidlustaja kaubamärkide ja tähise LERCAMEF äravahetamiseks tarbija poolt, sh esineb tõenäosus, et tarbija seostab vaidlustatud kaubamärki varasemate oluliselt sarnase ülesehitusega kaubamärkidega, pidades neid sama ettevõtja kaubamärkideks. Seetõttu eksisteerib oht, et asjasse puutuv avalikkus/tarbija võib arvata, et kõnealused kaubamärgid ning nendega tähistatud kaubad pärinevad samast ettevõttest või majanduslikult seotud ettevõtetest. Neil põhjendustel kuulub vaidlustusavaldus rahuldamisele ning apellatsioonikomisjon tühistab Patendiameti otsuse kaubamärgi LERCAMEF (reg nr 0966638) registreerimise kohta KaMS § 10 lg 1 punkti 2 alusel.

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

o t s u s t a s:

- 1. Rahuldada vaidlustusavaldus.**
- 2. Tühistada Patendiameti otsus kaubamärgile LERCAMEF (rahvusvahelise registreeringu nr 0966638) õiguskaitse andmise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkamata menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses tuvastatud asjaolusid arvestades.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni 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 komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata apellatsioonikomisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

P. Lello

H.-K. Lahek

K. Tillberg