

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 1197-o

Tallinnas 30. novembril 2011. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon (edaspidi komisjon), koosseisus Kirli Ausmees (eesistuja), Tanel Kalmet ja Harri-Koit Lahek, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (aadress: 3-5-1 Nihonbashi Honcho, Chuo-ku Tokyo 103-8426, Jaapan) vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse nr 7/M200701793 siseriikliku kaubamärgi CEVIKAP (taotlus nr M200701793) registreerimise kohta Medana Pharma Terpol Group S.A. nimele klassis 5 loetletud kaupade osas.

Asjaolud ja menetluse käik

Komisjonile laekus 04.05.2009. a DAIICHI SANKYO COMPANY, LIMITED (edaspidi vaidlustaja) vaidlustusavaldus kaubamärgi CEVIKAP (taotlus nr 200701793) registreerimise kohta Medana Pharma Terpol Group S.A. (edaspidi taotleja) nimele klassis 5.

Vaidlustusavalduse esitas patendivolnik Olga Treufeldt.

Vaidlustusavaldus võeti menetlusse nr 1197 all ja eelmenetlejaks määrati Kirli Ausmees.

Vaidlustusavalduse sisu kokkuvõtlikult

Nähtuvalt Patendiameti kaubamärkide andmebaasist ja Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2009, selgub, et Patendiamet otsustas anda õiguskaitse kaubamärgile **CEVIKAP** klassis 5 järgmistele kaupadele: *farmaatsiatooted, dieetained*.

Tuginedes kaubamärgiseaduse (edaspidi ka KaMS) § 10 lg 1 p-le 2 ning juhindudes § 41 lg 2 sätestatust vaidlustab vaidlustaja Patendiameti otsuse kaubamärgi CEVIKAP registreerimise kohta Medana Pharma Terpol Group S.A. nimele.

Vaidlustaja peab Patendiameti otsust ebaseaduslikuks ning oma õigusi ja seaduslikke huve rikkuvaks järgmistel põhjustel:

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, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Vaidlustaja on järgmise Eestis õiguskaitset omava kaubamärgi omanikuks:

Eesti Vabariigis kehtiv märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel 29.03.2005 registreeritud kaubamärk SEVIKAR nr 850542 klassis 5, millele on kaitset laiendatud Euroopa Ühenduse territooriumile. Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 4 tuleb eelpool nimetatud kaubamärki lugeda varasemaks, kuivõrd vaidlustaja on saanud vastava õiguskaitse enne 21.11.2007 – so enne kaubamärgile CEVIKAP õiguskaitse taotlemise kuupäeva.

Kaupade identsust illustreerib vaidlustaja järgneva tabeliga:

Vastandatud varasem kaubamärk reg nr 850542	Vaidlustatud kaubamärgi registreerimistaotlus nr M2006010793
Klass 5 – pharmaceutical preparations and substances for human use (farmatseutilised preparaadid ja ained inimestele)	Klass 5 – farmaatsiatooted, dieetained

Seega omab vaidlustaja kaubamärk SEVIKAR õiguskaitset kaupade suhtes, mille tähistamiseks taotleja soovib õiguskaitset kaubamärgile CEVIKAP.

Vaidlustaja märgib, et KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses tuleb kaupade võrdlusel kindlasti arvestada ka asjaoluga, et tegemist on farmaatsia valdkonda kuuluvate kaupadega, so kaupadega, mida turustatakse samu turustuskanaleid kasutades. Seega on tõenäoline, et vaadeldavad kaubad asetsevad müügiriivulitel kõrvuti, mis omakorda suurendab kaubamärkide äravahetamise tõenäosust.

Arvestades vaidlustaja registreeringu nr R850542 kaupade olemusega klassis 5, so ka dieetaineid kasutatakse inimeste tervisliku toitumise tagamiseks ja asjaoluga, et vaidlustaja ja taotleja kaubamärkidega tähistatud toodete lõppkasutajateks võivad olla ühed ja samad isikud, tuleb kaubamärgi CEVIKAP kaupu *farmaatsiatooded, dieetained* pidada KaMS § 10 lg 1 p 2 mõistes identseteks kaupadeks vastandatud kaubamärgi registreeringus nr R850542 toodud kaupadega *pharmaceutical preparations and substances for human use*.

Vaidlustaja märgib, et ta ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi CEVIKAP registreerimiseks Eestis klassis 5.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavad kaubamärgid on sarnased. Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sh visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijail tekkivale kujutluspildile, eriti arvestades kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Samuti on oluline, et kaubamärkide võrdlusel tuleb enamat kaalu omistada tähiste ühistele elementidele, mis võivad eksitamist põhjustada ning samas erinevused, mida keskmine tarbija ei märka, peaksid jääma rõhutamata.

Võrreldes kaubamärke CEVIKAP ja SEVIKAR **visuaalselt**, rõhutab vaidlustaja, et mõlemad märgid on sõnalised märgid:

Vastandatud varasem kaubamärk

Vaidlustatud kaubamärk

SEVIKAR

CEVIKAP

Vaidlustaja märgib, et visuaalsel võrdlusel selgub, et tegemist on äärmiselt sarnaste kaubamärkidega: sõnade konsonandid on osaliselt identsed (S-V-K-R vs C-V-K-P) ning identse paigutusega. Sõnade vokaalid (E-I-A vs E-I-A) on identsed ja identse paigutusega. Samuti on tähistel identne arv tähti ja silpe. Seega rõhutab vaidlustaja, et visuaalsel vaatlusel on tegemist enam kui 50% ulatuses identsete tähistega ning see on enam kui piisav konflikti esinemiseks vaadeldavate kaubamärkide vahel.

Foneetilisest aspektist lähtuvalt tuleb vaidlustaja sõnul arvestada, et tähtede ja silpide arvu osas on tegemist identsete tähistega. Mõlema tähise hääldamisel on rõhk esimesel silbil. Kõige olulisem on vaidlustaja sõnul antud juhul identne vokaalide asetus, mis muudab hääldamisel koostoimes tähiste keskel asuvate tähtede kombinatsiooni '-EVIKA-' identsusega vaadeldavad tähised väga sarnaseks. Vaidlustaja rõhutab, et kuigi tähiste esimesed ja viimased konsonandid on erinevad, ei muuda see asjaolu vaidlustatud kaubamärki foneetiliselt varasemast kaubamärgist erinevaks – tähe S asendamine tähega C ning R asendamine P-ga ei ole piisav eristamiseks tähiseid teineteisest niivõrd, et ei toimuks nende sõnadega tähistatud kaubamärkide segiajamist antud toodete tarbijate hulgas. Tarbija ei taju vaidlustaja sõnul tavalises olukorras, et taotletavas kaubamärgis on täht S asendatud tähega C. Samuti leiab vaidlustaja, et vene keelt kõnelev tarbija võib segi ajada tähiste lõpuosades tähed R ja P (kirillitsas R) ning eeltoodust lähtuvalt tajub tarbija võrreldavaid kaubamärke foneetiliselt sarnastena.

Semantilisest aspektist vaadelduna märgib vaidlustaja, et tähised CEVIKAP ja SEVIKAR on otseste tähendusteta tähised, mistõttu neid eristada on tarbijail raske. Vaidlustaja märgib, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta asjaolu, et suure

eristusvõimega varasema kaubamärgi äravahetamise tõenäosus on suurem kui see oleks väikese eristusvõimega kaubamärgi puhul. Kuna antud juhul on tegemist tähenduseta sõnadega, on mõlemad kaubamärgid vaidlustaja sõnul suure eristusvõimega.

Vaidlustaja leiab, et vaadeldavate märkide vahel on niivõrd minimaalsed erinevused, et ka kõige tähelepanelikum tarbija eeldaks, et vaadeldavate tähistega markeeritud tooted pärinevad ühest allikast. Kuna keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda kahte märki samaaegselt, pigem toetutakse kahe märgi omaette tajumisele ja mälule ning võttes arvesse kõiki asjakohaseid tegureid, võib mõelda, et kõnealuste märkidega tähistatud tooted on pärit samalt või majanduslikult seotud ettevõtetelt.

Arvestades eeltoodud seisukohti ja põhjendusi, leiab vaidlustaja, et vaidlustatud kaubamärk CEVIKAP on sarnane tema nimele registreeritud kaubamärgiga SEVIKAR, mis on saanud õiguskaitse Eesti Vabariigis identsete kaupade tähistamiseks ning tõenäoline on tähiste äravahetamine tarbijate poolt, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumine varasemaga.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg-st 2 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus 7/M200701793 kaubamärgi CEVIKAP registreerimise kohta klassis 5 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisadena on esitatud:

1. väljatrükk Patendiameti elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgi CEVIKAP kohta;
2. koopia Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2009;
3. väljatrükk WIPO elektroonilisest kaubamärkide andmebaasist kaubamärgiregistreeringu nr 850542 kohta.

Taotleja esitas oma seisukohad 26.08.2009.

Taotlejat esindab patendivolinik Villu Pavelts.

Taotleja ei tunnista vaidlustaja nõuet ja leiab, et kaubamärgi CEVIKAP registreerimine tema nimele klassi 5 kaupade osas ei riku vaidlustaja õigusi ning vaidlustusavaldus tuleb jätta täies ulatuses rahuldamata.

Taotleja on seisukohal, et kaubamärgi CEVIKAP registreerimine ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuna kaubamärgid SEVIKAR ja CEVIKAP ei ole sedavõrd sarnased, et oleks tõenäoline kaubamärkide äravahetamine tarbija poolt.

Taotleja nõustub vaidlustaja väitega, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sh visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutluspildile, arvestades eriti kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente. Samuti märgib taotleja, et lähtuvalt Euroopa Kohtu praktikast tuleks kaubamärkide võrdlemisel tähelepanu pöörata ka tähistatavate kaupade eripärale, kuna eelnimetatud keskmise tarbija tähelepanelikkus on otseses sõltuvuses tähistatavatest kaupadest.

Kuna antud juhul on tähistatavateks kaupadeks farmaatsiatooted, siis on asjassepuutuvate tarbijate tähelepanelikkus taotleja sõnul käesoleval juhul kahtlemata kõrgem kui tavapäraste kaupade (nt piim, leib, majapidamispaper) puhul. Taotleja on seisukohal, et keskmiselt informeeritud tarbija teab, et valede otsuste tegemine ravimite osas võib kaasa tuua ettearvamatuid, isegi fataalseid tagajärgi. Seega järgib tarbija farmaatsiatoodetel olevaid tähistusi (ka kaubamärke) erilise tähelepanuga, mistõttu tõusevad kaubamärkide eristuvad tunnusjooned veelgi esile.

Taotleja märgib, et Euroopa Kohus on viidanud, et tarbijad ei asu reeglina kaubamärgis sisalduvat sõna tükeldama, vaid tajuvad kogu märki tervikuna. Mistõttu on ebaõige vaidlustaja esitatud kaubamärkide võrdlus – märkide visuaalsel võrdlemisel ei saa lähtuda asjaolust, et kaashäälikud (C-V-K-P vs S-V-K-R) on osaliselt identsed. Samuti on taotleja sõnul alusetu vaidlustaja väide, et kaubamärkides sisalduvate tähtede kattuvus teatavas mahus on enamgi kui piisav konflikti esinemiseks vaadeldavate tähiste vahel. Lähtuda tuleb kaubamärkide üldilmest, mitte sarnasusastme protsentuaalsest analüüsist. Tähtsust omavad taotleja sõnul kaubamärkide semantilise, foneetilise ja visuaalse aspekti koosmõjust tekkivad assotsiatsioonid märkide tajumisel asjassepuutuva tarbijaskonna poolt.

Taotleja leiab, et visuaalsel vaatlusel jääb eelkõige silma asjaolu, et kaubamärgid algavad ning lõpevad erinevate tähtedega. Taotleja viitab Euroopa Kohtu poolt korduvalt kinnitamist leidnud asjaolule, mille kohaselt pööravad tarbijad rohkem tähelepanu kaubamärkide algusosadele. Ei ole alust väita, et visuaalsel võrdlusel jääks tarbijaile meelde kaubamärkide sarnane keskosa, mis pole tähiste olemuslikult meelde jääv osa. Taotleja on seisukohal, et sarnasust tähiste keskosas pole piisav järeldamiseks, et tarbijad arvavad, et tähistatavate toodete näol on tegemist samalt või majanduslikult seotud ettevõttelt tulevaga. Taotleja sõnul on kaubamärgid SEVIKAR ja CEVIKAP piisavalt erinevad, et keskmiselt informeeritud ja tähelepanelik tarbija neid segi ei ajaks. Kuna taotleja kaubamärk algab võõrtähega C, mis pole siinses kultuuriruumis tavapärase täht, tõmbab tähise algusosa tarbija tähelepanu veelgi enam ning eristab seega taotleja kaubamärki. Taotleja toob näiteks kaubamärgid CRAMO ja SRAMO, mida taotlejad tõenäoliselt segi ei ajaks, kuigi tähised sisaldavad mõningaid sarnasusi.

Ka vaidlustusavalduses esitatud foneetilise analüüsi leiab taotleja olevat ebaõige. Nimelt leiab taotleja, et vaidlustaja väide nagu ei tajuks tarbija tavalises olukorras seda, et taotletavas kaubamärgis on täht S asendatud tähega C, on totaalselt alusetu. Taotleja sõnul võiks analoogselt väita, et tarbija tajub kaubamärki SEVIKAR kui BEVIKAR (S asendatud B-ga jne). Kuna aga keskmine tarbija on keskmiselt tähelepanelik, antud juhul veel keskmisest tähelepanelikumgi, ei ole eeltoodu väitmiseks alust. Seda enam, et varasema tähise näol pole farmaatsiatoodete segmendis tegemist keskmisest tuntuma tähisega (Eesti ravimiregister ei sisalda ravimi SEVIKAR müügiloa kannet), mistõttu peaks avalikkus vaidlustaja tähise sarnaseid kaubamärke seostama vaidlustajaga.

Taotleja sõnul on asjassepuutumatu ka vaidlustaja väide nagu tajuksid vene keelt kõnelevad tarbijad tähte P sõna lõpul R-ina (mille graafiline tähistus kirillitsas ongi P). Taotleja rõhutab, et täht CEVIKAP on esitatud ladina tähestikus, mitte kirillitsas ning on ebatõenäoline, et eesti, inglise vm ladina tähestikku kasutavat keelt vähesel määral tundvad tarbijad tajuksid kaubamärki sedavõrd ebaõigesti.

Taotleja leiab, et varasem täht SEVIKAR võib tarbijate silmis viidata ka teatavatele mõistetele. Lähtuvalt inglise keele laialdasest levikust võib täht kollokeeruda inglisekeelsete sõnadega *severe*, *severely* (äge, tugev; ägedasti, tugevasti). Selline tähendus on hõlpsasti seostatav mõningate haigustunnustega (nt tugev köha, äge valu). Taotleja märgib, et haritumad isikud (arstid, apteekrid jne) võivad tähist seostada ka ladinakeelsete sõnadega *sevērē* (valjult, karmilt, rangelt jne), *sevērītās* (valjus, karmus, rangus jne), *sevērūs* (tõsine, range, karm jne). Ladinapäraselt hääldades oleks ka kaubamärgi hääldus vastavalt *seevikar* (pikk e häälik). Spetsialistid võivad tähist SEVIKAR seostada ka Severi tõvega.

Tähist CEVIKAP võivad spetsialistid aga taotleja sõnul seostada peale/kaelale viitavate ladinakeelsete terminitega *cervīcal* (padi, peaalune vms) või *cervīcula* (kaelake).

Eeltoodust lähtuvalt leiab taotleja, et juhul, kui asjaomane avalikkus seostab vaadeldavaid kaubamärke teatavate (eeltoodud või mõningate muude) mõistetelega, pole tähiste äravahetamine tõenäoline ka semantilisest aspektist lähtuvalt.

Kokkuvõtlikult on taotleja seisukohal, et vaadeldavad tähised on piisavalt erinevad, et turul koos eksisteerida. Võttes arvesse tähiste visuaalseid, foneetilisi kui ka semantilisi erinevusi ning ka farmaatsiatoodete eripära, leiab taotleja, et tähiste CEVIKAP ja SEVIKAR vahel ei eksisteeri äravahetamise tõenäosust ning tarbijate eksitamine ei ole tõenäoline.

Tuginedes eeltoodule leiab taotleja, et kaubamärgi CEVIKAP osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid. Vaidlustusavaldus on alusetu ning selles esitatud järeldused on ebaõiged. Seega tuleb vaidlustusavaldus jätta täies ulatuses rahuldamata.

Lisadena on esitatud:

1. väljavõtted Inglise-Eesti ja Ladina-Eesti sõnaraamatutest;
2. väljavõte Meditsiinisõnastikust.

26.09.2009 esitas **vaidlustaja** vastuse taotleja seisukohtadele, milles jääb oma vaidlustusavalduses toodud seisukohtade juurde ning vastuseks taotleja seisukohtadele soovib märkida järgmist:

KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamiseks peavad esinema järgmised õiguskaitset välistavad tingimused:

1. vaidlustajale kuuluvad varasemad õigused
2. registreerimiseks esitatud tähis on identne või sarnane varasema kaubamärgiga
3. kaitset taotletakse identsete või samaliigiliste kaupade/teenuste tähistamiseks
4. esineb tõenäosus kaubamärkisede äravahetamiseks tarbija poolt, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasema kaubamärgiga
5. varasema õiguse omanik ei ole andnud luba hilisema kaubamärgi registreerimiseks

Käesoleval juhul on põhiküsimuseks, kas registreerimiseks esitatud kaubamärk CEVIKAP on sedavõrd sarnane varasema kaubamärgiga SEVIKAR, et esineb tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks, sh hilisema kaubamärgi assotsieerumiseks varasemaga. Muus osas vaidlus puudub.

Vaidlustaja leiab, et täidetud on kõik KaMS § 10 lg 1 p 2 kohaldamise imperatiivsed tingimused.

Poolte vahel puudub vaidlus kaupade identsuses. Vaidlustaja juhib tähelepanu asjaolule, et kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema märkide kaupade loetelud ja vastupidi. Sama põhimõtet on väljendanud ka Euroopa Kohus.

Taotleja rõhutas, et farmaatsiatoodete valimisel/ostmisel on tarbija keskmisest hoolikam ja tähelepanelikum, kuna eksimused võivad kaasa tuua fataalseid tagajärgi. Vaidlustaja nõustub nimetatuga vaid üldteoreetiliselt. Nimelt tähistab taotleja tähisega CEVIKAP Poolas vitamiin C kategooriasse kuuluvat toodet (lisana esitatud vastav väljavõte internetist). Vitamiin müüakse käsimüügis, kus tarbija ostab kaupa verbaalset suhtlemist kasutades ja vale vitamiini manustamine saab inimese surmaga lõppeda vaid äärmiselt hüpoteetiliselt. Sellega leiab vaidlustaja, et on ümber lükanud taotleja väited erilise hoolsuse ja kõrgendatud tähelepanu kohta vastavate kaupade ostmisel.

Järgnevalt võrdleb vaidlustaja tähiseid veelkord visuaalsest, foneetilisest ja semantilisest aspektist.

Vaidlustaja rõhutab veelkord, et visuaalsel vaatlusel ei jää kindlasti tarbijale märkamatuks tähiste identne keskosa (-EVIKA-), mis rõhutab märkide vahelist kollisiooni eriti ilmekalt. Kuigi taotleja on märkinud, et enamasti on oluliseks osutunud just tähiste algus- või lõpuosad, siis ei saa vaidlustaja sõnul selle põhjal deklareerida, et 'kaubamärgi keskosa ei saa olla kaubamärkide olemuslikult meeldejääv osa'.

Vaidlustaja leiab, et taotleja seisukohad on vastuolulised. Ühelt poolt rõhutab taotleja, et tähiseid tuleb võrrelda tervikuna, teisalt aga jätab tähelepanuta vaidlustaja seisukohad, mille kohaselt

antud tähised just tervikuna ongi sarnased – häälikute asetus tähistes ja nende kokkulangevus. Ka taotleja ise on oma seisukohtades võrrelnud tähiste üksikuid osi ning nende mõju üldmuljele, võrreldes tähiste algus- ja lõpuosi.

Seega leiab vaidlustaja, et visuaalselt on tegemist suures osas identsete tähistega ja see on enam kui piisab konflikti esinemiseks vaadeldavate kaubamärkide vahel.

Lisaks visuaalsele sarnasusele esineb vaadeldavate tähiste puhul ka häälduslik sarnasus. Vaidlustaja rõhutab, et nii tähemärkide kui ka silpide arv tähistes on identne. Vaidlustaja ei nõustu taotleja esitatuga, mille kohaselt kaubamärkide silbitus on erinev. Vaidlustaja rõhutab, et tegemist on identselt silbitatavate tähistega.

Vaidlustaja on seisukohal, et taotleja järeldused tähiste erineva häälduse kohta on meelevaldsed. Vaidlustaja rõhutab, et mõlema tähise puhul on rõhk esimesel silbil ning oluline roll on vokaalide asetusel, mis koostoimel tähiste identse keskosaga muudab tähised häälduslikult väga sarnasteks.

Vaidlustaja märgib veelkord, et tähiste erinevad algus- ka lõputähed/häälikud ei ole piisav eristamiseks tähiseid teineteisest niivõrd, et ei tekiks kaubamärkide segiajamist. Tarbija ei taju vaidlustaja sõnul turusituatsioonis, et taotletavas kaubamärgis on täht S asendatud tähega C. Samuti langeb vene keelt kõnelevatel tarbijatel täht P tähise lõpul kokku tähega R, mida markeeritakse kirillitsas P-ga. Vaidlustaja leiab, et taotleja väide tähe/hääliku C kohta (võörkeelne täht, pole siinses kultuuriruumis tavapärase) on ilmselgelt ekslik.

Vaidlustaja märgib, et arvestades Eesti ajalugu, sh kuulumist Nõukogude Liidu koosseisu, mille üheks riigikeeleks oli vene keel ning sellest tulenevalt ka slaavi keelte ning tähestiku tundmist Eesti elanikkonna seas, on meelevaldne väita, et tarbija ei taju tähiseiga CEVIKAP kokku puutudes, et tegemist võib olla slaavi päritolu nimetusega SEVIKAR. Vaidlustaja juhib tähelepanu ka faktile, et taotleja on Poola ettevõtte ning poola keel kuulub samuti slaavi keelte hulka.

Semantilisest aspektist vaadelduna täheldab vaidlustaja, et mõlemad tähised on farmaatsiavaldkonnas otsese tähenduseta tähised, mistõttu on neid ka raskem eristada. Vaidlustaja leiab, et taotleja väited ja järeldused tähiste väidetavate seoste kohta nii inglise- kui ka ladinakeelsete sõnadega on meelevaldsed.

Kokkuvõttes märgib vaidlustaja, et hinnates vastandatud tähiseid tervikuna, selgub, et nii foneetiliselt kui ka visuaalselt on tähiste üldmuljed äärmiselt sarnased. Erinevused kaubamärkide vahel on vaidlustaja sõnul sedavõrd minimaalsed, et tarbija võib pidada antud kaubamärkidega tähistatud kaupu ühest allikast pärinevateks. Tuletades meelde asjaolu, et tarbija võrdleb kahte märki samaaegselt väga harva ning samuti ei keskendu tarbija reeglina tähiste tähenduste väljaselgitamisele.

Seega on vaidlustaja endiselt seisukohal, et vaadeldavate tähiste osas esineb tähiste äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus ning vaidlustatud kaubamärgi registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2 .

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg-st 2 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 jääb vaidlustaja oma nõudmiste juurde ja palub tühistada Patendiameti otsus 7/M200701793 kaubamärgi CEVIKAP registreerimise kohta klassis 5 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Lisana on esitatud väljatrükk Poola päritolu apteegi koduleheküljelt toote CEVIKAP kohta.

20.10.2010 palus komisjon vaidlustajal esitada oma lõplikud seisukohad.

Vaidlustaja jääb oma 22.11.2010 lõplikes seisukohtades varem esitatud juurde ning leiab endiselt, et taotleja nimele tähise CEVIKAP registreerimine on vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, mille kohaldamiseks on õiguskaitset välistavad tingimused täidetud:

- vaidlustaja puhul on tegemist varasema õiguse omanikuga;
- vaidlustaja tähisega SEVIKAR tähistatud kaubad *farmatseutilised preparaadid ja dieetained inimestele* on vaidlustaja sõnul identsed taotleja tähisega CEVIKAP tähistatud kaupadega *farmaatsiatooted, dieetained*;
- vaidlustaja ei ole taotlejale andnud KaMS § 10 lg 1 p 2 tähenduses luba kaubamärgi CEVIKAP registreerimiseks Eestis klassis 5.

Neis punktides vaidlustaja sõnul poolte vahel vaidlus puudub ning põhiküsimuseks on vaadeldavate tähiste sarnasus.

Vaidlustaja võrdleb tähiseid veelkord visuaalsest, foneetilisest ja semantilist aspektist vaadelduna ning märgib, et eriti ilmekalt rõhutab märkidevahelist kollisiooni nende identne keskosa (-EVIKA-), mis ei jää tarbijaile märkamatuks. Visuaalset aspekti analüüsid märgib vaidlustaja, et tähiste sarnasused on suuremad ja olulisemad kui sõnade kahetähelised erinevused.

Vaidlustaja rõhutab veelkord ka tähiste foneetilist sarnasust – silpide arv, vokaalide paigutus sõnas ning sõnarõhk (rõhu asetab Eesti tarbija vaidlustaja sõnul esimesele silbile) on olulisimad sarnased tegurid. Samuti kordab vaidlustaja, et kaubamärkide esimeste (vastavalt S ja C) ning viimaste tähtede (vastavalt R ja P) erinevused ei ole piisavad eristamiseks tähiseid niivõrd, et tähiste segiajamine tarbijate hulgas oleks välistatud.

Vaidlustaja nõustub taotleja argumendiga, et silpi 'CE' võib muuhulgas hääldada kui 'tse-', mis on kooskõlas ka eesti keele reeglitega. Kui aga sõnaalguse kaashäälikule C järgneb vokaal E, siis hääldatakse seda vaidlustaja sõnul kas 'TSE-' või 'SE-'. Mitmes keeles hääldub sõnaalguse C nagu S. Kui Eesti tarbija eeldab tähise CEVIKAP võõrpäritolu, siis hääldab ta vaidlustaja sõnul silpi 'CE-' just 'SE-'na, mis kinnitab tähiste algusosade identset hääldust. Seega leiab vaidlustaja, et foneetiliselt erinevad vaadeldavad tähised teineteisest vaid lõputähtede R ja P poolest.

Semantilist on tarbijal antud tähiseid vaidlustaja sõnul raske eristada, kuna mõlemad tähised on otsese tähenduseta. Taotleja varasemaid väiteid tähiste seoseid inglise- või ladinakeelsete sõnadega peab vaidlustaja meelevaldseteks ning tähtsusetuteks.

Vaadeldavate kaubamärkidega tähistatavate kaupade sarnasuse osas poolte vahel vaidlus puudub. Vaidlustaja toob siinkohal veelkord ära Euroopa Kohtu poolt sõnastatu, mille kohaselt 'väiksem sarnasuse tase kaupade või teenuste osas võib olla ülekaalutud kaubamärkidest pärineva suurema märkide sarnasusega ja *vice versa*.'

Vaidlustaja kordab, et taotleja väited üliettevaatlike tarbijate ja võimalike fataalsete tagajärgede kohta farmaatsiatoodete puhul antud juhul ei kehti, kuna tähise CEVIKAP puhul on tegemist C-vitamiini preparaadiga, mis on reeglina käsimüügis ning mille puhul fataalsetest tagajärgedest võib rääkida vaid hüpoteetiliselt.

Seega leiab vaidlustaja endiselt, et hinnates vaadeldavaid tähiseid tervikuna, on kaubamärgi CEVIKAP üldmulje nii visuaalselt kui ka foneetiliselt äärmiselt sarnane vaidlustaja kaubamärgi SEVIKAR üldmuljega.

Kokkuvõtvalt märgib vaidlustaja, et erinevused vaadeldavate tähiste vahel on niivõrd minimaalsed, et tarbija võib pidada kaubamärkidega tähistatud kaupu pärinevaks ühest allikast. Kuna kahte tähist võrdleb keskmine tarbija samaaegsel esitamisel väga harva ning ei keskendu ka tähiste tähenduste väljaselgitamisele, siis võib ta arvata, et kaubad, mis kannavad kõnealuseid märke, pärinevad samalt või majanduslikult seotud ettevõtjalt.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes KaMS § 10 lg 1 p 2, § 41 lg-st 2 ning Tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 39 lg 1 p 2 ja § 61 lg 1 vaidlustaja palub:

tühistada Patendiameti otsus 7/M200701793 kaubamärgi CEVIKAP registreerimise kohta klassis 5 ning teha Patendiametile ettepanek jätkata menetlust komisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades.

Komisjon edastas vaidlustaja lõplikud seisukohad taotlejale ning palus tal omakorda esitada lõplikud seisukohad.

Taotleja jääb oma 27.12.2010 seisukohtades varem esitatud juurde ning leiab jätkuvalt, et kaubamärgi CEVIKAP registreerimine klassi 5 kaupade osas ei ole vastuolus KaMS § 10 lg 1 p-ga 2, kuna tähis ei ole sedavõrd sarnane varasema kaubamärgiga SEVIKAR, et eksisteeriks tõenäosus kaubamärkide äravahetamiseks asjaomaste tarbijate poolt.

Taotleja rõhutab, et Euroopa Kohtu praktika kohaselt (vt EK otsus 22.06.1999 C342/97 Lloyd Schuhfabrik Meyer) on keskmise tarbija tähelepanelikkus otseses sõltuvuses tähistatavate kaupade kategooriast. Seega järgib keskmine tarbija farmaatsiatooteid ostes nende tähistusi, kaubamärke väga tähelepanelikult. Taotleja märgib, et kaubamärkide algus- ja lõputähed on erinevad, mis räägib tähiste äravahetamise vastu. Samuti rõhutab taotleja tähe C võõrapäralisust ning seega paremat meelejäävust. Mis puudutab tähiste sarnast keskosa, siis leiab taotleja, et kuna see pole tähiste olemuslikult meelde jääv osa, siis ei jää see ilmselt visuaalsel vaatlusel ka tarbijaile meelde.

Taotleja leiab, et ka fakt, et tegemist on lühikeste ühesõnaliste tähistega, tähendab seda, et tarbijail on neid lihtsam meelde jätta ning eristada. Seega on tähised SEVIKAR ja CEVIKAP piisavalt erinevad, et keskmiselt informeeritud ja tähelepanelik (kaupade iseloomust tulenevalt keskmisest tähelepanelikum) tarbija neid segi ei ajaks.

Taotleja viitab veelkord vaidlustaja tähiste foneetilise analüüsi ebaõigsusele ja rõhutab, et vaatamata sellele, et mõlemad kaubamärgid koosnevad kolmest silbist, on nende silbitus erinev (*tse-vi-kap* vs *se-vi-kar*). Taotleja iseloomustab vaidlustaja kaubamärki SEVIKAR kui ühtlase 'voolava' hääldusega tähist, kaubamärki CEVIKAP hääldatakse ebaühtlaselt, rõhu alla satub teise silbi algus, seega ei saa väita, et tähiste sarnane keskosa muudaks nad häälduslikult äravahetamiseni sarnasteks (tegemist pole esilekerkiva osaga).

Taotleja leiab vaidlustaja väite, et tarbija ei taju tavasituatsioonis tähe S asendumist tähega C taotletavas kaubamärgis, olevat totaalselt alusetu. Arusaamatuks peab taotleja ka vaidlustaja viidet kirillitsa tähestikule, kuna mõlemad tähised on esitatud ladina tähestikus.

Taotleja toob veelkord ära ladina- ja inglisekeelsed mõisted, millele varasem tähis SEVIKAR viidata võiks.

Kokkuvõtlikult leiab taotleja, et vaadeldavad tähised on piisavalt erinevad, et turul koos eksisteerida. Võttes arvesse tähiste visuaalseid, foneetilisi kui ka semantilisi erinevusi ning ka farmaatsiatoodete eripära, leiab taotleja, et pole tõenäoline, et asjaomased tarbijad saaksid kaupade päritolu suhtes eksitada.

Taotleja viitab Euroopa Kohtu 11.11.1997 lahendile C251/95, milles on märgitud, et kaubamärkide assotsieerumine ranges tähenduses pole rakendatav, kuna see ei too kaasa vastandatud kaubamärkide äravahetamise ohtu tarbijate poolt.

Kuna kaubamärgi CEVIKAP osas ei esine KaMS § 10 lg 1 p-s 2 sätestatud õiguskaitse andmist välistavaid asjaolusid, tuleb vaidlustusavaldus taotleja sõnul jätta täies ulatuses rahuldumata.

Komisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust **23.08.2011.**

Komisjoni seisukohad ja põhjendus

Komisjon, tutvunud vaidlustusavalduses esitatud seisukohtadega, hinnates esitatud tõendeid ja argumente kogumis ning vastastikus seoses, leiab, et vaidlustusavaldus kuulub rahuldamisele.

Vaidlustusavalduse aluseks on KaMS § 10 lg 1 p 2, 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, sh kaubamärgi assotsieerumine varasema kaubamärgiga.

Eesti Vabariigis kehtiva märkide rahvusvahelise registreerimise Madridi protokollil alusel on vaidlustaja nimele 29.03.2005 registreeritud kaubamärk SEVIKAR nr 850542 klassis 5, millele on kaitset laiendatud Euroopa Ühenduse territooriumile.

21.11.2007 esitas Medena Pharma Terpol Group S.A. kaubamärgi CEVIKAP registreerimise taotluse. Patendiamet tegi vastava kaubamärgi kohta registreerimisotsuse ja kaubamärk avaldati Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2009.

Tulenevalt KaMS § 11 lg 1 p 4 tuleb kaubamärki SEVIKAR lugeda varasemaks, kuivõrd vaidlustaja on saanud vastava õiguskaitse enne 21.11.2007 – so enne kaubamärgile CEVIKAP õiguskaitse taotlemise kuupäeva.

Vaidlustaja kaubamärk SEVIKAR on registreeritud klassis 5 järgmistele kaupadele:

pharmaceutical preparations and substances for human use (farmatseutilised preparaadid ja ained inimestele)

Taotleja kaubamärgi CEVIKAP registreerimist taotletakse järgmistele kaupadele: farmaatsiatooted, dieetained.

Seega on tegemist identsete kaupadega ning selles osas vaidlus puudub.

Vaidlustaja ei ole andnud taotlejale luba kaubamärgi CEVIKAP registreerimiseks klassi 5 kaupade osas.

Kuna tegemist on farmaatsiatoodetega ja nende turustuskanalid on samad – farmaatsiatooteid müüakse enamasti apteekides, siis võivad tähistega SEVIKAR ja CEVIKAP markeeritud tooted asetseada apteegiriivulitel teineteise vahetus läheduses. Samas nõustub komisjon taotlejaga, et farmaatsiatoodete puhul on tarbijad tavaliselt keskmisest ettevaatlikumad ning tähelepanelikumad.

Võrreldes tähiseid SEVIKAR ja CEVIKAP visuaalselt, tuleb kõigepealt märkida, et tegemist on sõnamärkidega, eristavaid kujunduselemente need ei sisalda. Tähistes on identne arv tähemärke ja silpe, nende konsonandid on osaliselt identsed ning vokaalid (E-I-A vs E-I-A) on täiesti identsed ja identse paigutusega. Tähiste keskosa on täiesti identne (-EVIKA-) ning lõputähed R ja P võivad samuti kiirel vaatlusel visuaalselt sarnased näida. Olulisim erinevus tähistes vahel on nende algusosas - S vs C. Kuigi enamasti rõhutatakse tähistes algusosade olulist rolli kahe kaubamärgi võrdlemisel, siis antud juhul, kui tähistes keskosa on identne ning ka lõputähed visuaalselt sarnased, leiab komisjon, et algusosade erinevused ei ole piisavad, et muuta vaadeldavate tähistes üldmulje sellisel määral erinevaks, et tarbijad neid segi ei ajaks või ei arvaks, et tegemist on samast allikast pärinevate kaupadega.

Foneetiliselt on tähtede ja silpide arvu osas tegemist identsete tähistega, mille vokaalid on täiesti identsed ja identse asetusega ja seega annavad tähistes foneetiliselt sarnase rütmi. Kuna tegemist on tehissõnadega, siis leiab komisjon, et on võimatu ennustada, millise rõhuasetusega keskmine tarbija antud tähiseid hääldab. Seda vaatamata sellele, et eestikeelsetes omasõnades on rõhk esimesel silbil.

Komisjon peab vaidlustaja seisukohta, et vene keelt kõnelev tarbija võib segi ajada tähiste lõpuosades tähed R ja P (kirillitsas R) vähetõenäoliseks, kuna tegemist on ladina tähestikus esitatud tähistega ning Eesti venekeelne elanikkond on ilmselgelt igapäevaelus kõikjal harjunud nägema ladina tähti ja sellist segiajamist kahe tähestiku vahel ette ei tule.

Kuna kaubamärgi CEVIKAP näol on tegemist võõrapärase tehissõnaga, siis on raske ennustada, mismoodi hääldaks tähist keskmine tarbija (variandid 'tsevikap' või 'sevikap'). Ent mõlemal juhul sisaldub tähise SEVIKAR algushäälik S foneetilisel esitamisel ka tähises CEVIKAP.

Semantilisest aspektist on tegemist tähenduseta (tehis)sõnadega ja tarbijail on neid eristada keeruline. Komisjon ei pea tõenäoliseks, et tarbijal tekkivad assotsiatsioonid taotleja esitatud inglise- või ladinakeelsete sõnadega.

Samuti on antud juhul kohaldatav printsiip, mille kohaselt kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel on märkide sarnasus ja kaupade ning teenuste sarnasus omavahelises vastastikus seoses selliselt, et mida sarnasemad on võrreldavad märgid, seda erinevamad peavad olema märkide kaupade loetelud ja vastupidi. Vaadeldavate tähistega tähistatud kaubad on identsed, seega peaks kahe kaubamärgi tõketeta koosseisustamiseks nendes sisalduvad erinevused olema markantsemad kui nad käesoleval juhul on.

Kokkuvõtvalt leiab komisjon, et võrreldes vaadeldavaid kaubamärke tervikuna nii visuaalsest, foneetilisest kui ka semantilisest aspektist ning arvestades tähiste eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente võib öelda, et tegemist on niivõrd sarnaste tähistega, et tarbija võib ekslikult arvata, et kaubamärkidega SEVIKAR ja CEVIKAP tähistatud kaubad tulevad samast või majanduslikult seotud ettevõttelt. Seda ka seetõttu, et kahte märki saab harva võrrelda samaaegselt, pigem toetutakse märkide omaette tajumisele ja mälule.

Lähtudes eeltoodust ning juhindudes tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 61 lg-st 1 komisjon

o t s u s t a s :

vaidlustusavalduse rahuldada, tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi CEVIKAP (registreerimistaotluse nr M200701793) registreerimise kohta Medana Pharma Terpol Group S.A. nimele 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 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 otsuseavaldamisest 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:

K. Ausmees

T. Kalmet

H-K. Lahek