

MAJANDUS – JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM  
TÖÖSTUSOMANDI  
APELLATSIOONIKOMISJON

---

**OTSUS nr 677-o**

Tallinnas, 27. jaanuaril 2009. a.

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Rein Laaneots ja Priit Lello, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise juriidilise isiku The Wellcome Foundation Limited vaidlustusavalduse, mille objektiks on Patendiameti otsus registreerida sõnaline kaubamärk ZOVIPLX (taotlus nr M200200613) Berlin-Chemie AG nimele klassides 5, 42 ja 44.

**Asjaolud ja menetluse käik**

Vaidlustusavalduse esitas 05.05.2003. a tööstusomandi apellatsioonikomisjonile (edaspidi komisjon) The Wellcome Foundation Limited (edaspidi vaidlustaja) esindaja patendivolinik Juta-Maris Uustalu. Vaidlustaja taotleb Patendiameti otsuse tühistamist ja uue otsuse vastuvõtmist. Vaidlustusavaldus registreeriti nr 677 all ja eelmenetlejaks määrati 14.05.2004. a Harri-Koit Lahek.

**Vaidlustusavalduse sisu ja vaidlustaja taotlus kokkuvõtlikult**

Eesti Kaubamärgilehes nr 3/2003 lk 25 avaldatust ilmneb, et Patendiamet on otsustanud registreerida kaubamärgi ZOVIPLX Berlin-Chemie AG (edaspidi taotleja) nimele järgmistele kaupadele ja teenustele klassides 5, 42 ja 44.

Vaidlustaja nimele on 19.01.1999. a registreeritud sõnaline kaubamärk ZOVIRAX (reg nr 27996) klassis 5 loetletud kaupade, so farmatseutiliste preparaatide ja ainete tähistamiseks.

Vaidlustaja on seisukohal, et Patendiameti otsus registreerida kaubamärk ZOVIPLX klassis 5 on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p-ga 2 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004. a kehtinud kaubamärgiseadusele, kui ei ole märgitud teisiti), mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlustaja leiab lisaks, et vaidlustatava kaubamärgi registreerimine klassides 42 ja 44 on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Oma seisukohta põhjendab vaidlustaja esiteks sellega, et taotleja on soovinud kaubamärgi ZOVIPLX registreerimist muuhulgas klassis 5 loetletud kaupade tähistamiseks (*farmatseutilised preparaadid, meditsiinilised dieetained*). Samuti leiab ta, et ülejäänud kaubad (*meditsiinilised dieetained*) kuuluvad samasse valdkonda farmatseutiliste preparaatide

ja ainetega. Seega sisaldavad kaubamärkide ZOVIRAX ja ZOVIPLX klassi 5 kuuluvate kaupade loetelud samaliigilisi kaupu.

Vaidlustaja leiab, et vaidlustatav kaubamärk ZOVIPLX ja varasem kaubamärk ZOVIRAX on omavahel äravahetamiseni sarnased ja/või assotsieeruvad ning, et kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise hindamisel tuleb neid võrrelda kui tervikuid, kusjuures suuremat kaalu omavad just ühised elemendid, kuna erinevused võivad keskmisele tarbijale jääda märkamatuks, mistõttu neid ei tohiks rõhutada. Eriti oluline on sealjuures, et ühised eesliited ehk sõnade algusosad on sõnade lõpuosadest tähtsamad. Kaubamärgil ZOVIRAX on ka vaidlustataval kaubamärgil ZOVIPLX on ühesugune algusosa ZOVI. Vaidlustaja leiab, et erinevad tähed sõnade keskosas ei ole võimelised muutma võrreldavaid tähiseid üksteisest oluliselt erinevateks tulenevalt asjaolust, et kaubamärkide esmasel nägemisel (esmamulje kujunemisel) on meelde jäävam märkide esimene osa. Antud juhul on märkide segiajamist ja/või omavahelist assotsieerumist suurendavaks teguriks ka asjaolu, et mõlemad tähised lõpevad tähega X. Seega, analüüsides võrreldavaid tähiseid lisaks visuaalsele küljele ka häälduslikust aspektist, on tähistel identne algus ja sarnane lõpp, mistõttu nad on omavahel äravahetamiseni sarnased ja/või assotsieeruvad.

Vaidlustaja rõhutab veel, et pikad, ühist algusosa sisaldavad sõnad on kergemini segaminaetavad kui lühikesed sõnad. ZOVIRAX ja ZOVIPLX ei erine olulisel määral üksteisest oma pikkuselt (vastavalt 7 ja 8 tähte).

Vaidlustaja leiab ka, et võrreldavad tähised on omavahel äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad kuna kõrge eristusvõimega märgid (nt. tähenduseta või nn leiutatud sõnad) on tõenäoliselt enam segiaetavamad kui need, mida on võimalik seostada kaupade või teenustega, mille tähistamiseks nad on registreeritud. Varasem kaubamärk ZOVIRAX on kõrge eristusvõimega sõna, millest ei ole võimalik välja lugeda, et tegemist on just farmatseutilisi preparaate ja aineid tähistava kaubamärgiga. Samuti on tehissõna ZOVIPLX, mistõttu ta ei suuda tekitada tarbijais erinevaid semantilisi assotsiatsioone võrreldes varasema kaubamärgiga ZOVIRAX. Kuivõrd mõlemad tähised on tehissõnad, siis suureneb kaubamärkide segiajamise ja assotsieerumise tõenäosus veelgi.

Vaidlustaja rõhutab, et kui võrreldakse ühisosa sisaldavaid kaubamärke, siis on tähtis kindlaks teha, kas registris või turul on veel teisi sama ühisosa sisaldavaid kaubamärke, mis on kasutusel kolmandate isikute poolt. Ta lisab, et Patendiameti kaubamärkide andmebaasis ei leidu ühtegi teist "ZOVI-" algusosaga kaubamärki (kõikides klassides, mitte üksnes klassis 5 osas) ega ravimit peale ZOVIRAX-i. Vaidlustaja järeldeb sellest, et ei kaubamärkide registris ega turul (teatavasti peab Eestis müüdav ravim olema ravimiregistris registreeritud) ei ole teisi sama ühis(algus-)osa sisaldavaid kaubamärke.

Vaidlustaja lisab, et eelpool viidatud üldreeglid ja põhimõtted on väljendamisest leidnud WIPO käsiraamatus "Introduction to Trademark Law and Practice" ning kinnistunud ka Patendiameti varasemas praktikas.

Samuti on kaubamärkide äravahetatavust ja assotsieerumise tõenäosust suurendavaks teguriks vaidlustaja arvates varasema kaubamärgi ZOVIRAX tuntus tarbijate hulgas. Kaubamärgiga ZOVIRAX tähistatud toodete laialdast reklaami tõendavat ka Eesti Reklaamiagentuuride Liidu poolt korraldatud aasta reklaamiauhindade konkursi "Kuldmana" tulemused.

Ülaltoodud asjaoludest tulenevalt võib tarbija kaubamärgi ZOVIPLX nägemisel vahetada selle ära varasema kaubamärgiga ZOVIRAX. Ning isegi juhul, kui tarbija ei vaheta

kaubamärke otseselt ära, võib ta arvata, et kaubamärgiga ZOVIPLIX tähistatud kaubad on toodetud vaidlustaja poolt või tema kontrolli all.

Vaidlustaja rõhutab, et kaubamärgi ZOVIPLIX pikaajalisest kasutamisest tulenevalt ning selle käigus omandatud tuntusest, tooks äravahetamiseni sarnase kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimine ja kasutamine klassides 42 ja 44 märgitud teenuste tähistamisel kaasa varasema kaubamärgi ZOVIPLIX maine ärakasutamise ning eristatavuse kahjustamise.

Vaidlustaja lisab, et klassi 42 (teaduslikud ja tööstuslikud uuringud) ja 44 (meditsiiniteenused, hügieeni- ja iluhooldusteenused) teenused, mille tähistamiseks on kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimist taotletud on tihedalt seotud meditsiini valdkonnaga. Kuna ravimid, meditsiiniuuringud ja -teenused on tihedalt seotud, siis on kaubamärgi ZOVIPLIX eristatavuse kahjustamine ilmne eriti seepärast, et kaubamärgiregistris ei ole kasutusel (turul) teisi "ZOVI-" algusosaga kaubamärke. Seega on kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimine klassides 42 ja 44 vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3.

Arvestades kõike eeltoodut ja jälgides kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse ja assotsieerumise tõenäosuse hindamise üldpõhimõtteid, sh kõnealuste kaubamärkide visuaalseid ja foneetilisi sarnasusi ning varasema kaubamärgi ZOVIPLIX tuntust on kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimine taotleja nimele klassis 5 ilma vaidlustaja kirjaliku loata vaidlustaja arvates vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-dega 2 ja 3 .

Kuna kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimiseks ei ole vaidlustaja andnud taotlejale kirjalikku luba, siis juhindudes KaMS § 13 lg-st 2 ja tuginedes § 8 lg 1 p-dele 2 ja 3, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ZOVIPLIX klassides 5, 42 ja 44 registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud väljavõte Eesti Kaubamärgilehest nr 3/2003, registreerimistunnistuse nr 27996 koopia, väljatrükk ravimiameti andmebaasist, väljavõte WIPO käsiraamatust " Introduction to Trademark Law and Practice", mille tõlke on vaidlustaja lubanud esitada hiljem jooksul ja väljatrükk Eesti Reklaamiagentuuride Liidu koduleheküljelt.

#### **Taotleja esitas oma seisukoha vaidlustusavalduse kohta 01.02.2005. a,**

millega ta kinnitas oma toetust Patendiameti otsusele registreerida kaubamärk **ZOVIPLIX** (taotl nr M200200613) taotleja nimele, kuivõrd **ZOVIPLIX** ei ole äravahetamiseni sarnane ega assotsieeru vaidlustaja kaubamärgiga nr 27996 **ZOVIPLIX**.

#### **Vaidlustaja esitas oma seisukoha taotleja vastuse suhtes 09.05.2005. a.**

Selles ta teatab, et jääb kõigi vaidlustusavalduses esitatud seisukohtade juurde ning märgib täiendavalt, et vaidlustusavalduses on leidnud põhjendamist kaubamärkide äravahetamiseni sarnasus ja assotsieeruvus. Lisaks väidab ta, et taotleja ei ole oma vastuses esitanud ühtegi põhjendust, mis kummutaks vaidlustusavalduses esitatud seisukohti ja järeldusi.

Vaidlustaja juhib tähelepanu sellele, et Patendiameti ekspertiisi tulemusi ja nende põhjal tehtud kaubamärgi registreerimise otsuseid ei saa lugeda automaatselt ja lõplikult õigeteks. Patendiameti ekspertiisivigade parandamiseks olevatki antud huvitatud isikutele võimalus kaubamärgi registreerimise otsuseid vaidlustada .

Vaidlustaja lisab, et varasem kaubamärk ZOVIRAX on läbi pikaajalise kasutamise ning tänu ulatuslikule reklaamile omandanud märkimisväärse tuntuse ning maine, mida kinnitavat ka lisas esitatud CD- plaadile salvestatud informatsioon.

Ülaltooduga seonduvalt soovib vaidlustaja komisjoni veel informeerida sellest, et ainuüksi reklaamikulud televisioonis ulatusid toote ZOVIRAX osas ajavahemikus 1998. a-st kuni 2002. a aprillini, mil vaidlustatav kaubamärk Patendiametile registreerimiseks esitati, ligi veerand miljoni kroonini. Sellele lisanduvat veel kulutused reklaamtrükistele ja reklaamile ajakirjanduses ligi 50 tuhande krooni ulatuses.

Kaubamärgiga ZOVIRAX tähistatud kaupade müügiandmed aastatel 1999 – 2002. a on alljärgnevad:

<b>Aasta</b>	<b>1999</b>	<b>2000</b>	<b>2001</b>	<b>2002</b>
<b>Müüdud kogus (pakkide arv)</b>	<b>33390</b>	<b>29659</b>	<b>35548</b>	<b>32291</b>
<b>Väärtus<sup>1</sup></b>	<b>172541 USD</b>	<b>207414 USD</b>	<b>178841 USD</b>	<b>140345 GBP</b>

Ülaltoodud andmed toetavad vaidlustusavalduses esitatud kaubamärgi ZOVIRAX tuntuse ja kasutamise kohta käivate argumentide ja järelduste õigsust ning paikapidavust ning seeläbi ka Patendiameti otsuse ebaõigsust.

Lisaks ülalesitatule soovib vaidlustaja komisjoni informeerida, et ka mujal, samu märke puudutavas vaidluses samade poolte vahel, on loetud kaubamärgid ZOVIRAX ja ZOVIPLIX äravahetamiseni sarnasteks. Lisatud on koopia Läti Vabariigi apellatsioonikomisjoni 14.05.2004. a otsusest (koos tõlkega eesti keelde), mis The Wellcome Foundation Limited'i vaidlustusavalduse osaliselt rahuldab. Nagu lisatud otsusest nähtub, peeti kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimist Lätis võimalikuks, üksnes klassis 42, so teenustele, teaduslikele ja tööstuslikele uuringutele, va farmaatsia valdkond ning klassis 44 loetletud teenustele ning iluhooldusteenustele.

Vaidlustusavalduses on esitatud seisukoht, et kaubamärgi ZOVIPLIX registreerimine klassis 5 on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2 (enne 01.05.2004. a kehtinud seadus) ning klassides 42 ja 44 KaMS § 8 lg 1 p-ga 3. Vaidlustaja jääb selle seisukoha juurde, kuid soovib täiendavalt märkida, et juhul, kui komisjon leiab, et mõned klassides 42 ja/või 44 nimetatud teenused on samaliigilised kaubamärgiga ZOVIRAX kaetud kaupadega (klassis 5), siis oleks ka nende teenuste osas kohaldatav KaMS § 8 lg 1 p 2.

Tuginedes enne 01.05.2004. a kehtinud KaMS § 8 lg 1 p- dele 2 ja 3, kõike vaidlustusavalduses esitatut ning eeltoodut arvesse võttes, palub vaidlustaja tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi ZOVIPLIX klassides 5, 42 ja 44 registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Lisatud on CD - plaat reklaammaterjalidega, Läti apellatsioonikomisjoni otsus koos tõlkega eesti keelde, koopiaid lisamaterjalidest taotlejale.

#### **Vaidlustaja esitas oma lõplikud sisukohad 11.07.2008. a.**

Selles ta jääb oma varasema seisukoha juurde, et taotletav kaubamärk on äravahetamiseni sarnane ja assotsieeruv vaidlustaja varasema kaubamärgiga ZOVIRAX ning et selle

registreerimisega püüab taotleja ära kasutada eriliigiliste kaupade osas varasema kaubamärgi mainet ning kahjustada selle eristusvõimet.

Vaidlustaja informeerib ka komisjoni sellest, et kaubamärgi ZOVIRAX omanik on muutunud, mistõttu ta esitab koos lõplike seisukohtade lisas ka uue kaubamärgiomaniku Glaxo Group Limited volikirja.

Vaidlustaja rõhutab, et Glaxo Group Limited jääb täielikult vaidlustusavalduses ning täiendavates vastustes esitatud juurde ning palub komisjoni vaidlustusavaldus rahuldada.

### **Taotleja omi lõplikke seisukohti esitanud ei ole.**

Komisjon alustas käesoleva asja menetlust 09.01.2009. a.

### **Komisjoni seisukohad ja otsus**

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

01.05.2004. a jõustus uus kaubamärgiseadus (edaspidi uus KaMS), mille § 72 lg 5 kohaselt enne 01.05.2004. a Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel kohaldatakse Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Komisjon jätab tähelepanuta vaidlustaja esitatud Läti Vabariigi tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsuse registreerida kaubamärk ZOVIPLEX. Sellel puudub käesolevas asjas õiguslik tähendus. Iga komisjoni otsus tehakse konkreetse kaubamärgi kohta sõltumatult ja otsuses tuvastatavaid asjaolusid ei ole võimalik kanda automaatselt üle teistesse Patendiameti haldusaktidesse või komisjoni otsustesse.

Registreeritud kaubamärgi õiguskaitse ulatuse määramisel võetakse aluseks kaubamärgi reproduktsioon (vana KaMS § 5 lg 8). Seega tuleb vaidlustatud kaubamärgi puhul komisjonil otsustada, kas varasem kaubamärk ZOVIRAX oma terviklikul kujul on identne, äravahetamiseni sarnane või assotsieerub kaubamärgiga ZOVIPLEX KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes. Selle kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba ning kas võrreldavate kaubamärkidega tähistatavad kaubad on identsed või samaliigilised.

Samuti tuleb komisjonil otsustada, kas vaidlustatava kaubamärgi ZOVIPLEX registreerimine teenuste valdkonna klassides 42 (teaduslikud ja tööstuslikud uuringud) ja 44 (meditsiiniteenused, hügieeni- ja iluhooldusteenused) on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3, mille kohaselt ei registreerita kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad teise isiku nimele teist liiki kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui see võib tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua teise isiku kaubamärgi maine ärakasutamise või eristatavuse kahjustamise ja registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Vaidlust ei ole selles, kas kaubamärgiga ZOVIRAX tähistatavad kaubad (*farmatseutilised ja hügieenipreparaadid ja ained, meditsiinilised dieetained, plaastrid, sidemematerjalid ja desinfektsioonivahendid*) on identsed kaubamärgiga ZOVIPLEX tähistatavate kaupadega klassis 5.

Kaubamärkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta nii kaubamärgi visuaalset, foneetilist kui ka semantilist aspekti ning hinnata neid kogumis. Seejuures tuleb analüüsida võrreldavate kaubamärkide domineerivate osade mõju üldmulje tekkimisele keskmise tarbija silmis.

Kaubamärkide sarnasuse hindamise põhimõttest lähtuvalt võrreldakse kaubamärke tavaliselt üldmulje järgi, arvestades, et domineerivaks on esmamulje, sealjuures olulised ei ole mitte detailsel võrdlemisel tuvastatavad erinevused, vaid märkide ühised elemendid, mis tekitavad omavahelisi assotsiatsioone ning võivad mõjutada tarbija taju ja järelikult ka valikut.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tarbija tajub kaubamärki tervikuna ja ka selles, et sõnaliste kaubamärkide ZOVIRAX ja ZOVIPLIX algusosad, so ZOVI on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt identsed. Seda ka semantilisest aspektist lähtuvalt, sest kaubamärkide identsetel algusosadel (esisilbil) ZOVI puudub konkreetne tähendus.

Samuti nõustub komisjon vaidlustajaga selles, et ZOVI-algusosaga sõnalisi kaubamärke Eestis registreeritud ei ole peale vaidlustaja kaubamärgi ZOVIRAX.

Tarbija tajub kaubamärke tervikuna, kuid lugedes kaubamärkide ühiseid ja erinevaid sõnaosi tajub tarbija esmalt neid visuaalselt, mis teeb üldse võimalikuks seejärel nimetatud kaubamärke, sh ühiseid algusosi ja erinevaid lõpuosi foneetiliselt ja semantiliselt tajuda. Nii varasem kaubamärk ZOVIRAX kui ka vaidlustatud kaubamärk ZOVIPLIX on kujundatud suurtähtedega.

Vaidlustaja varasem kaubamärk ZOVIRAX ja taotleja kaubamärk ZOVIPLIX on mõlemad kahesilbilised tehissõnad, millel pole tähendusi. Kaubamärk ZOVIRAX koosneb seitsmest tähest ja tähis ZOVIPLIX kaheksast tähest. Kuna vastandatud kaubamärkidel on sõnaosad ZOVI- ühised ja identsed, siis puudub sõnaosal ZOVI käesoleval juhul ka eristusvõime.

Sõnaliste kaubamärkide teised silbid on visuaalselt erinevad, so vastavalt RAX ja PLEX, kuid mõlemad lõpevad tähega X. Seega on võrreldavates kaubamärkides teiste silpide algusosad visuaalselt erinevad, kus varasema kaubamärgi teise silbi algustähed R ja A on taotleja kaubamärgis asendatud tähtedega P, L ja E, milles ükski täht ei korda varasema kaubamärgi teises silbis olevaid, välja arvatud X-tähed.

Arvestades eeltoodut leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid pole visuaalselt identsed ega äravahetamiseni sarnased KaMS § 8 lg 1 p 2 ja KaMS § 8 lg 1 p 3 mõttes.

Vaidlustusavalduses esitatud klassi 5 kaupade osas leidis komisjon, et loetletud kaupadel võrreldavaid märke nähes ei aja tarbija neid küll segamini, sest kaubamärkide teised silbid on visuaalselt erinevad. Kuid 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 tihti peale koos või sarnastel eesmärkidel ning neid toodavad üldjuhul samad ettevõtted, siis on nimetatud märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus siiski küllaltki suur. Komisjoni hinnangul esineb antud juhul siiski oht, et tänu identse sõnaosa ZOVI olemasolule mõlema kaubamärgi esimeses silbis, võivad kaubamärgid tarbijaid eksitada. Keskmise tarbija, hoolimata sellest, kas ta on asjatundja, kellel 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 kaubaklassi 5 kaupade osas esineb vaidlusaluse kaubamärgi ZOVIPLIX ning vastandatud kaubamärgi ZOVIRAX osas nende märkide äravahetamise ja assotsieerumise tõenäosus ning vaidlusaluse kaubamärgi registreerimine kaubaklassi 5 kaupade osas on vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 2.

Komisjon leiab, et klassi 5 kuuluvad farmaatsiakaubad pole samaliigilised KaMS § 8 lg 1 p 3 mõttes klassidesse 42 (*teaduslikud ja tööstuslikud uuringud*) ning 44 (*meditsiiniteenused, hügieeni- ja iluhooldusteenused*) kuuluvate teenustega, so meditsiiniuuringute ja -teenustega. Seega vaidlustusavalduses esitatud klasside 42 ja 44 teenustel ei ole samasugune eesmärk ja sihtgrupp. Seega klasside 42 ja 44 teenuste osas ei aja tarbija neid kuidagi segamini. Pealegi on võrreldavad kaubamärgid kahesilbilised ja häälduvad erinevalt. Kaubamärkide ZOVIRAX ja ZOVIPLX esimesed silbid [zovi] häälduvad identselt. Kaubamärkide hääldamisel lasub rõhk esimestel identsel silpidel [zovi]. Teised silbid [rax] ja [plex] häälduvad erinevalt vastavalt [raks] ja [pleks] ning on omavahel foneetiliselt selgelt eristuvad tänu täheühenditele [ra] vs [ple]. Komisjoni hinnangul pole võrreldavad kaubamärgid ZOVIRAX ja ZOVIPLX foneetiliselt identsed ega äravahetamiseni sarnased KaMS § 8 lg 1 p 3 mõttes. Komisjonile pole esitatud ka ühtegi asjaolu tõendamaks vastupidist. Pealegi on varasem kaubamärk ZOVIRAX nagu ka taotleja kaubamärk ZOVIPLX tähenduseta tehissõnad, mistõttu pole nende võrdlemine semantilisest aspektist võimalik. Seetõttu pole võrreldavad kaubamärgid ka semantiliselt eristusvõimelised, kui võrd tähenduse puudumine ei lisa KaMS § 8 lg 1 p 3 mõttes tähistele eristusvõimet ega muuda neid semantilisest aspektist omavahel äravahetamiseni sarnasteks ega assotsieeruvateks.

### **Kokkuvõte**

Eeltoodust lähtuvalt leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid klasside 42 ja 44 teenuste osas on tervikuna, sh nii visuaalselt kui ka foneetiliselt erinevad ehk pole identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeru omavahel niivõrd, et tarbijad neid omavahel segi võiks ajada. Võrreldavad kaubamärgid ZOVIRAX ja ZOVIPLX eristuvad tänu nende lõpuosade RAX ja PLEX visuaalsele ja foneetilisele erinevusele KaMS § 8 lg 1 p 3 mõttes.

Samas eksisteerib komisjoni arvates oht, et tarbijad võivad kaubamärkidega ZOVIRAX ja ZOVIPLX tähistatud klassis 5 loetletud tooteid pidada ühise algus(silbi)osa ZOVI- tõttu ühest ja samast ettevõttest pärinevateks või omavahel äriliselt ning tehnoloogiliselt seotud ettevõtetest ja eeldada, et kaubamärgiga ZOVIRAX tähistatud kaupade kvaliteet samastub kaubamärgiga ZOVIPLX tähistatud kaupade omaga.

Ühine sõnaosa ZOVI ei täida kaubamärkide peamist funktsiooni: eristada ühe isiku kaupu teiste isiku omadest. Nimetatud asjaolu teeb sõnaosa ZOVI eristusvõimetuks. Seega komisjon leiab, et vaidlustatud kaubamärgi ZOVIPLX registreerimine teenuste valdkonna klassides 42 (*teaduslikud ja tööstuslikud uuringud*) ja 44 (*meditsiiniteenused, hügieeni- ja iluhooldusteenused*) ei ole vastuolus KaMS § 8 lg 1 p-ga 3.

Komisjon leiab, et vaidlustaja poolt esitatud andmetest müügimahtude kohta aastatel 1999 kuni 2002 ei selgu, kui suure (riigi, regiooni või globaalse) turu suhtes on klassi 5 kuuluvate kaupade läbimüügi- ja reklaamiandmed vaidlustaja poolt esitatud.

Komisjonile esitatud vaidlustusavalduse ja CD-ROM-il olevatest materjalidest, sh animeeritud reklaammaterjalidest selgub, et need on ettevalmistatud tootetutvustusteks ja kaubamärgi ZOVIRAX kampaaniateks Balti riikides, millele on tehtud ajavahemikus 1999–2002. a kulutusi 290 000 krooni ulatuses.

Komisjon on eespool märkinud, et vaidlustaja varasem kaubamärk ZOVIRAX ja taotleja poolt kaubamärgina registreerimiseks esitatud tähis ZOVIPLX pole identsed või äravahetamiseni sarnased või omavahel assotsieeruvad. Kaubamärk ZOVIRAX on registreeritud üksnes klassi 5 kuuluvate kaupade tähistamiseks, mitte klassides 42 ja 44 nimetatud teenuste tähistamiseks.

Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses esineb alus KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks tähise ZOVIPLX registreerimisest keeldumise kohta klassis 5 loetletud kaupade suhtes ning puudub alus KaMS § 8 lg 1 p-de 2 ja 3 kohaldamiseks tähise ZOVIPLX registreerimisest keeldumise kohta kaubamärgina klasside 42 j 44 teenuste suhtes.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 8 lg 1 p 2 ja 3 komisjon

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

**rahuldada vaidlustusavaldus osaliselt:**

**1) tühistada Patendiameti otsus osas, mis puudutab kaubamärgi ZOVIPLX (taotlus nr M200200613) registreerimist klassis 5 ning kohustada Patendiametit jätkama menetlust apellatsioonikomisjoni otsuses toodud asjaolusid arvestades;**

**2) jätta vaidlusavaldus rahuldamata osas, mis puudutab kaubamärgi ZOVIPLX registreerimist klassides 42 ja 44.**

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, kes soovib apellatsioonikomisjoni otsuse peale edasi kaevata menetlusnormide rikkumise tõttu, võib esitada kaebuse apellatsioonikomisjoni otsuse peale Harju Maakohtusse kolme kuu jooksul apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates. Kohus vaatab kaebuse läbi hagita menetluses.

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda apellatsioonikomisjoni 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 apellatsioonikomisjoni otsuse avaldamisest arvates.

Kui nimetatud kaebust ega hagi ei ole esitatud, jõustub apellatsioonikomisjoni otsus kolme kuu möödumisel otsuse avaldamisest ja kuulub täitmisele.

Allkirjad:

Harri-Koit Lahek

Rein Laaneots

Priit Lello