

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1165-o

Tallinnas 21. septembril 2009 a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Edith Sassian (eesistuja), Harri- Koit Lahek ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku Merck KGaA vaidlustusavalduse rahvusvahelise kaubamärgi reg. nr. 0922827 DIABINEA registreerimise kohta PLIVA HRVATSKA D.O.O. nimele klassis 5.

Asjaolud ja menetluse käik

Tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon või apellatsioonikomisjon) laekus 31.10.2008 välismaiselt juriidiliselt isikult **Merck KGaA** (edaspidi ka vaidlustaja) vaidlustusavaldus rahvusvahelise kaubamärgi **0922827 DIABINEA** (taotlus nr R200701276) registreerimise kohta **PLIVA HRVATSKA D.O.O.** (edaspidi ka taotleja) nimele klassis 5. Vaidlustusavalduse esitas patendivolinik Sirje Kahu.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1165 all ja eelmenetlejaks määrati Edith Sassian.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Patendiamet on teinud otsuse registreerida rahvusvaheline kaubamärk DIABINEA (registreerimistaotlus nr R200701276, esitamise kuupäev 15.01.2007, rahvusvahelise reg. nr 0922827) PLIVA HRVATSKA D.O.O. nimele alljärgnevatele kaupadele: klass 5 – *pharmaceutical and veterinary products* (farmaatsia- ja veterinaariatooted). Otsus on avaldatud Eesti Kaubamärgilehes nr 09/2008 01.09.2008 (lisa 1).

Vaidlustaja Merck KGaA-le kuulub Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 3082682 DIABION (lisa 2), mis on 07.12.2006 registreeritud järgmiste kaupade suhtes:

klass 5 – *dietetic preparations for medical use, especially multivitamins* (meditsiinilised dieetpreparaadid, eriti multivitamiinid);

klass 29 - *food supplements, dietetic preparations not for medical use on the basis of proteins* (toidulisandid, proteiinidel põhinevad mittemeditsiinilised dieetpreparaadid);

klass 30 - *food supplements, dietetic preparations not for medical use on the basis of carbenic hydrates* (toidulisandid, süsivesikutel põhinevad mittemeditsiinilised dieetpreparaadid).

Vaidlustaja vaidlustab kaubamärgile DIABINEA Eestis õiguskaitse andmise klassi 5 kaupade osas, kuna esinevad kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 10 lg 1 p 2 sätestatud õiguskaitset välistavad asjaolud.

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

KaMS § 11 lg 1 p 6 kohaselt loetakse varasemaks kaubamärgiks Ühenduse kaubamärgimääruse alusel registreeritud kaubamärk, kui taotluse esitamise kuupäev, prioriteedikupäev või Eesti registreeringu alusel omandatud vanemuse kuupäev on varasem.

Euroopa Ühenduse kaubamärgi DIABION registreerimistaotlus nr 3082682 on esitatud 04.03.2003. Rahvusvahelise kaubamärgi DIABINEA registreerimistaotlus nr R20070127 on esitatud 15.01.2007. Seega on vaidlustaja kaubamärk DIABION vaidlustatud kaubamärgi DIABINEA suhtes varasem.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus ei ole õiguspärane ning rikub vaidlustaja kui varasema kaubamärgi omaniku ainuõigust.

Oma seisukohta põhjendab vaidlustusavalduse esitaja järgnevalt.

1. Kaubamärkide sarnasus

Võrreldavad kaubamärgid on alljärgnevad:

DIABINEA (sõnamärk), vaidlustatud rahvusvaheline kaubamärk (taotlus R200701276).

DIABION (sõnamärk), varasem Euroopa Ühenduse kaubamärk (reg nr 3082682).

Kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda üldisest hinnangust märkide visuaalsele, foneetilisele ja semantilisele sarnasusele ja hinnata neid kogumis. Aluseks tuleb võtta märkide üldmulje, arvestades seejuures eriti võrreldavate märkide eristusvõimelisi ja domineerivaid tunnusoone. Keskmine tarbija tajub tavaliselt märki üldisena ning ei asu põhjalikult uurima selle üksikuid elemente (Euroopa Kohtu otsus asjas nr C-251/95, SABEL versus Puma, p 23).

Suure eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamiseni tõenäosus on suurem, kui see oleks väikese eristusvõime puhul (vt eelviidatud kohtuotsus SABEL, p 24).

Kaubamärkide sarnasuse võrdlemisel tuleb arvesse võtta ka seda, et keskmisel tarbijal on harva võimalik võrrelda märke kõrvuti ja seetõttu peab ta usaldama oma ebatäiuslikku mälu pilti nendest märkidest (Euroopa Kohtu otsus kohtuasjas nr C-342/97, Lloyd Schuhfabrik Meyer versus Klijsen Handel, p 26). Eeltoodule tuginedes asub Euroopa Kohus samas kohtuotsuses seisukohale, et ka üksnes märkide foneetiline sarnasus (st märgid kuulduvad tarbijale sarnaselt), võib olla juba piisav käsitlemaks märke „äravahetamiseni sarnastena” (vt viidatud kohtuotsus Lloyd, p 28). Seega ollakse õiguspraktikas seisukohal, et märkide äravahetamiseni sarnasuse hindamisel tuleb lähtuda märkide üldmuljest. Kuivõrd keskmine tarbija ei ole reeglina teostanud märkide otsest võrdlust (st võrrelnud reproduktsioone) ning ei ole uurinud, analüüsinud ega jätnud meelde üksikute märkide üksikuid koostiselemente, tuleb hindamisel lähtuda eelkõige tarbijale mällu „söövivatest” märgi peamistest domineerivatest eristusjoontest.

1.1. Visuaalne võrdlus

Mõlemad tähised koosnevad sarnasest arvust tähtedest (vastavalt 8 ja 7), millest üheselt domineerivaks, eristusvõimeliseks ja meelde jäävuse seisukohalt oluliseks on visuaalselt identsed sõnade algusosad „DIABI”. Sõnade viimased tähed on erinevad (vastavalt „NEA” ja „ON”), kuid mõlemas sisaldub ühine täht „N”, erinevus seisneb ainult tähtedes „EA” ja „O”. Tarbijal puudub tavaliselt võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti ja ta peab tuginema ebatäpsele mälu pildile. Visuaalselt identsed osad on „DIABI” ja „N”, mistõttu lõpuosade „o” ja „ea” erinevus ei muuda kaubamärki DIABINEA piisavalt erinevaks varasemast kaubamärgist DIABION.

Kuna mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, siis kujunduse puudumine võib kaubamärkide äravahetamise riski süvendada.

Tähised jätavad tervikuna vaatlemisel sarnase visuaalse üldmulje.

1.2. Foneetiline võrdlus

Vaidlustatud tähis DIABINEA on foneetiliselt väga sarnane varasema kaubamärgiga DIABION. Eesti tarbija jaoks on mõlemad sõnad võõrapärase kõlaga.

Kaubamärk DIABINEA hääldub eesti keeles nagu “diabinea”.

Kaubamärk DIABION hääldub “diabion”.

Tähiste 5-täheline algusosa „diabi“ hääldub identselt. Lõpuosad koosnevad häälikutest „nea“ ja „on“, mis pole küll identsed, kuid neis sisaldub ühine heliline kaashäälik „n“. Seega on häälduselt identsed osad „diabi“ ja „n“.

Seejuures ei ole kaubamärgi DIABINEA viimased vokaalid „ea“ tavapärasel hääldusel selgesti eristatavad, mistõttu tähiste algusosade „diabin“ ja „diabion“ hääldus on väga sarnane. Häälikute „o“ ja „ea“ erinevus ei muuda kaubamärke piisavalt erinevaks. Ka siin tuleb arvestada, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, vaid ta peab tuginema häälduse mälupildile, ja seetõttu keskmise tähelepanelikkuse juures jääb mulje, et tähised tervikuna kõlavad sarnaselt.

Tulenevalt eeltoodust on vaidlustusavalduse esitaja seisukohal, et tähis DIABINEA on foneetiliselt niivõrd sarnane varasema kaubamärgiga DIABINEA, et on tõenäoline nende äravahetamine tarbija poolt.

1.3. Semantiline võrdlus

Vaadeldavad tähiste identsed ja domineerivad algusosad „DIAB“ viitavad diabeedile ning seetõttu seonduvad tähenduslikult diabeediga.

Vaidlustaja varasemat kaubamärki DIABION on mujal maailmas, sh Euroopa riikides kasutatud diabeetikutele suunatud meditsiinilise toidulisandi tähistamiseks (lisa 3), kusjuures tegemist on käsimüügi (*over the counter, OTC*) tootega (lisa 4).

Eeltoodust tulenevalt saab võrreldavaid kaubamärke lugeda semantiliselt identseteks.

1.4. Kokkuvõte kaubamärkide sarnasuse kohta

Leiame, et vaidlustatud kaubamärk DIABINEA on äravahetamiseni (sh assotsieerub) sarnane varasema kaubamärgiga DIABION.

Võrreldavate kaubamärkide domineerivad ja eristusvõimelised osad DIABI ja lõpuosas esinev N on identsed. Arvestades tähiste visuaalset ja foneetilist sarnasust ning semantilist identsust, ja hinnates neid kogumis, on suur tõenäosus, et üldsus peab vaidlustatud kaubamärki DIABINEA sarnaseks kaubamärgiga DIABION ja seetõttu võib kaubamärgid ära vahetada (otsene assotsieerumine). Isegi kui neid kaubamärke segi ei aeta, meenutab vaidlustatud kaubamärk DIABINEA varasemat kaubamärki DIABION (tõenäoline assotsieerumine). Tarbijal võib tarbijal tekkida ka arusaam, et neid tooteid võib toota ja müüa üks ja sama majandusüksus. Tarbija ei oota, et vaidlustaja kõrval võiks ka mõni teine, vaidlustajaga mitteseotud tootja hakata tähistama oma samaliigilisi tooteid sedavõrd sarnase sõnaga.

Kuna kaubamärgi DIABINEA registreerimist taotletakse toodete suhtes, mis võivad apteegis olla saadaval ka käsimüügis, ja varasema kaubamärgi DIABION korral on tegemist reaalse käsimüügitootega, siis kaubamärgiteooria kohaselt tuleb märkide võrdlemisel olla eriti range, sest tarbija poolt vale preparaadi ostmise tagajärjed võivad olla väga tõsised. Asjaolu, et varasem kaubamärk DIABION omab kasutamise tõttu samade kaupade suhtes suuremat eristusvõimet kui vaidlustatav kaubamärk DIABINEA, tõstab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust veelgi. Kaubamärgi DIABION kasutamise kohta on lisatud Merck Kft arved preparaadi DIABION müügiarved Ungaris ja infoleht (lisa 5) ning hispaaniakeelne toote DIABION infoleht (lisa 6).

Eeltoodud asjaolud on aluseks kaubamärgi DIABINEA registreerimisest keeldumisele vastavalt KaMS § 10 lg 1 p 2.

2. Kaupade identsus ja samaliigilisus

Kaubamärgi DIABINEA registreerimist taotletakse klassis 5 farmaatsia- ja veterinaariatoodete tähistamiseks.

Varasema kaubamärgi DIABION osad kaubad – klassi 5 meditsiinilised dieetpreparaadid, multivitamiinid – kuuluvad samuti farmaatsia- ja veterinaariatoodete alla. Neil toodetel on samasugune olemus (spetsiifilised keemilised tooted), sama eesmärk (haiguste ja häirete ravi,

leevendamine), sihtgrupp (arstid, farmatseudid, patsiendid) ja jaotuskanalid (apteegid). Seetõttu võib neid kaupu pidada identseteks.

Kaubamärgi DIABION teised kaubad - klassides 29 ja 30 nimetatud toidulisandid ja dieetpreparaadid on mittemeditsiinilise iseloomuga, kuid toimelt seotud samuti tervise hoidmise ja parandamisega. Kuna neid tooteid levitatakse ka apteekide kaudu, st läbi sama jaotusvõrgu, mis kaubamärgi DIABINEA farmaatsia- ja veterinaarikaupu, siis tuleb nimetatud kaupu pidada samaliigilisteks.

Seejuures hõlmavad mõlemad kaubamärgid tooteid, mida apteegid võivad müüa ka käsimüügis, kus tarbija oma soovitud kauba ostab verbaalset suhtlemist kasutades.

Lisaks märgime, et käesoleva vaidlustusavalduse esitaja on esitanud vaidlustusavaldused taotleja kaubamärgi DIABINEA registreerimise vastu Saksamaal, Ühendkuningriigis, Ungaris, Lätis, Leedus, Poolas, Sloveenias, Slovakkias ja Tšehhi Vabariigis.

Kaubamärgi DIABINEA registreerimisest on käesolevaks ajaks keeldunud Saksa Patendiamet, registreerimisest on loobunud Ühendkuningriigis, esialgsest täielikust registreerimisest keeldumisest on teatanud Läti, Leedu, Tšehhi Vabariigi, Ungari, Sloveenia, Slovakkia ja Poola Patendiametid, (lisa 6, väljatrükk andmebaasist ROMARIN).

Võttes arvesse eeltoodud asjaolusid, vaidlustatava kaubamärgi DIABINEA kaupade identsust ja samaliigilisust varasema kaubamärgi DIABION kaupadega ning lähtudes eespoolviidatud kaubamärgiõiguse üldtunnustatud põhimõtetest, on tõenäoline vastandatud kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt, sealhulgas tähise DIABINEA assotsieerumine varasema kaubamärgiga DIABION.

Vaidlustusavalduses palutakse tühistada Patendiameti otsus klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust vastavaid asjaolusid arvestades.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. Väljatrükk rahvusvahelise kaubamärgi DIABINEA registreeringu kohta (Eesti Kaubamärgileht nr 09/2008 ning väljavõte elektroonilisest Eesti kaubamärkide andmebaasist);
2. Väljatrükk Ühenduse kaubamärgi DIABION (reg-nr 3082682) kohta;
3. Väljatrükkid Merck KGaA veebilehest preparaadi DIABION kohta;
4. Väljatrükk Merck Consumer Health Care Holding GmbH veebist Mercki käsimüügitoodete kohta;
5. Merck Kft arved preparaadi DIABION müügiarved Ungaris ja infoleht;
6. Hispaaniakeelne toote DIABION infoleht;
7. Väljatrükk andmebaasist ROMARIN kaubamärgi DIABINEA kohta;
8. Merck KGaA volikiri;
9. Ustervall OÜ maksekorraldus nr 389 31.10.2008 riigilõivu tasumise kohta.

Vaidlustaja esitas oma lõplikud seisukohad 14.08.2009, milles ta jäi varem esitatud seisukohtade juurde.

Taotleja ei ole oma kirjalike seisukohti ega lõplike seisukohti komisjonile esitanud.

Komisjon alustas lõppmenetlust käesolevas asjas 11.09.2009. a.

Komisjoni seisukohad ja otsus

Komisjon, tutvunud menetlusosalise seisukohtadega ning hinnanud esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Patendiameti 30.07.2008 otsusega nr 7/R2007012176 registreeriti taotleja nimele Eestis rahvusvaheline kaubamärk nr 0922827 (registreeringu kuupäev 15.01.2007) DIABINEA klassis 5 *Pharmaceutical and veterinary products* (farmaatsia- ja veterinaariatooted).

Vaidlustajale kuulub varasem Euroopa Ühenduse kaubamärk nr 003082682 (taotluse esitamise kuupäev 04.03.2003 klassis 5 – *dietetic preparations for medical use, especially multivitamins* (meditsiinilised dieetpreparaadid, eriti multivitamiinid);

klassis 29 - *food supplements, dietetic preparations not for medical use on the basis of proteins* (toidulisandid, proteiinidel põhinevad mittemeditsiinilised dieetpreparaadid);

klassis 30 - *food supplements, dietetic preparations not for medical use on the basis of carbenic hydrates* (toidulisandid, süsivesikutel põhinevad mittemeditsiinilised dieetpreparaadid).

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

Vaidlust ei ole selles, et vaidlustaja kaubamärk on varasem.

Kaubamärgi DIABINEA registreerimist taotletakse klassis 5 farmaatsia- ja veterinaariatoodete tähistamiseks. Komisjon nõustub vaidlustaja väidetega, et võrreldavate kaubamärkidega tähistatakse samaliigilisi kaupu.

Varasema kaubamärgi DIABION osad kaubad – klassi 5 meditsiinilised dieetpreparaadid, multivitamiinid – kuuluvad samuti farmaatsia- ja veterinaariatoodete alla. Neil toodetel on samasugune olemus (spetsiifilised keemilised tooted), sama eesmärk (haiguste ja häirete ravi, leevendamine), sihtgrupp (arstid, farmatseudid, patsiendid) ja jaotuskanalid (apteegid). Seetõttu võib neid kaupu pidada identseteks.

Kaubamärgi DIABION teised kaubad - klassides 29 ja 30 nimetatud toidulisandid ja dieetpreparaadid on mittemeditsiinilise iseloomuga, kuid toimelt seotud samuti tervise hoidmise ja parandamisega. Kuna neid tooteid levitatakse ka apteekide kaudu, st läbi sama jaotusvõrgu, mis kaubamärgi DIABINEA farmaatsia- ja veterinaariakaupu, siis tuleb nimetatud kaupu pidada samaliigilisteks.

Kaubamärgid on äravahetamiseni sarnased.

Mõlemad tähised koosnevad sarnasest arvust tähtedest (vastavalt 8 ja 7), millest üheselt domineerivaks, eristusvõimeliseks ja meeldejäävuse seisukohalt oluliseks on visuaalselt identsed sõnade algusosad „DIABI“. Sõnade viimased tähed on erinevad (vastavalt „NEA“ ja „ON“), kuid mõlemas sisaldub ühine täht „N“, erinevus seisneb ainult tähtedes „EA“ ja „O“. Tarbijal puudub tavaliselt võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti ja ta peab tuginema ebatäpsele mälupeeldile. Visuaalselt identsed osad on „DIABI“ ja „N“, mistõttu lõpuosade „o“ ja „ea“ erinevus ei muuda kaubamärki DIABINEA piisavalt erinevaks varasemast kaubamärgist DIABION.

Kuna mõlemad kaubamärgid on sõnamärgid, siis kujunduse puudumine võib kaubamärkide äravahetamise riski süvendada.

Tähised jätavad tervikuna vaatlemisel sarnase visuaalse üldmulje.

Vaidlustatud tähis DIABINEA on foneetiliselt sarnane vaidlustaja kaubamärgiga DIABION. Eesti tarbija jaoks on mõlemad sõnad võõrapärase kõlaga. Kaubamärk DIABINEA hääldub eesti keeles nagu “diabinea”. Kaubamärk DIABION hääldub “diabion”.

Tähiste 5-täheline algusosa „diabi“ hääldub identselt. Lõpuosad koosnevad silpidest „nea“ ja „on“, mis pole identsed, kuid neis sisaldub ühine heliline kaashäälik „n“. Seega on häälduselt identsed osad „diabi“ ja „n“. Seejuures ei ole kaubamärgi DIABINEA viimased vokaalid „ea“ tavapärasel

hääldusel selgesti eristatavad, mistõttu tähiste algusosade „diabin“ ja „diabion“ hääldus on väga sarnane. Häälikute „o“ ja „ea“ erinevus ei muuda kaubamärke piisavalt erinevaks. Ka siin tuleb arvestada, et tarbijal puudub tavaliselt võimalus võrrelda kaubamärke kõrvuti, vaid ta peab tuginema häälduse mälupildile, ja seetõttu keskmise tähelepanelikkuse juures jääb mulje, et tähised tervikuna kõlavad sarnaselt.

Komisjon leiab, et esineb KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaselt kaubamärgi registreerimisest keeldumise alus.

Patendiameti teatega informeeriti WIPO kaudu taotlejat apellatsioonikomisjonile esitatud vaidlustusavaldusest ja anti taotlejale aeg määrata oma esindaja Eestis ning vastata apellatsioonikomisjonile hiljemalt 16.02.2009. Taotleja ei ole oma esindajat määranud ega apellatsioonikomisjonile vastanud. Kuna taotlejal puudub tegelik huvi oma võimalike õiguste kaitseks, siis eeldab komisjon, et ta on kaubamärgi kaitsmisest Eestis loobunud.

Eeltoodu alusel ja juhindudes TÕAS § 61 lg-st 1, KaMS, § 10 lg 1 p 2 komisjon,

o t s u s t a s:

rahuldada vaidlustusavaldus, tühistada Patendiameti otsus rahvusvahelise kaubamärgi nr 0922827 (taotlus nr R2007010126) DIABINEA registreerimise kohta klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

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 apellatsioonikomisjoni otsus kolme 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 apellatsioonikomisjoni otsus vastava kohtumääruse jõustumise hetkest, kui kohtumäärusest ei tulene teisiti.

Allkirjad:

E. Sassian

H.- K. Lahek

K. Ausmees