

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1063-o

Tallinnas 21. juulil 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Rein Laaneots (eesistuja), Edith Sassian ja Tanel Kalmet, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise vaidlustusavalduse esitaja ETHYPHARM, aadressiga 21, rue Saint Matthieu, Houdan, Prantsusmaa, vaidlustusavalduse kaubamärgi **EPIPHARM** (rahvusvah reg nr 0884369) registreerimise kohta klassis 5 ALGOL PHARMA OY, Soome, nimele.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 02.03.2007. a vaidlustusavaldus ETHYPHARM-ilt (edaspidi vaidlustaja), keda esindab patendivolinik Urmas Kauler, Patendibüroo TURVAJA OÜ, Liivalaia 22, 10118 Tallinn. Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1063 all.

Tulenevalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse (edaspidi TÕAS) § 48 lg 1 määras komisjoni esimees 07.03.2007. a vaidlustusavalduse eelmenetlejaks komisjoni liikme Rein Laaneots'a.

Vaidlustatavaks tööstusomandi esemeks on Patendiameti otsus nr 7/R200601391 rahvusvahelise registreeringu nr 0884369 kohta, millega ALGOL PHARMA OY (edaspidi taotleja), keda esindab patendivolinik Villu Pavelts, Patendibüroo OÜ Lasvet, Suurtüki 4a, 10133 Tallinn, omandab ainuõiguse kaubamärgi **EPIPHARM** kasutamiseks klassis 5 kaupade tähistamisel Eestis.

Juhindudes kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 taotleb vaidlustaja Patendiameti otsuse kaubamärgi **EPIPHARM** (rahvusvah reg nr 0884369) registreerimise kohta taotleja nimele tühistamist ning teha Patendiametile ettepanek menetluse jätkamiseks komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud volikiri, asjaolusid kinnitavad tõendid 5 lisa kujul 11 lehel ja maksekorraldus nr 3853 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja 02.01.2007. a Eesti Kaubamärgilehes nr 8/2007 avaldatust nähtub, et Patendiamet otsustas aktsepteerida rahvusvahelise kaubamärgi reg nr 0884369 **EPIPHARM** registreerimist taotleja nimele Eestis järgmises ulatuses:

Klassis 5 - Pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; dietetic substances adapted for medical use, food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; disinfectants; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides.

Vaidlustaja vaidlustab Patendiameti otsuse nr 7/R200601391 rahvusvahelise registreeringu nr 0884369 kohta, millega taotleja omandab klassis 5 ainuõiguse kaubamärgi **EPIPHARM** kasutamiseks eelnimetatud toodete tähistamisel Eestis, tuginedes KaMS § 10 lg 1 p 2.

Vaidlustaja leiab, et otsus, millega taotlejal võimaldatakse Eestis omandada õiguskaitse sõnalisele kaubamärgile **EPIPHARM**, ei vasta KaMS § 10 lg 1 p 2 tingimustele, mille 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

Vaidlustaja on järgmise Eesti Vabariigi territooriumil enne 14.03.2006. a kehtiva kaubamärgi omanikuks: Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokolli alusel 10.02.2006. a registreeritud ja 09.09.2005. a prioriteeti omav sõnaline kaubamärk **ETHYPHARM** (rahvusvah reg nr 880108, klassid 5 ja 42).

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 4 kohaselt tuleb **ETHYPHARM** kaubamärk lugeda varasemaks, kuivõrd **ETHYPHARM** on saavutanud sellele õiguskaitsse enne 14.03.2006. a, mil taotleja esitas kaubamärgi **EPIPHARM** registreerimiseks Madridi protokolli alusel.

Võrreldavate kaubamärkide kaupade identsust ja samaliigilisust iseloomustab alltoodud tabel:

ETHYPHARM Varasem rahvusvaheline kaubamärk nr 880108	EPIPHARM Vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk nr 0884369
Klass 5 - farmatseutilised tooted, preparaadid ja ained; abiained; veterinaartooted, meditsiinilised hügieenitooted; meditsiinilised dieetained; desinfektsioonivahendid; meditsiini- ja veterinaarotstarbelised biokeemilised ja bioloogilised tooted	Klass 5 - farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; meditsiinilised dieetained, lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid; hambajäljendivaha; desinfektsioonivahendid; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid

Vastavalt Euroopa Kohtu kohtupraktikale tuleb kaupade või teenuste samaliigilisuse hindamisel arvesse võtta kõiki faktoreid, mis iseloomustavad nende vahelisi suhteid. Oluliste asjaolude hulka kuuluvad muuhulgas nende olemus, nende lõppkasutajad, nende kasutamise meetod ning kas nad on omavahel konkureerivad või üksteist täiendavad (Euroopa Kohtu 29.09.1998 lahend C-39/97 *Canon Kabushiki Kaisha v. Metro-Goldwyn-Mayer Inc.*, punkt 23).

Ülaltoodud tabelist nähtub, et taotleja tähis **EPIPHARM** hõlmab kaupu, mille suhtes vaidlustaja omab kaubamärgi **ETHYPHARM** kasutamise ainuõigust Eesti Vabariigis. Vaadeldavate kaubamärkidega tähistatakse farmaatsia valdkonda, so klassi 5 kuuluvaid tooteid.

KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses kaupade samaliigilisuse tuvastamisel tuleb kindlasti arvestada ka asjaoluga, et tegemist on farmaatsia valdkonda kuuluvate kaupadega, so kaupadega, mida turustatakse samu turustuskanaleid (apteegid) kaudu. Seetõttu on väga tõenäoline, et vaadeldavad kaubad asetsevad müügiirulitel kõrvuti, mis omakorda suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Arvestades vaidlustaja kaubamärgiregistreeringu nr 880108 kaupade olemusega klassis 5, samuti asjaoluga, et nende toodete lõppkasutajateks võivad olla ühed ja samad isikud, tuleb kaubamärgi **EPIPHARM** kaupu “farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed; lastetoidud; plaastrid, sidemematerjalid; hambaplommimaterjalid; hambajäljendivaha; kahjuritõrjevahendid; fungitsiidid, herbitsiidid (ingl. k. *pharmaceutical and veterinary preparations; sanitary preparations for medical purposes; food for babies; plasters, materials for dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying vermin; fungicides, herbicides*)“ pidada KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses samaliigilisteks kaupadega “farmatseutilised tooted, preparaadid ja ained; abiained; veterinaartooted, meditsiinilised hügieenitooted; meditsiini- ja veterinaarotstarbelised biokeemilised ja bioloogilised tooted (ingl. k. *pharmaceutical products, preparations, substances; excipients; veterinary products; sanitary products for medical purposes; chemical, biochemical and biological products for medical and veterinary use*)”.

Identsed on varasemas registreeringus toodud “meditsiinilised dieetained, desinfektsioonivahendid” (ingl. k. *dietetic substances adapted for medical use; disinfectants*) ning vaidlustatud registreeringus taotletud “meditsiinilised dieetained, desinfektsioonivahendid (ingl. k. *dietetic substances adapted for medical use; disinfectants*)”.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba rahvusvahelise kaubamärgi **EPIPHARM** (rahvusvah reg nr 0884369) registreerimiseks Eestis klassis 5 toodud kaupade tähistamiseks.

KaMS § 10 lg 1 p 2 sätestatud assotsieerumise tuvastamisel vaadeldakse tähiseid tervikuna ning nende domineerivaid osi, selgitamaks kas ostjal võiks tekkida mulje, et tähised kuuluvad ühele omanikule või üksteisega seotud ettevõtetele.

Assotsieerumise tuvastamisel on oluline see, kas mingi elemendi olemasolu võiks tekitada tarbijas assotsiatsioon talle juba tuntud teisele omanikule kuuluvate kaupadega.

Euroopa Kohtu 22.06.1999. a lahendi C-342/97 *Lloyd Schufabrik Meyer & Co. GmbH v. Klijsen Handel BV* punkti 17 kohaselt on kaubamärkide äravahetamise 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 võimalust teostada otsesest erinevate märkide võrdlust ning ta peab usaldama talle neist meelde jäänud kujutist. Sisuliselt kasutab tarbija umbmäärast mälestust.

Lisaks osutab vaidlustaja Euroopa Kohtu 11.11.1997. a lahendile nr C-251/95 *SABEL BV v. Puma AG, Rudolf Dassler Sport*, mille punkti 18 kohaselt määratleb kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse.

Kaubamärk on varasema kaubamärgiga äravahetamiseni sarnane, kui seda kasutatakse sarnaste kaupade jaoks ning see meenutab varasema prioriteediga märki sedavõrd lähedaselt, et tekib tõenäosus, et tarbijaid eksitatakse kaupade päritolu osas.

Antud vaidluses on võrreldavateks kaubamärkideks vaidlustaja nimele registreeritud varasem kaubamärk **ETHYPHARM** ning taotleja poolt registreerimiseks esitatud kaubamärk **EPIPHARM**.

Vaidlustatud kaubamärk **EPIPHARM** (rahvusvah reg nr 0884369) on äravahetamiseni sarnane ning assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga **ETHYPHARM**. Nende märkide üheaegsel kasutamisel Eestis tekib reaalne oht, et tarbijad võivad need kaubamärgid ravimiturul kergesti segi ajada ning arvestades, et võrreldavate kaubamärkidega soovitakse tähistada klassi 5 kuuluvate kaupu, võivad nende märkide segiajamine põhjustada inimestele ja loodusele kannatusi.

Käesoleval juhul on tegemist sõnaliste märkidega. Kaubamärgiseaduse kohaselt on sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused oluliselt laiemad, kui sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel juba kindlas stiliseeritud šriftis.

Visuaalsel vaatlusel selgub, et tegemist on visuaalselt väga sarnaste kaubamärkidega:

1. võrreldavate sõnamärkide kaashäälikud –TH-PH-RM ja –P-PH-RM on osaliselt identsed (erinevus üksnes ühes tähemärgis) ning identse paigutusega;
2. võrreldavate sõnamärkide täishäälikud E--Y--A-- ja E-I--A-- on osaliselt identsed (erinevus üksnes ühes tähemärgis) ning identse paigutusega;
3. tähemärkide poolest seisneb erinevus vaid ühes tähemärgis;
4. silpide arvu poolest on tegemist identsete kaubamärkidega.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt sarnasuse võrdlemisel tuleb arvestada, et häälikute asetuse osas on tegemist sarnaste ning silpide arvu osas identsete tähistega.

1. mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil;
2. tähiste algusosas esinevad täishäälikud Y ja I loetakse kaubamärkide sarnasuse kriteeriumite järgi ekvivalentideks;
3. hääldamisel on olulisel kohal tähiste alguses asuv heliliselt kõlama jääv täht E ning tähiste lõpuosas identsus – PHARM, millised muudavad hääldamisel vaadeldavad tähised omavahel väga sarnasteks.

Kuigi vaadeldavate kaubamärkide esimesed kaashäälikud on visuaalselt erinevad, ei muuda antud asjaolu rahvusvahelist kaubamärki nr 0884369 foneetiliselt erinevaks varasemast vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgist. Konsonant TH on helitu häälik, millel puudub eesti keeles vaste. Sõna **EPIPHARM** hääldamisel on raske eristada häälikut P sõna **ETHYPHARM** hääldamisel esinevast häälikust TH. Konsonandi TH asendamine P-ga ning tähe Y asendamine tähega I tähises, ei ole piisav eristamiseks neid tähiseid üksteisest niivõrd, et ei tekiks nende sõnadega tähistatud kaubamärkide segiajamist nende kaubamärkidega tähistatud toodetel tarbijate hulgas. Vokaalide identsus ning enamuse tähtede asetuse kokkulangevus muudavad sõnade hääldusrütmi ja intonatsiooni segiaetavalt sarnasteks. Märkide võrdlemisel tekkiva üldmulje põhjal on raske tajuda märkides sisalduvaid üksikuid erinevusi, mistõttu on märgid ka foneetiliselt segiaetavalt sarnased.

Nii tähise **EPIPHARM** kui ka tähise **ETHYPHARM** näol on tegemist farmaatsia-valdkonnas kasutatavate otsese tähenduseta tähistega, mistõttu semantilisel aspektist tarbijal neid eristada on raskendatud.

Kuivõrd tarbija jaoks on erinevate firmade kaubamärgid äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad, siis kaubamärgi eristav funktsioon, st võime eristada ühe juriidilise või füüsilise isiku kaupu või teenuseid teiste juriidiliste või füüsiliste isikute kaupadest või teenustest, ei toimi. Erinevused kahe kaubamärgi vahel on sedavõrd minimaalsed, et ka kõige tähelepanelikum tarbija ei peaks neid erinevate ettevõtjate tähisteks, vaid eeldaks selliste kaubamärkidega tähistatud kaupade pärinemist ühest allikast.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest kas ta on asjatundja, kellel on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel harva, pigem toetub ta kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke on pärit samalt või majanduslikult seoses olevatelt ettevõtjatelt. Käesoleval juhul võib tarbija hakata taotleja poolt pakutavaid ravimeid seostama vaidlustaja poolt pakutavate ravimitega.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi on vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk **EPIPHARM** sarnane varasema vaidlustaja nimele registreeritud kaubamärgiga **ETHYPHARM**, mis on saanud õiguskaitse Eesti Vabariigis identsete ja samaliigiliste kaupade tähistamiseks, ning on tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg 2 ja § 70 lg 7 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelisele kaubamärgile **EPIPHARM** (rahvusvah reg nr 0884369) klassis 5 õiguskaitse võimaldamise kohta Eestis ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust kaubamärgi **EPIPHARM** asjas komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Kaubamärgitaotleja vastus

Taotleja 19.09.2007. a seisukohad vaidlustusavalduse kohta on järgmised.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosust on defineeritud riskina, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtelt (vt Euroopa Kohtu 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb Euroopa Kohtu arvates kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt Euroopa Kohtu 11.11.1997. a otsus kohtuasjas C-251/95 SABEL, punkt 18). Samas kohtuotsuses on Euroopa Kohus leidnud, et kaubamärkide assotsieerumine rangest tähenduses, so assotsieerumine ulatuses, et võrreldavad tähised küll meenutavad üldmuljelt teineteist kuid üldsus neid tähiseid omavahel ära ei vahetata, ei ole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatavate kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt. Ka Tallinna Halduskohus on oma 14.05.2002. a otsuses haldusasjas nr 3-718/2002 leidnud:

“tõenäoline [range] assotsieerumine ei ole kohtu arvates rakendatav, kuna see seaks assotsieerumise kriteeriumid liiga kõrgele, mis teeks võimatuks ka selliste kaubamärkide registreerimise, millel on küll teatav sarnasus varasematega, kuid mida reeglina varasematega segi ei aeta.”

Üldtunnustatud on Euroopa Kohtu praktika, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas foneetilist, visuaalset ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal kaubamärgist tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Keskmise tarbija tajub üldjuhul kaubamärki tervikuna ega asu analüüsima selle üksikuid detaile (vt ülalviidatud Euroopa Kohtu otsus SABEL punkt 23). Vaidlustaja ei ole võrrelnud käesolevas asjas vastandatavaid kaubamärke tervikuna, sisuliselt on asunud võrdlema tähistes sisalduvaid üksikuid tähti. Nõnda on vaidlustaja eksinud kaubamärkide sarnasuse hindamise alusreeglite vastu, mistõttu on ka vaidlustusavalduses tehtud järeldused ebaõiged.

Visuaalselt jääb tervikkaubamärkide vaatlemisel kohe esmapilgul silma see, et tegemist on sõnaliste kaubamärkidega. Arusaamatuks jääb vaidlustaja väide, et *kaubamärgiseaduse kohaselt on sõnalise kaubamärgi registreerimisega saadud õigused oluliselt laiemad kui sõnalise kombineeritud kaubamärgi registreerimisel*. Vaidlustaja on jätnud täpsustamata, millisele seadusesättele nimetatud järeldus tugineb. Taotleja on seisukohal, et kaubamärgiseadus ei sätesta erinevaid õigusrežiime sõnalistele ja kombineeritud kaubamärkidele. Kõikide registreeritud kaubamärkide õiguskaitse ulatuse määrab KaMS § 12 lg 1 p-i 2 ja lg 2 p-i 2 kohaselt registrisse kantud kaubamärgi reproduktsioon ning registrisse kantud kaupade ja teenuste loetelu.

Vaadeldes käesolevas asjas võrreldavaid kaubamärke **ETHYPHARM** ja **EPIPHARM** võib märgata, et nende lõpuosa -PHARM langeb kokku. Siiski tuleb siinkohal rõhutada, et nimetatud kokkulangev sõnalõpp asjaomaste kaupade osas tarbijates segadust ei tekita. Nimelt esineb sellelõpulisi kaubamärke klassis 5 väga suurel hulgal. Nii on Eestis näiteks õiguslikult kaitstud järgmised **-PHARM** lõpulised, erinevatele omanikele kuuluvad, registreeritud kaubamärgid (tegemist on üksnes näidisloeteluga):

Nr	Kaubamärk	Omanik	Klassid	Staatuse
12186	ratiopharm	<u>Ratiopharm GmbH</u>	5	registreeritud
37748	CHEMISEPT FG CHEMI-PHARM	AS CHEMI-PHARM	5	registreeritud
28358	CHEMI-PHARM	AS CHEMI-PHARM	5, 35, 42	registreeritud
21835	DAKOTAPHARM	DAKOTA PHARM	5, 10, 42	registreeritud
27785	BERLIPHARM	Bayer Schering Pharma AG	5	registreeritud
37234	COMBINO PHARM	COMBINO PHARM, S.L.	5	registreeritud
519003	LOMAPHARM	LOMAPHARM RUDOLF LOHMANN GMBH KG	3, 5	registreeritud
892492	RIVOPHARM	RIVOPHARM S.A.	5	registreeritud
721037	SIMILEPHARM	STADA ARZNEIMITTEL AG	3, 5	registreeritud
619675	cello pharm	STADA ARZNEIMITTEL AG	5, 42	registreeritud
25274	Bestpharm	betapharm Arzneimittel GmbH	5	registreeritud
508764	ratiopharm	RATIOPHARM GMBH	5	registreeritud
40459	RhinoStop- ratiopharm	ratiopharm GmbH	5	registreeritud
741677	NIZHPHARM	OAO "NIZHFARM"	3, 5	registreeritud

2R160511	Medopharm	MEDOPHARM ARZNEIMITTEL GMBH & CO. KG	1, 5	registreeritud
790650	Fairpharm	HERMES FABRIK PHARMAZEUTISCHER PRÄPARATE FRANZ GRADINGER GMBH & CO.	3, 5, 29, 30, 32	registreeritud
005105432	WAYPHARM	Waypharm LP	1, 3, 5, 42	CTM registreeritud
004762001	ABGENOPHARM	AbGenomics Corporation	5, 42	CTM registreeritud
005048699	Blisterpharm	Blisterpharm GmbH & Co. KG	5, 42, 44	CTM registreeritud
004942231	NATURESPHARM	Naturespharm Limited	5, 35	CTM registreeritud
004845401	Max Pharm	Maxi Pharma GmbH	5	CTM registreeritud
004761995	ABGPHARM	AbGenomics Corporation	5, 42	CTM registreeritud
004723177	POVIPHARM	NOUVEAUX PRODUITS PHARMACEUTIQUES SAS	5	CTM registreeritud
004551578	ZIOPHARM	ZIOPHARM Oncology, Inc.	5, 42	CTM registreeritud
004493474	onepharm	onepharm Beteiligungs GmbH	5, 42, 44	CTM registreeritud
004395588	FAMIPHARM	Laboratoires Gandhour (Société par actions simplifiée)	5, 10	CTM registreeritud
004384541	FLORAPHARM	FLORAPHARM GmbH	5, 30, 32	CTM registreeritud
004093217	GENOPHARM	Witt GmbH	3, 5, 10, 16, 21, 35	CTM registreeritud
003630373	OMNIPHARM	Omnipharm Limited	5	CTM registreeritud
003601184	VECTIPHARM	BIOCYDEX, Société par actions Simplifiée	1, 5, 42	CTM registreeritud
003489895	PENTAPHARM	PENTAPHARM AG	1, 3, 5, 10	CTM registreeritud
003460805	HAEMOPHARM	HAEMOPHARM HEALTHCARE s.r.l.	5, 7, 10	CTM registreeritud
003425477	URSAPHARM	Ursapharm Arzneimittel GmbH & Co. KG	5, 29, 30	CTM registreeritud
003091378	AMDIPHARM	WAYMADE HEALTHCARE PLC	5, 10	CTM registreeritud
003001856	Cytopharm	CYTOPHARM	1, 5, 9, 35, 42	CTM registreeritud
002907228	CELL PHARM	STADA Arzneimittel AG	5, 42, 44	CTM registreeritud
002553998	Nutrepharm	Vetrepharm A/S	5, 31	CTM registreeritud

Toodu näol ei ole tegemist ammendava loeteluga eksisteerivatest -PHARM lõpulistest kaubamärkidest. Ainuüksi CTM-ONLINE andmebaasis on registreeritud 126 erinevat kaubamärki ja kaubamärgitaotlust, mis sisaldavad seda sõnalõppu. Kuna -PHARM esineb klassis 5 sedavõrd paljudes erinevate isikute nimele registreeritud kaubamärkides, ei seosta tarbijad seda sõnalõppu ühe tootjaga, sealhulgas ka mitte vaidlustajaga.

Sõnalõpu -PHARM eristusvõime klassi 5 kuuluvate kaupade osas märkimisväärselt madal. Ka Eesti Patendiamet on oma varasemas praktikas määranud sõnu PHARM ja PHARMA

korduvalt kaubamärkide mittekaitstavateks osadeks. Nimetatu on täielikus kooskõlas ka Euroopa Siseturu Ühtlustamise Ameti praktikaga, mille kohaselt on termin PHARM klassis 5 eriti kirjeldava iseloomuga.

Toodust nähtuvalt ei põhjusta käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide kokkulangev osa - PHARM tarbijates asjaomaste kaubamärkide äravahetamist. Vaadeldav sõnalõpp viitab üksnes sellele, et tähistatavate kaupade näol on tegemist farmaatsiatoodetega, selline sõnakasutus on klassi 5 kuuluvates kaubamärkides tavapärane ning suure tõenäosusega on ka tarbijad sellega harjunud.

Nõnda tuleneb asjaomaste kaubamärkide eristusvõime eelkõige vaadeldavate tähise algusosadest ETHY- ja EPI-. Vaatamata kokkulangevale esimesele tähele on nimetatud sõnaalgused tervikuna teineteisest erinevad. Vaidlustaja kaubamärgi **ETHYPHARM** algusosa on taotletava kaubamärgi algusosast pikem, see sisaldab eesti tarbijatele võõrapärast, visuaalselt koheselt silmatorkavat tähekombinatsiooni -THY-. Taotletava kaubamärgi algusosa selliseid võõrapäraseid elemente ei sisalda, tegemist on sõnaalgusega mida on ka eesti tarbijatel lihtne hääldada. Lisaks on taotletava rahvusvahelise kaubamärgi algusosa ka tähtede arvult varasemast tähisest lühem.

Vaidlustaja on oma vaidlustusavalduses asunud võrdlema vastandatavate tähiste üksikuid tähti, lahutades need kaashäälikuteks ja täishäälikuteks. Taotleja viitab siinkohal veelkord Euroopa Kohtu üldtunnustatud praktikale, mille kohaselt tajuvad tarbijad kaubamärke tervikuna ega asu analüüsima nende üksikuid detaile (vt ülalviidatud Euroopa Kohtu otsus SABEL punkt 23). Taotleja ei taotle käesolevas asjas õiguskaitset ei kaashäälikutele -P-PH-RM ega ka täishäälikutele E-I—A--. Taotletavaks kaubamärgiks on **EPIPHARM** ning vastavast terviktähisest tuleb käesolevas asjas ka lähtuda. Vaidlustaja seda teinud ei ole.

Toodule tuginedes on selge, et rahvusvaheline kaubamärk **EPIPHARM** ei ole visuaalselt äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv vaidlustaja tähistega **ETHYPHARM**.

Foneetiliselt võib tajuda, et mõlemad kaubamärgid lõpevad sõnalõpuga -PHARM. Kuna nimetatud sõna näol on tegemist asjaomases valdkonnas registreeritud kaubamärkide tavapäraselt kasutatava ning pigem kirjeldava lõpuosaga, ei vaheta tarbijad farmaatsiatoodete kaubamärke nimetatud sõnast lähtuvalt omavahel ära. Tarbijad suure tõenäosusega mõistavad sõnalõppu -PHARM viitena sellele, et tegemist on farmaatsiatootega.

Toodust tulenevalt lähtuvad tarbijad asjaomaste kaupade eristamisel just sedalaadi kaubamärkide algusosadest ning tähiste terviklikust kompositsioonist.

Käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide algusosad ETHY- ja EPI- on foneetiliselt teineteisest erinevad. Erinevad on nii tähtede/häälikute arvu kui ka see, et sõnaalgust ETHY- võib pidada eesti tarbijatele võõrapäraseks. Nõnda hääldavad tarbijad nimetatud sõnaalgusi erinevalt. Näiteks, kuna Eestis teatakse küllaltki laialdaselt soome keelt ja selle põhilisi hääldusreegleid, ei ole välistatud, et osa eesti tarbijaskonnast hääldab tähist **ETHYPHARM** kui [*ethüpharm*]. Taotletavat rahvusvahelist kaubamärki hääldatakse aga eestipäraselt, nii nagu see on kirjutatud [*epipharm*].

Mõistetamatu on vaidlustaja järeldus, et *tähiste algusosas esinevad täishäälikud “Y” ja “I” loetakse kaubamärkide sarnasuste kriteeriumide järgi ekvivalentideks*. Nimetatud väite kinnitamiseks on vaidlustaja viidanud hollandi- ja islandikeelsete nimede hääldusreeglitele. Märgime, et samas, vaidlustaja poolt viidatud sõnaraamatus kinnitatakse ka, et tähte “Y” hääldatakse näiteks ladina-, norra-, rootsi-, soome- ja taanikeelsetes nimedes kui “Ü” ning näiteks poolakeelsetes nimedes kui “Õ”. Nimetatu näitab üheselt, et eesti tarbijad hääldavad suure tõenäosusega tähist **ETHYPHARM** erinevalt ning, et vaidlustaja väited vaadeldavate tähtede ekvivalentsuse kohta on eksitavad ja ebaõiged.

Viidates eelpool esitatud põhjendusele sõnalõpu -PHARM kirjeldavusest, on asjakohatu ka vaidlustaja väide nagu muudaks nimetatud sõnalõpp võrreldavad tähised omavahel sarnasteks. Kuigi tähised on identse lõpuga, on Eestis õiguslikult kaitstud kümneid sama lõpuga

kaubamärke, mistõttu nimetatud kokkulangevus ei too kaasa segadust tarbijate hulgas. Tarbijad ei seosta sõna PHARM vaidlustajaga, nad tajuvad seda viitena farmaatsiatoodetele. Vastuoluline on vaidlustaja väide, et *konsonant TH on helitu häälik, millel puudub eesti keeles vaste*. Ühest küljest ei moodusta täheühend TH ühte konsonanti, teisest küljest on ka täheühendil TH eesti keeles hääldus olemas. Sõnaalguste ETHY- ja EPI- hääldused ei lange omavahel kokku.

Toodust tulenevalt on rahvusvaheline kaubamärk **EIPHARM** foneetiliselt eristatav vaidlustaja kaubamärgist **ETHYPHARM**. Tähistel langevad kokku osas, mis ei võimalda tarbijatel eristada ühe ettevõtte farmaatsiakaupu teiste ettevõtete samaliigilistest kaupadest.

Kaubamärkide **ETHYPHARM** ja **EIPHARM** kontseptuaalsete tähenduste osas tuleb märkida, et kui sõnaalgus ETHY- viitab inglisekeelsele sõnale *ethyl [etiüül]*, siis eesliidet EPI- kasutatakse tähenduses üleval (epiphyte), läheduses (epicalyx), pärast (epiphenomenon). Seega on ebaõige vaidlustaja seisukoht, nagu ei aitaks kaubamärkide kontseptuaalsed tähendused neid asjaomases tarbijate sektoris üksteisest eristada.

Kaubamärgid **ETHYPHARM** ja **EIPHARM** on teineteisest kontseptuaalselt erinevad. Kaubamärkide kokkulangeva sõnalõpu -PHARM tähendus on klassis 5 kontseptuaalsest aspektist eristusvõimetu, see üksnes viitab, et tegemist on farmaatsiatoodetega. Nõnda ei põhjusta see tarbijates segadust kaupade tootja osas.

Toodust nähtuvalt ei ole taotletav kaubamärk **EIPHARM** ka kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnane ega assotsieeruv vaidlustaja tähistega **ETHYPHARM**.

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid **ETHYPHARM** ja **EIPHARM** ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega ka kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Eesti tarbijad eristavad koheselt nende algusosi ETHY- ja EPI-. Tähistel kokkulangev lõpuosa -PHARM näol on tegemist aga viitega farmaatsiatoodetele, mida tarbijad suure tõenäosusega mitte ühegi konkreetse tootjaga ei seosta. Nõnda on võrreldavad terviklikud kaubamärgid **ETHYPHARM** ja **EIPHARM** teineteisest eristatavad.

Kooskõlas Euroopa Kohtu väljakujunenud praktikaga, on keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste otseses sõltuvuses tähistatavate toodete või teenuste kategooriast (vt ülalviidatud kohtulahend LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 26). Kuna ravimid on kaheldamatult tooted, mille osas valede otsustuste tegemine võib kaasa tuua ettearvamatuid tagajärgi ning kuna see on ilmselt teada ka Eesti keskmisele tarbijale, siis on äärmiselt tõenäoline, et tarbijate tähelepanelikkuse aste on käesolevas asjas kõnealuste kaupade osas tavapärasemast kõrgem. Seega jälgivad tarbijad asjaomaste toodete tähistusi, sealhulgas neil esitatud kaubamärke, tunduvalt tähelepanelikumalt kui nad seda teeksid näiteks igapäevaste toiduainete osas.

Kõigest eelpool esitatust nähtuvalt ei ole taotletav kaubamärk **EIPHARM** äravahetamiseni sarnane, sealhulgas ka mitte assotsieeruv vaidlustaja tähistega **ETHYPHARM**. Nõnda ei esine kaubamärgi **EIPHARM** osas KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid, so Eesti tarbijad ei vaheta taotletavat kaubamärki ära vastandatava tähisega ega seosta neid omavahel.

Käesolevas vastuses tehtud järeldused on kooskõlas ka Soome Apellatsioonikomisjoni 04.06.2007. a otsusega. Viidatud otsus on tehtud käesoleva vaidlusega analoogses asjas, kus Soome Apellatsioonikomisjonil on tulnud hinnata kaubamärkide **ETHYPHARM** ja **EIPHARM** sarnasusi/erisusi klassis 5.

Vaadeldavas otsuses Soome Apellatsioonikomisjon sedastab, et vaatamata asjaomaste kaupade sarnasustele, on võrreldavad kaubamärgid kooseksisteerimiseks piisavalt erinevad. Erinevad on nii nende kontseptuaalsed tähendused, kui ka sõnaalgused ETHY- ja EPI-. Samuti omab mõlemas sõnas sisalduv sõnalõpp -PHARM klassis 5 vaid nõrka kaitset.

Olgugi, et Soome Apellatsioonikomisjoni otsusel ei ole siduvat tähendust Eesti Apellatsioonikomisjoni asjades, peegeldab nimetatud otsus sellegipoolest käesoleva vaidluse

objektiks olevate kaubamärkidega identsetele tähistele omistatud õiguskaitses ulatust teistes riikides. Kooskõlas Euroopa Kohtu praktikaga, võivad liikmesriikide pädevad asutused muude asjaolude kõrval arvesse võtta ka kaubamärgi varasemat registreerimispraktikat teistest liikmesriikides. Viidatud Soome Apellatsioonikomisjoni otsusest ei nähtu asjaolusid, mis annaksid alust arvata, et Eesti tarbijad võiksid asjaomaseid kaubamärke Soome tarbijatest erinevalt tajuda. Sellistele asjaoludele ei ole viidanud ega nende esinemist tõendanud ka vaidlustaja.

Kõigele eeltoodule tuginedes on taotleja seisukohal, et kaubamärgi **EIPHARM** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitses andmist välistavaid asjaolusid. **ETHYPHARM** vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selles esitatud järeldused ebaõiged. Kuna kaubamärgi **ETHYPHARM** registreerimine taotleja nimele ei riku vaidlustaja õigusi, tuleb käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. väljatrükk CTM-ONLINE andmebaasist;
2. väljatrükkid Eesti Patendiameti andmebaasist;
3. väljavõte "Soome-Eesti suursõnaraamatust";
4. väljatrükk online sõnaraamatust "Encarta";
5. ärakiri Soome Apellatsioonikomisjoni 04.06.2007. a otsusest;
6. vastuse ärakirjad protsessiosalistele.

Vaidlustaja lisatõend

Viidates komisjoni 18.05.2006. a teatele ja palus vaidlustaja vaidlustusavalduse juurde võtta väljavõtte Leedu tunnustatud advokaadibüroo Metida uudistekirjast ja väljatrüki sama advokaadibüroo veebilehe uudisterubriigist, kus mõlemas avaldatud info Leedu tööstusomandi apellatsioonikomisjonile esitatud protesti nr 1799 resultaatist, mis käsitleb identset kaasust Leedus.

Lähtuvalt osundatust on vaidlustusavalduse nr 1063 esitaja järeldused täielikult kooskõlas ka Leedu apellatsioonikomisjoni 29.11.2007. a otsusega.

Kuigi Leedu tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsus ei ole siduv Eesti komisjoni asjades, lükkab nimetatud otsus täiendavalt ümber taotleja 19.09.2007. a seisukohad vaidlustusavalduse osas ning kinnitab vaidlustaja seisukohtade ja põhjenduste paikapidavust antud asjas.

Taotleja seisukoht lisatõendi osas

05.03.2008. a esitas vaidlustaja käesoleva asja materjalide juurde täiendava tõendi, milleks on väljavõtte õigusbüroo Metida 13.02.2008. a ajalehest ning väljatrükk sama ettevõtte veebilehelt. Taotleja märgib, et vaidlustaja poolt esitatud materjalid viitavad vaid kaudselt Leedu patendiameti võimalikule otsusele. Siiski ei ole nimetatud materjale käesolevas asjas võimalik tõendada arvesse võtta, kuna need on liialt üldsõnalised ega näita, mis asjaoludel/kaalutlustel Leedu Patendiamet nimetatud, väidetavale otsusele on jõudnud. Vaidlustaja poolt esitatud tõlkest ei nähtu, et Leedu Patendiamet oleks arvesse võtnud sõna PHARM tavapärast ja vähest eristusvõimet klassis 5 ning samuti vastandatavate kaubamärkide terviklikke kontseptuaalseid tähendusi.

Taotleja jääb seisukohale, et käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus on alusetu ning, et seda kinnitavad ka enamik käesolevas asjas viidatud teiste riikide patendiametite, aga ka Euroopa Siseturu Ühtlustamise ameti otsused analoogsete/samade kaubamärkide osas. Nimetatud täiendavaks tõendamiseks lisas taotleja käesoleva asja materjalide juurde Taani Patendiameti otsuse, millega on jäetud vaidlustaja vaidlustusavaldus kaubamärgi **EIPHARM** osas (analoogne käesolevas asjas esitatule) täies ulatuses rahuldamata. Taani Patendiamet on analüüsinud asjaomaseid tervikkaubamärke nii tähenduslikust kui ka foneetilisest aspektist, võttes muuhulgas arvesse ka tähiste tugevaid ja nõrku elemente ning kaupade sarnasust ning leidnud, et asjaomaste kaubamärkide vahel äravahetamise tõenäosust ei esine.

Samuti esitas taotleja käesoleva asja materjalide juurde ära kirja Euroopa Siseturu Ühtlustamise ameti 27.11.2006. a otsusest vaidlustusavalduse nr B805038 osas. Nimetatud asjas on OHIM läbi vaadanud vaidlustaja vaidlustusavalduse kaubamärgi **EFFIPHARM** vastu. Asjaomased kaubamärgid katavad identseid ja samaliigilisi kaupu. Oma otsuses OHIM leiab, et lisaks erinevusele stiliseeritud kujutise osas on erinevad ka kaubamärkide sõnalised elemendid. Sõnalõpu PHARM osas selgitab OHIM, viidates oma varasemale praktikale (vaidlustusavaldused nr B726408 ja B642589), et see on olemuslikult kirjeldav. OHIM sedastab, et “...nimetatud sõna mõistetakse viitena asjaomaste toodete olemusele, eesmärgile ja tõenäolistele turustuskanalitele...”. Nimetatule tuginedes järeldeb OHIM, et tähiste kokkulangev sõna PHARM ei mängi äravahetatavuse hindamisel olulist rolli isegi nendes riikides, kus inglise keelt tavapäraselt ei räägita. Sõnaalguste FFI ja THY osas leiab OHIM, et need on üksteisest erinevad. OHIM märgib ka, et just tähiste sõnaliste osade algusosad on tarbijatele paremini märgatavad ja meelde jäävad kui lõpuosad, samuti on tarbijate tähelepanelikkuse aste asjaomaste kaupade ja teenuste osas tavapärasest kõrgem. Nendel põhjustel otsustab OHIM, et võrreldavate kaubamärkide vahel äravahetamise tõenäosust ei esine.

Täiendavalt esitatavad otsused on täielikult kooskõlas käesolevas asjas taotleja poolt juba varasemalt esitatud analüüsiga ning samuti eelnevalt viidatud Soome Patendiameti otsusega. Käesolevas asjas esitatud materjalidest nähtuvalt võib erinevate riikide/institutsioonide praktika olla erinev. Siiski on suurem osa viidatud riikidest/institutsioonidest võtnud seisukoha, et käesolevas asjas vastandatavate kaubamärkide vahel äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosust ei esine.

Eeltoodule tuginedes jääb taotleja seisukohale, et kaubamärgi **EPIPHARM** osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Vaidlustaja vaidlustusavaldus on alusetu, põhjendamata ning selles esitatud järeldused ebaõiged. Samuti palub taotleja alustada lõppmenetlust ning jätta käesolevas asjas esitatud vaidlustusavaldus täies ulatuses rahuldamata.

Lisad:

1. ära kiri Taani Patendiameti otsusest koos tõlkega inglise keelde;
7. ära kiri OHIM-i 27.11.2006. a otsusest nr B805038;
8. väljavõttelised tõlked Taani Patendiameti otsusest ja OHIM-i otsusest eesti keelde;
9. vastuse ära kirjad protsessiosalistele.

27.04.2009. a esitas vaidlustaja lõplikud seisukohad, milles ta jääb oma esialgses vaidlustusavalduses esitatud nõude ja selle põhjenduse juurde.

29.05.2009 esitas taotleja lõpilikud seisukohad. Lõplikes seisukohtades jääb ta ka taotleja oma 19.09.2007. a ja 27.05.2008. a esitatud vaidlustusavalduse vastustes toodud argumentide juurde, olles jätkuvalt seisukohal, et taotleja ei tunnista jätkuvalt vaidlustaja nõuet käesolevas asjas. Kaubamärgile **EPIPHARM** õiguskaitse andmise otsus ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Kaubamärkide üldilmete võrdlemisel tuleb meeles pidada, et PHARM lõpu eristusvõime on klassi 5 kuuluvate kaupade osas märkimisväärselt madal. Tähelepanu väärib ka asjaolu, et Patendiamet on ise varasema praktika käigus määranud sõnu PHARM ja PHARMA korduvalt kaubamärkide mittekaitstavateks osadeks. Eeltoodu on kooskõlas ka OHIM praktikaga, mille kohaselt on PHARM klassis 5 eriti kirjeldava iseloomuga.

Kaubamärkide ETHYPHARM ja EPIHPARM vahelise äravahetamise (sh assotsieerumise) tõenäosuse hindamisel (üldilmete võrdlemisel) on seega otsustav tähiste algusosade ETHY ja EPI võrdlus.

Vaatamata kokkulangevale esimesele tähele on antud sõnaosad tervikuna teineteisest erinevad. Kaubamärgid on üksteisest visuaalselt erinevad. Vaidlustaja kaubamärgi ETHYPHARM algusosa on taotletava kaubamärgi algusosast pikem, see sisaldab eesti tarbijatele võõrapärast ning visuaalselt koheselt silmatorkavat tähekombinatsiooni THY. Taotletava kaubamärgi algusosa selliseid võõrapäraseid elemente ei sisalda, tegemist sõnaalgusega mida on ka eesti tarbijatel lihtne hääldada. Taotletava kaubamärgi algusosa erineb ka tähtede arvult vaidlustusavalduse esitaja varasemast kaubamärgist.

Kaubamärgid on üksteisest erinevad ka foneetilisest aspektist lähtuvalt. Kuigi tähised lõpevad mõlemad täheühendiga PHARM, ei vaheta tarbijad veel seetõttu tähiseid ära. Kuna antud lõpuosa on klassi 5 puhul väga tavapärane, eristavadki tarbijad antud kaupu tulenevalt just tähiste algusosadest ning tähiste terviklikust kompositsioonist, mis käesoleval juhul on kaubamärkide puhul erinev. On tõenäoline, et osa Eesti tarbijaskonnast hääldab tähist ETHYPHARM kui *ethiipharm*. Taotleja kaubamärki hääldataks aga eestipäraselt *epiipharm*.

Käesolevas asjas vastandatavad kaubamärgid ETHYPHARM ja EPIPHARM ei ole visuaalselt, foneetiliselt ega ka kontseptuaalselt äravahetamiseni sarnased ega assotsieeruvad. Eesti tarbijad eristavad koheselt nende algusosi ETHY ja EPI. Tähiste kokkulangev lõpuosa PHARM näol on tegemist aga viitega farmaatsiatoodetele, mida tarbijad suure tõenäosusega mitte ühegi konkreetse tootjaga ei seosta. Nõnda on võrreldavad terviklikud kaubamärgid ETHYPHARM ja EPIPHARM teineteisest eristatavad. Alusetu on vaidlustusavalduse esitaja väide, nagu oleks tähiste vahel esinev enam kui 50 % kokkulangevus piisav tähistevaheliseks konfliktist. Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise näol ei ole tegemist matemaatilise arvutuse, vaid kõiki asjaolusid arvesse võtva analüüsiga, mis põhineb üldisel, tarbijal kaubamärgist tekkival kujutluspildil, arvestades seejuures eriti võrreldavate tähiste eristusvõimelisi ning domineerivaid komponente.

Lähtuvalt Euroopa Kohtu õiguspraktikast (vt 22.06.1999. a otsus kohtuasjas C-342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer, punkt 26) on keskmise tarbija tähelepanelikkuse aste otseses sõltuvuses tähistatavate toodete või teenuste kategooriast. Kuna ravimid on kaheldamatult tooted, mille osas valed otsustuste tegemine võib kaasa tuua ettearvamatuid tagajärgi ning kuna see on ilmselt teada ka Eesti keskmisele tarbijale, siis on ilmne, et tarbijate tähelepanelikkuse aste on käesolevas asjas kõnealuste kaupade osas tavapärasemast kõrgem. Seega jälgivad tarbijad asjaomaste toodete tähistusi, sealhulgas neil esitatud kaubamärke, tunduvalt tähelepanelikumalt kui nad teeksid seda näiteks igapäevaste tarbekaupade osas.

Taotleja menetluse vältel esitatud seisukohad on kooskõlas ka Soome Apellatsioonikomisjoni 04.06.2007. a otsusega. Kuigi antud otsus pole komisjonile järgmiseks kohustuslik, omab Soome otsus käesolevas asjas esitatud tõenditest siiski suurimat kaalu, kuna Soome on nii kultuuriliselt kui ka keeleliselt (soome keele näol on tegemist eesti keelele väga lähedase suguluskeelega, mõlemad neist kuuluvad Soome-ugri keelkonda) Eestile väga lähedane riik,

mistõttu ei ole alust arvata, et Eesti tarbijad võiksid nimetatud kaubamärke Soome tarbijatest erinevalt tajuda.

Tõendina väärrib märkimist ka taotleja poolt esitatud OHIMi 27.11.2006. a otsus, milles Siseturu Ühtlustamise Amet samuti kinnitas, et kaubamärkide EFFIPHARM ning ETHYPHARM osas ei esine äravahetamise tõenäosust. Samuti on käesolevas asjas relevantne ka taotleja esitatud Taani Patendiameti otsus, kus on võetud arvesse kõiki asjassepuutuvaid asjaolusid ning järeldatud, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosust ei esine.

Käesolevas asjas ei tuleks võtta tõendina arvesse vaidlustaja poolt esitatud materjale, mis vaid kaudselt viitavad Leedu Patendiameti võimalikule otsusele. Antud materjalid on liiga üldsõnalised ning ei näita, mis kaalutlustel on Leedu Patendiamet vastavatele otsutele jõudnud. Kuidagi ei saa tõenditena arvesse võtta ka vaidlustaja poolt lõplikele seisukohtadele lisatud väidetavalt läti- ning leedukeelseid tekste. Ei ole arusaadav, kas ja mida antud tekstid tõendavad. Tekstide sisust arusaamine eeldab vastavate võõrkeelte tundmist või kinnitatud tõlgetega tutvumist. Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 41 sätestab selgelt, et apellatsioonikomisjoni töökeel on eesti keel ning dokumendid, mis ei ole eesti keeles, esitatakse apellatsioonikomisjonile koos eestikeelse tõlkega. Seda enam, et nimetatud seaduse § 51⁴ kohaselt võib lõplikes seisukohtades viidata üksnes tõenditele, mis olid esitatud komisjonile enne lõplike seisukohtade esitamise ettepaneku tegemist.

Lähtudes kõigest eeltoodust jääb taotleja varem esitatud seisukoha juurde. Vaidlustusavaldus on alusetu ning põhjendamata, sellest tehtud järeldused on ekslikud. Vaidlustaja poolt esitatud vaidlustusavaldus tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

Komisjon alustas käesolevas asjas lõppmenetlust 08.07.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduse materjalidega, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

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 **EPIPHARM** (rahvusvah reg nr 0884369) registreerimise kohta Eestis ALGOL PHARMA OY nimele klassis 5 osas eksisteerivad õiguskaitset välistavad asjaolud KaMS § 10 lg 1 p 2 mõttes.

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja poolt vastandatud kaubamärk on vaidlustatud kaubamärgist varasem. Komisjon nõustub vaidlustajaga, et käesolevas asjas võrreldavad kaubad on samaliigilised (sellele ei ole ka taotleja vastu vaielnud).

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 üldmulje tekkimist keskmise tarbija silmis.

Hinnates vastandatud kaubamärki **ETHYPHARM** ning kaubamärki **EPIPHARM** visuaalselt, on komisjon seisukohal, et tegemist on äravahetamiseni sarnaste, sealhulgas assotsiatsioonide tekitavate kaubamärkidega. Võrreldavates kaubamärkides on sõnalised lõpuosad **PHARM** kirjaviisi poolest identsed. Kuigi taotleja kaubamärk **EPIPHARM** erineb vaidlustaja varasemast **E**-ga algava kaubamärgi **ETHYPHARM** esiosast tähtede **PI** ja **THY** võrra, ei ole see piisav erinevus, et vältida nimetatud kaubamärkide segiajamist turusituatsioonis, kuna registreerimiseks esitatud kaubamärgi esiosa **EPI**- ei muuda tähist registreeritud kaubamärgi **ETHYPHARM** esiosast **ETHY**- selgelt eristatavaks. Vaidlustatud kaubamärgi algustäht on visuaalselt identne kaubamärgi **ETHYPHARM** algustähega. Samuti on identne kaubamärkide

lõpp PHARM. Sõna EPIPHARM ei moodusta uut muljet võrreldes varasema kaubamärgi sõnaga ETHYPHARM. Tuleb märkida, et kaubamärkide segiaetavuse hindamisel (seda nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilise aspektist) on üldjuhul määrava tähtsusega just kaubamärkide sarnasuse olemasolu või puudumine. Tähelepanuta ei saa jätta ka asjaolu, et visuaalne pilt kaubamärgist on tihedalt seotud foneetilise aspektiga tarbija mõtlemises.

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

Komisjon leiab, et tegemist on visuaalselt väga sarnaste kaubamärkidega, sest kaubamärgid on kujutatud identses kirjastiilis (fondis), ladina suurtähtedena. Kujunduslikud elemendid tähistel puuduvad. Mõlemal kaubamärgil on identne arv silpe. Võrreldavatel kaubamärkidel on identne algus ja lõpp, kaubamärkides olevad kaashäälikud TH-PH-RM ja P-PH-RM ning täishäälikud E--Y--A ja E-I--A on osaliselt identsed ning identse paigutusega, kusjuures tähemärkide arvu poolest on erinevus vaid ühes tähemärgis.

Eriti selgelt avaldub käesolevas asjas võrreldavate kaubamärkide sarnasus foneetiliselt. Sõna EPIPHARM hääldamisel on raske eristada häälikut P sõna ETHYPHARM hääldamisel esinevast häälikuühendist TH. Tähtede TH asendamine tähega P ning tähe Y asendamine tähega I tähises, ei ole piisav eristamiseks neid tähiseid üksteisest niivõrd, et ei tekiks nende sõnadega tähistatud kaubamärkide segiajamist nende kaubamärkidega tähistatud toodetel tarbijate hulgas. Esitähed E identsus ning enamuse tähtede asetuse kokkulangevus muudavad sõnade hääldusrütmi ja intonatsiooni segiaetavalt sarnasteks. Märkide võrdlemisel tekkiva üldmulje põhjal on raske tajuda märkides sisalduvaid üksikuid erinevusi, mistõttu on märgid foneetiliselt segiaetavalt sarnased.

Kokkuvõttes hinnates vastandatud kaubamärke tervikuna, leiab komisjon, et kaubamärgi **EPIPHARM** üldmulje nii visuaalselt, kui ka foneetiliselt on äärmiselt sarnane vaidlustaja kaubamärgi **ETHYPHARM** üldmuljega.

Nii tähise **EPIPHARM** kui ka tähise **ETHYPHARM** näol on tegemist farmaatsia-valdkonnas kasutatavate otsese tähenduseta tähistega, mistõttu semantilise aspektist on tarbijal neid keeruline eristada.

Erinevused võrreldavate kaubamärkide vahel on sedavõrd minimaalsed, et tarbija võib pidada kaubamärkidega tähistatud kaupu pärinevaks ühest allikast.

Keskmine tarbija, hoolimata sellest, kas tal on või ei ole eriteadmisi kaubast, võrdleb kahte märki nende samaaegsel esitamisel väga harva, samuti ei keskendu üldjuhul tarbija kaubamärkide tähenduste väljaselgitamisele, pigem toetub ta märkide omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid. Neid asjaolusid arvestades võib tarbija mõelda, et kõnealused kaubad, mis kannavad vastavaid märke, on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtjatelt. Seega esineb vaidlusaluse kaubamärgi **EPIPHARM** ning vastandatud kaubamärgi **ETHYPHARM** osas nende märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus ning vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2.

Vaidlust ei ole selles, et puudub varasema kaubamärgi omaniku kirjalik luba vaidlusaluse kaubamärgi registreerimiseks.

Komisjon menetluse käigus ei võtnud antud asjas arvesse vaidlustaja poolt esitatud Leedu apellatsioonikomisjoni 29.11.2007. a otsust ja Läti apellatsioonikomisjoni 08.04.2009. a otsust, aga ka taotleja poolt esitatud Soome apellatsioonikomisjoni 04.06.2007. a otsust ja Taani Patendiameti 04.04.2008. a otsust, kuna neil ei ole siduvat tähendust komisjoni asjades. Samuti ei arvestanud komisjon tõendina taotleja poolt esitatud OHIMi 27.11.2006. a otsust, milles Siseturu Ühtlustamise Amet kinnitas, et kaubamärkide **EFFIPHARM** ning

ETHYPHARM osas ei esine äravahetamise tõenäosust, kuivõrd selles toodud kaubamärgid ei vasta käesoleva vaidlustusavalduse objektiks olevatele kaubamärkidele.

Komisjon menetles antud asja kooskõlas Eesti Kaubamärgiseadusega, arvestades Eesti tarbijat ja õigusruumi.

Vaidlustusavaldus on esitatud üksnes klassi 5 kaupade osas ning nagu eespool juba märgitud, leiab komisjon, et vaadeldavate kaubamärkide kaupadel on samasugune olemus, samasugune eesmärk, sihtgrupp, jaotuskanalid ning nad võivad olla üksteist asendavad või täiendavad. Kuna nimetatud kaupu müüakse sageli koos, neid kasutatakse tihtipeale koos või sarnastel eesmärkidel ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus veelgi suurem ning kaubamärgi **EIPHARM** registreerimine klassi 5 kaupade osas on 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 :

vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi EIPHARM (rahvusvah reg nr 0884369) registreerimise kohta Eestis klassis 5 ALGOL PHARMA OY nimele ning kohustada Patendiametit asja uuesti menetlema arvestades käesolevas otsuses toodut.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada Harju Maakohtusse hagi teise menetlusosalise vastu kaubamärgi õiguskaitset välistava asjaolu või selle puudumise kindlakstegemiseks kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates. Hageja teavitab viivitamata komisjoni hagi esitamisest.

Kui hagi ei ole esitatud, jõustub komisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Kui hagi esitatakse, kuid kohus ei võta hagi menetluse, jätab hagi läbi vaatamata või lõpetab menetluse otsust tegemata, jõustub komisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

R. Laaneots

E. Sassian

T. Kalmet