

MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUM
TÖÖSTUSOMANDI
APELLATSIOONIKOMISJON

OTSUS nr 698-o

Tallinnas, 21. detsembril 2007

Tööstusomandi apellatsioonikomisjon, koosseisus Harri-Koit Lahek (eesistuja), Kerli Tults ja Kirli Ausmees, vaatas kirjalikus menetluses läbi välismaise taotleja Alpharma Inc., One Executive Drive, 07024 Fort Lee NJ, US (edaspidi tekstis vaidlustaja) 31.07.2003 vaidlustusavalduse Patendiameti otsuse rahvusvahelise kaubamärgi A PHARMA+kuju (rahvusvah reg nr 778957) registreerimise kohta ORIOLA OY (edaspidi tekstis taotleja) nimele klassis 5 järgmistele kaupadele: farmatseutilised ja hügieenipreparaadid ja ained, meditsiinilised dieetained, plaastrid, sidematerjalid, desinfektsioonivahendid.

Vaidlustusavaldus esitati apellatsioonikomisjonile vaidlustaja esindaja, hr Villu Pavelts'i OÜ LASVET, Pk 3136, 10505 Tallinn, tel 6406600, faks 6406604 poolt 31.07.2003.

Vaidlustusavaldus registreeriti nr 698 all ja selle eelmenetlejaks määrati Harri-Koit Lahek.

Vaidlustaja leiab, et Patendiameti 02.06.2003 avaldatud otsus tähise A PHARMA+kuju (rahv reg nr 778957) kaubamärgina registreerimise kohta Eestis on vastuolus kaubamärgiseaduse (edaspidi KaMS) § 8 lg 1 p-ga 2 (siin ja edaspidi on viidatud kuni 30.04.2004 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.

Nimelt on vaidlustaja nimele varasemalt (14.06.2001) registreeritud kaubamärk ALPHARMA+logo (reg nr 34259) klassides 1, 3, 5 ja 31. Kaupade loetelu klassis 5 on järgmine: *farmaatsia-, veterinaaria- ja hügieenitarbed, meditsiinilised dieetained, lastetoidud, plaastrid, sidematerjalid, hambaplommimaterjalid, hambajäljendvaha, desinfektsioonivahendid, kahjutõrjevahendid, fungitsiidid, herbitsiidid (lisa2).*

Vaidlustaja leiab, et ta on üks edukamaid ravimitootjaid, kelle toodang on müügil ka Eestis. Oluline on märkida, et tegemist ei ole ühe kitsa valdkonna või spetsiifilise ravimi kaubamärgiga. Kõnealust kaubamärki kasutatakse nn põhikaubamärgina (*house mark*), mis tähendab, et see esineb kõigil vaidlustaja või tema tütarettevõtete toodangul. Eestis turustatakse selle kaubamärgi all nii retsepti alusel väljastatavaid kui ka retseptita müüdavaid ravimeid, mida kinnitab ka lisatud väljavõte Ravimiregistrist (lisa 3).

Olles üheks Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu asutajaliikmeks, on vaidlustaja aktiivselt abiks ka Eesti ravimipoliitika kujundamisel (lisa 4).

Kaubamärgid A PHARMA+kuju ning ALPHARMA+logo on omavahel äravahetamiseni (eksitavalt) sarnased ja assotsieeruvad, mis on eelkõige põhjustatud kõnealuste kaubamärkide sõnaliste osade sarnasusest. Ehkki mõlema kaubamärgi koosseisus esineb kujunduselement, kannab mõlemas kaubamärgis põhilist eristusfunktsiooni sõnaline külg. A PHARMA ja ALPHARMA erinevad üksnes ühe tähe poolest (sealjuures ei ole erinevaks täheks algus- ega lõputäht), mis pole piisav, et tarbija või isegi meditsiini valdkonnas tegev spetsialist saaks neid kaubamärke eristada. Seega ei ole välistatud tarbijate eksitamine ning segadus ravimite või meditsiinkaupade müüjate ja arstide-apteekrite seas.

Address:
Harju 11
15072

Telefon:
6 256 490
e-mail: toak@mkm.ee

Faks:
6 313 660

Lisaks on märkimisväärne, et Sotsiaalministri 26.05.1999.a. määrusega nr. 40 kinnitatud Ravimipreparaatide registreerimiseks vajaliku täiendava dokumentatsiooni eeskirja p.2.1.1 kohaselt peab ravimipreparaadi nimetus erinema eelnevalt registreeritud ravimipreparaadi nimetustest vähemalt kahe tähe võrra. Ka see kehtestatud reegel annab tunnistust, et kahe ravimil kasutatava eristava tähise kasutamisel ei ole ühetäheline erinevus piisav, et välistada tarbijate ja spetsialistide eksitusse sattumist.

Kaubamärkide omavahelisele äravahetamiseni sarnasusele aitab kaasa ning segaduse (eksitamise) tõenäosust suurendavad ka asjaolud, et varasem kaubamärk on olnud järjepidevalt aktiivses kasutuses, see on ravimiturul küllaltki tuntud ning vaidlustaja ärinimi (Alpharma Inc.) on tema kaubamärgi sõnalise osaga identne. Viimatimainitu tähendab, et ei esine üksnes oht, et vahetatakse ära kaubamärgid ja nendega tähistatud kaubad, vaid ka, et kaubamärgiga ALPHARMA+logo tähistatud tooteid võidakse seostada vaidlustajaga või temaga seotud ettevõtetega.

Kui tarbijat on eksitatud, siis kaubamärgi eristav funktsioon – eristada ühe isiku kaupu teiste isikute kaupadest – ei toimi ning tulenevalt märkide sõnaliste osade (kui põhiliste eristavate elementide) äärmisest sarnasusest on väga tõenäoline, et tarbija või koguni meditsiinivaldkonna spetsialist võib segi ajada taotleja poolt pakutavat toodangut varasema kaubamärgiomaniku Alpharma Inc. või temaga seotud ettevõtete kaupadega.

Selline olukord oleks halb nii tarbijale, kes võib sattuda olukorda, kus ta ekslikult ostab tooteid, mida ta ei soovinud, aga ka varasema kaubamärgi omanikule, kelle kaubamärgi head eristatavust võidakse kahjustada või ära kasutada.

Vaidlustatava rahvusvahelise kaubamärgi A PHARMA+kuju kaupade loetelus olevad kaubad sisaldavad ka varasema kaubamärgi ALPHARMA+logo kaupade loetelus. Seega tähistatakse kaubamärkidega ALPHARMA+logo ja A PHARMA+kuju samaliigilisi (identseid) kaupu. Samuti puudub taotlejal varasema äravahetamiseni (eksitavalt) sarnase kaubamärgi ALPHARMA+logo omaniku kirjalik luba.

Kõike ülaltoodut arvestades, juhindudes KaMS § 38 lg-st 9 ja tuginedes § 8 lg 1 p-le 2, palume tühistada Patendiameti otsus kaubamärgi A PHARMA+ kuju klassis 5 registreerimise kohta ning teha Patendiametile ettepanek vastu võtta uus otsus.

Vaidlustusavaldusele on lisatud:

1. väljavõtted Eesti Kaubamärgilehest nr. 6/2003 ja Patendiameti andmebaasist;
2. registreerimistunnistus nr. 34259 koopia;
3. väljatrükk Ravimiregistri andmebaasist;
4. väljatrükk Eesti Geneeriliste Ravimite Liidu koduleheküljelt.

Taotleja märgib oma 23.09.2004 vastulauses, et vaidlustusavaldus on alusetu, kuna pole esitatud ühtki tõendit, et tarbijad võiksid pidada käsitletavaid kaubamärke äravahetamiseni sarnasteks või assotsieeruvateks. Nagu Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma otsustes nr.453-o, 454-o, 496-o, 533-o, 638-o, 672-o nentunud, ei piisa vaid väitest, et kaubamärgid on assotsieeruvad, seda väidet tuleb ka tõendada ning vaidlustusavalduse esitaja ei ole seda antud kaasuses teinud.

Järgnevalt võrdleme vastandatud kaubamärke.

1. Vastandatud kaubamärgid on mõlemad kombineeritud märgid, koosnedes sõnalisest osast ning kujunduslikust elemendist;



varasem märk



vaidlustatud märk

Varasem märk “ALPHARMA+kuju” koosneb sõnast ALPHARMA, mis on esitatud ladina tähestikus, ühesuuruste tähtedega ja märgi sõnalise osa ees asuvast tumedat värvi ovaalsest kujundist, mille sees asub heledat värvi siksak-joon.

Hilisem märk “A PHARMA+kuju” koosneb ladina tähestikus esitatud tähest A, mis on asetatud graafilise elemendi keskmesse, so pudeli kujutise sisse. Nimetatud elementidele järgneb ladina tähestikus sõna PHARMA, mis on väiksema tähesuurusega kui täht A. Pudeli kujutise sees olevat tähte ja sõna PHARMA ei saa lugeda üheks sõnaks, kuna üksik täht seisab sõnas eraldi.

WIPO käsiraamatu “INTRODUCTION TO TRADEMARK LAW & PRACTICE, The basic Concepts”, Geneva 1993, punktis 6.2.2.3 on öeldud: Kui võrreldakse ühiseid elemente sisaldavaid kaubamärke, siis tuleb kindlaks teha, kas registris ja erinevate omanike kasutuses on veel teisi sama ühiselementi sisaldavaid kaubamärke. Viimasel juhul on kliendid juba harjunud, et sellist elementi kasutavad erinevad kaubamärgi omanikud ning nad ei pööra sellele enam tähelepanu.

Mõlemad kaubamärgid sisaldavad kreeka keelest pärinevat sõna PHARMA (*pharmakon*- ravim), mida kasutatakse individuaalselt või prefiksi ja sufiksina laialdaselt paljudes maailma keeltes meditsiini ja farmakoloogia valdkonnas.

Sellest lähtub, et sõna PHARMA on antud valdkonnas väga väikese eristusvõimega ja teda ei saa lugeda antud kaubamärkide dominantseks ega eristusvõimeliseks osaks, sellisele järeldusele on jõudnud ka OHIM-I vastulausete osakond oma otsuses 2092-2001 (lisa 3, lk 6). Sellise sõna nägemine/kuulmine ei vii tarbijate mõtteid konkreetse isiku kaubamärgile, vaid üldmõistele “farmaatsia”, “ravim”. Puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et vaidlustaja kaubamärk oleks muutunud eristavaks kasutamise tulemusena. Ka on Tööstusomandi apellatsioonikomisjon oma otsuses 375-o nentunud et identne järelliide ei saa olla põhjuseks, miks ei registreerita sellelõpulist kaubamärki, kui juba eelnevalt on registreeritud mitmeid samalõpulisid kaubamärke. Otsuses 534-o on Tööstusomandi apellatsioonikomisjon leidnud, et vaidlustatud kaubamärkide koosseisu kuuluv nõrga eristusvõimega element ei põhjusta äravahetamiseni sarnasust ega assotsieeruvust. Tähelepanu väärrib veel asjaolu, et nimetatud varasemates kaebustes vastandati samuti klassis 5 registreeritud kaubamärke.

Seetõttu tajub tarbija eristusvõimelisena vastandatud kaubamärkide järgmisi osi:



Nagu näha, erinevad võrreldavate märkide eristusvõimelised osad üksteisest täielikult ning sellest tulenevalt ei ole vastandatud kaubamärgid visuaalselt äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

2. Ka kaubamärkide foneetilisel võrdlemisel tuleb meeles pidada, et sõna PHARMA ei ole kummagi märgi eristav ega domineeriv osa. Tarbijad suudavad selgelt eristada alguseid “AL” ja “A”, eriti arvestades asjaolu, et varasema märgi sõnaline osa koosneb ühest sõnast, vaidlustatud

märgi oma aga eraldiseisvast tähest ja sellele järgnevast sõnast. Kui sõnalise osa elemendid on üksteisest eraldatud, siis hääldatakse neid samuti eraldi. Taotleja juhib tähelepanu ka Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele 476-o, kus komisjon järeldas järgmist: "...asjaolu, et kaubamärkide algused on foneetiliselt (kuid mitte visuaalselt) identsed..., ei muuda iseenesest kaubamärke visuaalselt ja foneetiliselt äravahetamiseni sarnasteks ja assotsieeruvateks". Võrreldavate kaubamärkide puhul ei ole tegu foneetiliselt identsete algustega ja visuaalselt on algused täiesti erinevad. Seetõttu ei ole vastandatud kaubamärgid lähtuvalt otsuses 476-o järeldatust foneetiliselt äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

3. Vaidlustaja väitel võib vaidlustatud kaubamärgi registreerimine põhjustada tarbijate või isegi ravimite müüjate, apteekrite ja arstide seas segadust.

Taotleja juhib siin tähelepanu Tööstusomandi apellatsioonikomisjoni otsusele 296-o, kus komisjon leidis, et ravimipreparaatide tarbijatele edasitoimetajate sihtgrupp st. apteekrid ja arstid ei saa oma kutseomaduste tõttu erinevaid ravimeid segi ajada ka juhul, kui ravimite nimetused ühtivad kaubamärkide nimetustega. Seega tarbija eksitamise võimalus puudub. Samale järeldusele on jõutud ka otsustes 293-o, 296-o, ja 375-o.

Vaidlustaja viidatud sotsiaalministri 26.05.1999 määrus nr. 40 ei oma antud asjus tähtsust, kuna kaubamärgi registreerimine ja ravimi registreerimine ravimiregistris on oma sisu ja õigusliku aluse poolest erinevad toimingud.

4. Väide, et kaubamärgiga A PHARMA+kuju tähistatud tooteid võidakse seostada Alpharma Inc.'iga on paljasõnaline. Nagu ülalpool juba järeldasime ei ole sõna ALPHARMA ja ühend A PHARMA foneetiliselt sarnased ega assotsieeruvad, visuaalselt lisab erinevust kombinatsiooni Inc kasutamine koos ärinimega. Arvestada tuleb ka asjaolu, et Eesti äriregistrisse on kantud 40 oma ärinimes sõna PHARMA kasutatavat ettevõtet (lisa 4). Arvestades, et sõna PHARMA on antud valdkonnas tavapärane ning seda ei seostata konkreetse ettevõttega, siis puudub tõenäosus, et tarbija seostab kaubamärki 'A PHARMA+kuju' Alpharma Inc.'iga.

Lisaks tuleb mainida, et kaubamärgi ärinimega äravahetamiseni sarnasus moodustab iseseisva registreerimisest keeldumise aluse – KaMS § 8 lg 1 p 5, millele kaebaja aga viidanud ei ole. Silmas tuleb pidada ka fakti, et antud seadusepunkt kaitseb vaid enne kaubamärgi registreerimise taotluse esitamist äriregistrisse kantud ärinime, kaebaja ärinime sinna kantud ei ole.

5. Vaidlustaja leiab ka, et kaubamärgi A PHARMA+kuju registreerimine võib tarbija eksitamise tagajärjel kahjustada või ära kasutada varasema kaubamärgi head eristatavust.

Siinjuures kasutab vaidlustaja KaMS § 8 lg 1 p 3 sõnastust, ehkki antud seadusepunktile ta oma kaebuse alustes viidanud ei ole. Ka tuleb märkida, et viidatud seadusepunkti täpne sõnastus on '...kaubamärgi maine ära kasutamise või eristatavuse kahjustamine...'. Seega, varasema kaubamärgi head eristatavust ei ole võimalik ära kasutada, vastupidiselt kaebaja väitele. Kuna kaebaja ei ole väitnud, et tema kaubamärgi mainet võidakse ära kasutada, siis järelikult on ta tõdenud, et tema kaubamärgil puudub maine, mida saaks ära kasutada ning selle seisukohaga ka taotleja nõustub.

Mis puutub eristatavuse kahjustamisse, siis vaidlustaja ei ole tõendanud, et kaubamärgiga 'A PHARMA+kuju' tähistatavad kaubad võivad tarbija eksitamise tagajärjel kaasa tuua kaebaja kaubamärgi eristatavuse kahjustamise. Nagu Tööstusomandi apellatsioonikomisjon on oma otsustes 207-o, 506-o ja 672-o, rõhutanud, ei piisa väitest, et kaubamärgi registreerimine toob kaasa KaMS § 8 lg 1 p 3 nimetatud tagajärjed, vaid seda tuleb ka tõendada. Kaebaja oma väidet tõendanud ei ole.

Eeltoodu põhjal leiab taotleja, et kaubamärkide 'ALPHARMA+logo' ja 'A PHARMA+kuju' assotsieeruvus ja äravahetamiseni sarnasus ei ole vaidlustaja poolt tõendamist leidnud.

Võrreldavates kaubamärkides ei esine tunnuste kokkulangevust, mis teeks kaubamärgid äravahetamiseni sarnaseks ja assotsieeruvateks ning kaevatav Patendiameti otsus ei ole vastuolus kaubamärgiseadusega.

Sellest tulenevalt palub taotleja jätta vaidlustaja vaidlustusavaldus täielikult rahuldamata. Taotleja on oma vastulausele lisanud:

1. Väljavõte Patendiameti elektroonilisest kaubamärgiregistrist;
2. Väljavõte rahvusvaheliste kaubamärkide elektroonilisest andmebaasist ROMARIN;
3. Koopia OHIM-I vastulausete osakonna otsusest;
4. Väljavõte Eesti elektroonilisest äriregistrist.

Vaidlustaja jääb apellatsioonikomisjonile 22.12.2004 esitatud seisukohtades oma 31.07.2003 esitatud vaidlustusavalduse juurde ja rõhutab, et kehtinud KMS § 8 lg 1 p 2 kohaselt ei registreerita kaubamärgina selliseid kaubamärke, mis on identsed või äravahetamiseni sarnased või mis assotsieeruvad teise isiku nimele samaliigiliste kaupade või teenuste tähistamiseks registreeritud või registreerimiseks esitatud varasema kaubamärgiga, kui registreerimiseks puudub teise isiku kirjalik luba.

Kaubamärkide äravahetamise tõenäosus on risk, et avalikkus võib uskuda, et kaubad või teenused tulevad samalt ettevõtelt või temaga majanduslikult seotud ettevõtetelt (vt. Euroopa Kohtu 22.06.1999 otsus kohtuasjas C – 342 / 97 LLOYD SCHUHFABRIK MEYER, punkt 17).

Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosus määratleb kaubamärkide segiajamise tõenäosuse ulatuse ega ole sellele alternatiivseks keeldumise aluseks (vt. Euroopa Kohtu 11.11.1997 otsus kohtuasjas C- 251/95 SABEL, [1995], punkt 18). Kaubamärkide assotsieerumise tõenäosuse hindamisel tuleb seega lähtuda samadest põhimõtetest ning kriteeriumidest, milledest lähtutakse kaubamärkide segiajamise tõenäosuse hindamisel, so kaubamärke tuleb võrrelda nii foneetiliselt, visuaalselt kui ka kontseptuaalselt.

Nii Eesti haldus- kui ka kohtupraktika- ning ka Euroopa Kohtu praktika kohaselt eristatakse järgmisi kaubamärkide assotsieerumise vorme:

- a) üldsus vahetab võrreldavad tähised ära (otsene äravahetamine);
- b) üldsus seostab võrreldavate tähiste omanikke ja vahetab nad ära (kaudne assotsieerumine);
- c) üldsus leiab, et võrreldavad tähised on sarnased ning kujutus ühest tähisest meenutab teist tähist kuigi neid tähised omavahel ära ei vahetata (assotsieerumine ranges tähenduses).

Vastandatavad kaubamärgid käesolevas asjas on:



Kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamisel tuleb arvesse võtta kõiki asjakohaseid faktoreid, sealhulgas visuaalset, foneetilist ja kontseptuaalset sarnasust ning nimetatud hinnang peab tuginema üldisele, tarbijal tekkivale kujutuspildile, arvestades eriti võrreldavate kaubamärkide eristusvõimelisi ja domineerivaid komponente (vt .ülalviidatud otsus SABEL, punkt 23).

Taotleja on oma 23.09.2004 vastuses nimetatud printsibi vastu eksinud ning jõudnud seetõttu vastandatavate kaubamärkide äravahetamiseni sarnasuse osas ebaõigetele järeldustele.

1. Kaubamärkide äravahetamise sarnasuse analüüs

1.1. Visuaalne võrdlus.

Visuaalselt on vastandatavad kaubamärgid “ALPHARMA+kuju” ja “A PHARMA+kuju” mõlemad ühest, suhteliselt pikast sõnast koosnevad, must-valged kombineeritud kaubamärgid.

Visuaalselt iseloomustab mõlemat kaubamärki eelkõige see, et mõlema märgi alguses on kujunduslik element ning märgi kesk- ja lõpuosa koosneb ühest, sarnaste trükitähtedega kujutatud sõnast. Domineerivaks elemendiks tuleb pidada eelkõige märkide sõnalisi osi kuna just **sõnalised osad on väga hästi tajutavad ning need moodustavad ca 3 /4 kogu märgist**. Tüüpilise apteegipudeli kuju taotletaval kaubamärgil on farmaatsiatoodete osas pigem kirjeldavaks tähiseks. Absoluutselt ebaõige on taotleja järeldus, et kuna sõna “PHARMA” võib pidada farmaatsiatoodete osas vähese eristusvõimega tähiseks, siis tajuvad tarbijad käesolevas asjas vastandatavaid, nimetatud sõnast erinevaid kaubamärke osaliselt (so tarbijad võrdlevad vaid tähiste algustähti). Tarbijad ei asu kaubamärgis sisalduvat sõna tükeldama, nad tajuvad kogu märki, sealhulgas selles sisalduvat sõnalist osa, ühe tervikuna (vt. ülalviidatud otsus SABEL, punkt 23).

Kaubamärkide sõnalised osad koosnevad vastavalt kas kaheksast või seitsmest tähest. Mõlemad märgid algavad identselt tähega “A” ja lõppevad identselt tähe-kombinatsiooniga “PHARMA”. Nii algab ja lõpeb taotletavas kaubamärgis sisalduv sõnaline osa identselt vastandatava kaubamärgi sõnalise osaga, varasem kaubamärk sisaldub peaaegu identselt taotletavas kaubamärgis. Kaubamärkide sõnaliste osade kattuvus on ca 88%. Seega on vastandatavate tähiste sõnalised osad ühepikkused, need sisaldavad seitset identset tähte kaheksast, mis paiknevad mõlemas kaubamärgis identselt. Kaubamärkide visuaalset sarnasust rõhutab veelgi asjaolu, et mõlema kaubamärgi sõnalised osad on kujutatud selgesti loetavates trükitähtedetes.

Taotleja leiab, et *pudeli kujutise sees olevat tähte ja sõna PHARMA ei saa lugeda üheks sõnaks, kuna üksik täht seisab sõnast eraldi*. Taotleja nimetatud seisukohta ei saa pidada õigeks. Tarbijad tajuvad kaubamärki tervikuna. Mõlemad võrreldavad kaubamärgid algavad identselt tähega “A” ning lõppevad tähekombinatsiooniga “PHARMA”. Tarbijad ei asu analüüsima, kas tähises “A PHARMA+kuju” sisalduv täht A on kujutatud sõnast “PHARMA” piisavalt eraldatuna või mitte. Keskmisel tarbijal on harva võimalus võrrelda erinevaid kaubamärke vahetult. Tarbija võrdlus kaubamärkide osas tugineb üldjuhul ainult talle meelde jäänud ebatäielikule kujutuspildile varem nähtud kaubamärkidest (vt. eelviidatud kohtuotsuse LLOYD SCHUHFABRIK MEYER punkt 26).

Võrreldavate kaubamärkide domineerivad elemendid on visuaalselt väga sarnased ning on tõenäoline, et kui tarbija näeb kaubamärki “A PHARMA+kuju”, siis ta usub, et nimetatud kaubamärgi omanik on Alpharma Inc., so. Kaubamärgid on kaudselt assotsieeruvad.

1.2. Foneetiline võrdlus.

Foneetiliselt on kaubamärgid “ALPHARMA+kuju” ja “A PHARMA+kuju” peaaegu identsed. Mõlemad kaubamärgid algavad tähega “A” ja lõppevad identse tähekombinatsiooniga “PHARMA”.

Mõlemad võrreldavad tähised on ühepikkused, sisaldades identset arvu silpe ning seitset identset tähte kaheksast. Sõnade väljaütlemisel kõlavad nad äärmiselt sarnastena ning seetõttu on arusaamatu ja ebaõige taotleja seisukoht sellest, et vastandatavate kaubamärkide erisus tähiste algusosades (“AL” ja “A”) muudab nimetatud tähised foneetiliselt selgelt eristatavateks. Ei ole

kahtlust selles, et tarbijatel on foneetiliselt praktiliselt võimatu eristada sõna "A PHARMA" sõnast "alpharma" isegi juhul kui hääldada sõna "A PHARMA" esimene täht ülejäänud sõnast eraldi. Täht "L" ei ole tulenevalt sellele järgnevast tähe kombinatsioonist "PH" (või hääldusest "F") foneetiliselt domineeriv, jäädes sõna "alpharma" väljütlemisel praktiliselt tajumatuks.

Võrreldavad kaubamärgid on seega foneetiliselt peaaegu identsed. Kuna nimetatud tähised koosnevad pikkadest sõnadest, ei ole kaubamärkide ühetäheline erinevus sõnalise osa keskel piisav selleks, et muuta kaubamärgid "ALPHARMA+kuju" ja "A PHARMA+kuju" eristatavateks. Nii on tõenäoline, et kui tarbija kuuleb sõna "A PHARMA" siis ta vahetab selle ära sõnaga "alpharma", so kaubamärgid "ALPHARMA+kuju" ja "A PHARMA+kuju" on foneetiliselt otseselt äravahetatavad.

1.3. Kontseptuaalne võrdlus

Mõlemad võrreldavad tähised "ALPHARMA+kuju" ja "A PHARMA+kuju" sisaldavad tähenduseta sõnu "alpharma" ja "A PHARMA". Sellegipoolest on taotleja õigesti viidanud, et tarbijad võivad mõista tähe kombinatsiooni "PHARMA" viitena kreeka keelsele sõnale *pharmakon*- ravim, so tarbijad mõistavad, et mõlema vastandatava kaubamärgiga tähistatakse sarnaselt farmaatsiatooteid. Seega on tähised "ALPHARMA+kuju" ja "A PHARMA+kuju" viidatud ulatuses ka kontseptuaalselt identsed.

Kaubamärkide sarnasus ning kaupade ja teenuste samaliigilisus on kaks eraldiseisvat kaubamärkide äravahetamise tõenäosuse hindamise kriteeriumi, kusjuures mida erinevamad on kaubad ja teenused, seda enam tuleb tähelepanu pöörata kaubamärkide sarnasusele ja vastupidi (vt. Euroopa Kohtu 29.09.1998 otsus kohtuasjas C-39/97 CANON, punkt 17).

Käesolevas asjas puudub vaidlus selle üle, et vastandatud kaubamärkide kaupade loetelud on klassi 5 kuuluvate kaupade osas identsed.

Arvestades seda, et kaubamärgid "ALPHARMA+kuju" ja "A PHARMA+kuju" on visuaalselt väga sarnased, kontseptuaalselt ja foneetiliselt peaaegu identsed ning seda, et nimetatud kaubamärkide kaupade loetelud on identsed, on nimetatud kaubamärgid kehtinud KMS § 8 lg 1 p 2 mõistes äravahetamiseni sarnased ja assotsieeruvad.

Analoogne on olnud ka Patendiameti senine praktika. Näiteks on Patendiamet oma 19.05.1998 kaubamärgi registreerimisest keeldumise otsuses nr 7/9600030 asunud seisukohale, et sõnade "PORCELANOSA" ja "PORCELANATTO" sõnalõpud on küll erinevad, kuid ei muuda sõnu tervikuna teineteisest niipalju erinevaks, et oleks välistatud ühe kaubamärgi assotsieerumine teisega. Lisaks on Patendiamet oma nimetatud otsuses märkinud, et pikad sõnad, milledes domineeriva osa osatähtsus on üle viiekümne protsendi, on segiaetavamad kui lühikesed sõnad ning, et kaubamärk peaks olema juba esmasel nägemisel selgelt eristatav teistest, samaliigiliste toodete tähistamiseks kasutatavatest kaubamärkidest .

Asjakohatu on taotleja viide faktile, et Eestis on registreeritud terve rida kaubamärke klassis 5, mis sisaldavad sõna PHARMA. Mitte ükski viidatud kaubamärkidest ei ole äravahetamiseni sarnane kaubamärgile "ALPHARMA+kuju".

2. Varasema kaubamärgi tuntus

Taotleja väidab, et puuduvad igasugused tõendid selle kohta, et kaebaja kaubamärk oleks muutunud eristatavaks kasutamise tulemusena.

Vaidlustusavalduse esitaja Alpharma Inc. asutati 1903. aastal ning nad on järjepidevalt tegutsenud kuni tänaseni. Möödunud aastal tähistas Alpharma Inc. oma sajandat tegevusaastat. Alpharma Inc. on ligikaudu 60 riigis tegutsev farmaatsiatoodete tootja.

Kaubamärk “ALPHARMA+kuju on nn katuskaubamärk, millega Alpharma Inc. tähistab kõiki oma tooteid. Alpharma Inc. Rahvusvaheliste Farmaatsiatoodete allüksus (International Pharmaceuticals Division) toodab hetkel rahvusvahelisele turule (Euroopale) üle 670 erineva tooteartikli, olles üks suurimaid vedelate ravimite tootjaid Euroopas. Ainuüksi nimetatud allüksuse aastatulu oli 2003. aastal ligikaudu 368 milj. dollarit.

Vaidlustaja rõhutab, et on oma 31.07.2003 vaidlusavaldusele lisanud väljavõtte ravimiregistris vaidlustusavalduse esitaja nimele registreeritud ravimitest. Nimetatud väljavõtetest nähtub üheselt Alpharma Inc. traditsioon tähistada oma tooteid sõnaga ALPHARMA.

Vaidlustaja on esitanud ka notariaalselt kinnitatud deklaratsiooni käesolevas vaidluses vastandatud nn katuskaubamärgi “ALPHARMA+kuju“ (nimekirjas viidatud kui “ALPHARMA & Alpharma Logo) registreerimise kohta teistes, sealhulgas Euroopa riikides.

Kõigest eeltoodust nähtub, et asjakohatu on taotleja viide, nagu ei oleks vaidlustaja kaubamärk “ALPHARMA+kuju” eristusvõimeline või nagu seda ei oleks kasutatud. Vastandatud kaubamärgile “ALPHARMA+kuju” ei ole määratud mittekaitstava osa, kaubamärgi eristusvõimelisus on läbi pikaajalise ja laialdase kasutamise üha enam tugevnenud. Kaubamärk “ALPHARMA+kuju” on farmaatsiavaldkonnas saavutanud vaieldamatu tuntuse ja prestiiži. Siinkohal on asjakohane viidata ka üldtunnustatud põhimõttele, et mida tuntum on varasem kaubamärk, seda suurem on hilisema kaubamärgi äravahetamise, sealhulgas assotsieerumise tõenäosus varasema (tuntud) kaubamärgiga.

Tuginedes kõigele ülaltoodule ning lähtudes kehtinud KMS §-st 8; kehtiva KMS §-st 72; tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse §-st 51 ja 61; ning Euroopa Kohtu lahenditest SABEL; LLOYD SCHUFABRIK MEYER ja CANON, jääb vaidlustaja käesolevas asjas 31.07.2003 esitatud nõude juurde.

Vaidlustaja on oma seisukohtadele lisanud:

1. vastuse ära kirja protsessiosalisele;
2. ära kirja Alpharma Inc. brošüürist 1903-2003;
3. ära kirja Alpharma Inc. deklaratsioonist ning registreeritud kaubamärkide nimekirjast;
4. lisade tõlked eesti keelde;
5. ära kirja Patendiameti 19.05.1998 otsusest nr 7/9600030.

Vaidlustaja jääb oma 13.03.2007 esitatud lõplikes seisukohtades varem esitatatu juurde ja lisab, et vaidlustatud kaubamärgi „A PHARMA+kuju“ osas esineb enne 01.05.2004 kehtinud KMS § 8 lg 1 p-s 2 sätestatud registreerimisest keeldumise alus, sest nimetatud kaubamärgi registreerimine taotleja nimele rikub vaidlustaja varasemaid kaubamärgiõigusi ning kujutab endas samuti ohtu tarbijatele.

Taotleja pole oma lõplikke seisukohti esitanud.

Apellatsioonikomisjon alustas vaidlustusavalduse lõppmenetlust 30.10.2007.

Komisjoni seisukohad

Vastavalt 01. mail 2004. a jõustunud uue kaubamärgiseaduse redaktsiooni § 72 lg 5 kohaldatakse enne 2004. aasta 1. mail Patendiameti tehtud otsuse vaidlustamisel ja uue otsuse tegemisel

Patendiameti otsuse tegemise ajal kehtinud kaubamärgi registreerimisest keeldumise aluseid ja lähtutakse asja uue menetlemise ajal kehtivast menetlusnormist.

Apellatsioonikomisjonil tuleb käesolevas asjas analüüsida, kas vastandatud kaubamärk „**A PHARMA+kuju**“ on KMS § 8 lg 1 p 2 mõttes identne või äravahetamiseni sarnane või assotsieeruv samaliigiliste kaupade tähistamiseks registreeritud kaubamärgiga „**ALPHARMA+kuju**“.

Vaidlust ei ole selles, kas kaubamärgiga „**A PHARMA+kuju**“ tähistatavad kaubad on samaliigilised kaubad (*farmatseutilised ja hügieenipreparaadid ja ained, meditsiinilised dieetained, plaastrid, sidemematerjalid ja desinfektsioonivahendid*) on identsed kaubamärgiga „**ALPHARMA+kuju**“ tähistatavate kaupadega klassis 5.

Taotleja ei pretendeeri tähise **A PHARMA+kuju** (rahvusvah reg nr 778957) registreerimisega Eestis kaubamärgina sõnaosa „**PHARMA**“ ainuõiguslikule kasutamisele.

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.

Komisjon, hinnanud menetlusosaliste seisukohti ja esitatud tõendeid kogumis, leiab, et vaidlustusavaldus tuleb jätta rahuldamata.

Komisjon nõustub vaidlustajaga selles, et tarbija tajub kaubamärki tervikuna ja ka selles, et kaubamärkide lõpuosad, so „**PHARMA**“ on nii visuaalselt kui ka foneetiliselt ning semantiliselt identsed.

Visuaalne võrdlus.

Tarbija tajub kaubamärke tervikuna, kuid lugedes kaubamärkide erinevaid tähelisi ja ühiseid sõnalisi osi „**PHARMA**“, tajub tarbija neid esmalt visuaalselt, mis teeb üldse võimalikuks seejärel nimetatud tähelisi „**A**“ ja „**AL**“ ning ühiseid kaubamärkide osi foneetiliselt ja semantiliselt tajuda.

Komisjon leiab, et sõnaosa „**PHARMA**“ on Eesti keskmisele tarbijale ja ka apteekrile tuntud, mistõttu nad teavad, et nimetatud sõnaosa kasutatakse sageli ravimi- ja meditsiinivahendite tootjate kaubamärkidel. Võrreldavate kaubamärkide puhul viitab ühine sõnaosa „**PHARMA**“ kaupade kuulumisele farmaatsiapreparaatide valdkonda. Vastandatud kaubamärkide visuaalsel võrdlusel tuleb tõdeda, et ühised sõnaosad „**PHARMA**“ erinevad vaid valitud tähekuju (fondi) poolest. Kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ juures on pudeli kontuuriga eraldatud tähe „**A**“ kõrgus suurem kui sõnaosa „**PHARMA**“ tähtedel. Vastandatud kaubamärkide juures puudub sõnaosadel „**PHARMA**“ eristusvõime. Vastandatud kaubamärke koos nähes võib tarbija nende ühiseid sõnaosi „**PHARMA**“ tajuda küll erinevalt, kuid eraldi nähes võib tekkida oht, et tarbija kaubamärgid segi ajab.

Komisjon leiab, et sõnaosa „**PHARMA**“ on nii apteekrile (farmatseudile) kui ka eesti tarbijale tuntud, mistõttu nad teavad, et nimetatud sõna(osa) kasutatakse sageli ravimi- ja meditsiinivahendite tootjate kaubamärkidel, mis informeerib tarbijaid pigem kaupade valdkonnast. Taotleja poolt lisatud tõenditest nähtub, et Eestis on registreeritud kaubaklassis 5 palju erinevatele omanikele kuuluvaid, sõnaosi „**PHARMA**“ sisaldavaid siseriiklikke ja rahvusvahelisi kaubamärke. Samuti leiab tõendina lisatud rahvusvaheliste kaubamärkide elektroonilise andmebaasi ROMARIN väljavõttest 205 sõna või sõnaosa „**PHARMA**“ sisaldavat kaubamärki. Vaidlustaja pole lisanud oma vaidlustusavaldusele ühtegi tõendit selle kohta, et

tarbijad või apteekrid oleksid sõnaosa „**PHARMA**“ visuaalselt valesti tajunud ja sellest tulenevalt oleks kahju tekkinud.

Komisjon leiab samas, et just mõlema kaubamärgi tähelised ja kujunduslikud aluosad, so „**AL+kuju**“ ja „**A +kuju**“ (ilma sõnaosata „**PHARMA**“) teevad kaubamärgid visuaalselt eristuvateks, eriti seetõttu, et need on paigutatud mõlema kaubamärgi juures sõnaosa „**PHARMA**“ ette.

Kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ juures on täht „**A**“ sõnaosast „**PHARMA**“ eraldatud apteegiravimi pudeli kontuuriga, mis rõhutab selle eraldatust sõnaosast „**PHARMA**“. Samuti on apteegiravimi pudeli sees olev täht „**A**“ kujundatud võrreldes sõnaosa „**PHARMA**“ kujundusega suurema tähe kõrgusega. Selline kujunduslik element on komisjoni arvates taotluslik ja see muudab taotleja kaubamärgi tervikuna visuaalselt eristavamaks teistest sõnaosaga „**PHARMA**“ kaubamärkidest, sest see viitab meditsiini- ja ravimikaupade valdkonnale.

Kaubamärgi „**ALPHARMA+kuju**“ kujundusliku osa puhul on ilmselt tegemist meditsiinilise jälgimisseadme monitori ekraanil oleva nt südamelöögi või siis kaubamärgi sõnalise osa alguse „**AL**“ graafiliselt kujundatud „**λ**“ (lambda) kujutisega, millel puuduvad igasugused ühised elemendid kaubamärgis „**A PHARMA+kuju**“ kasutatud kujunduslike elementidega. Seejuures arvestab komisjon sellega, et kujunduslik ja sõnaline osa „**ALPHARMA**“ (va. alusosa „**AL**“ koos sõnaosaga „**PHARMA**“) pole omavahel nii intensiivselt integreeritud kui seda on tehtud kombineeritud kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ juures.

Komisjon leiab, et vastandatud kaubamärgid ei ole KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes visuaalselt identsed ega äravahetamiseni sarnased või assotsieeruvad.

Foneetiline võrdlus.

Foneetiliselt on kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ eraldiseisva osa „**A**“ häälduseks „aa“, kuid kaubamärgi „**ALPHARMA+kuju**“ alusosa on „al“, mis teeb märgitud sõnalised aluosad foneetiliselt eristuvateks. Kui hääldada kaubamärkide sõnalisi osi, siis „**A PHARMA**“ hääldub „aa-farma“ (vokaal a hääldub pikalt), kuid „**ALPHARMA**“ hääldub „alfarma“ (vokaal a hääldub lühidalt), mis teeb vastandatud kaubamärkide sõnalised osad foneetiliselt selgelt eristuvateks. On tõenäoline, et kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ hääldamisel peetakse A elemendi järel ka paus, nagu seda kahe sõna vahelgi peetakse.

Eeltoodust lähtuvalt jääb komisjon seisukohale, et võrreldavad kaubamärgid on KaMS § 8 lg 1 p 2 mõistes eristuvad, so ei ole foneetiliselt identsed ega äravahetamiseni sarnased ega assotsieeru omavahel.

Semantiline võrdlus.

Kaubamärkide „**A PHARMA+kuju**“ ja „**ALPHARMA+kuju**“ on semantiliselt erinevad. Nagu kaubamärkide visuaalsel võrdlemisel juba komisjon leidis, et sõnaosad „**PHARMA**“ viitavad meditsiini- ja ravimikaupade valdkonnale. Samas kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ kujunduslik omapära, so „**A**“ tähega tähistatud ravimipudel, viitab dubleerivalt sõnaosaga „**PHARMA**“ meditsiini- ja ravimikaupade valdkonnale, mis teeb kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ semantiliselt eristavamaks kui vaidlustaja kaubamärk „**ALPHARMA+kuju**“. Selle kujunduslik osa, so meditsiinilise jälgimisseadme monitori ekraanil oleva, nt südamelöögi või siis „**λ**“ graafilise kujutisega, ei anna otsest viidet farmaatsiavaldkonnale, vaid viitab üldisele mõõtetehnikale.

Komisjon leiab, et vastandatud kaubamärgid „**ALPHARMA +kuju**“ ja „**A PHARMA +kuju**“ ei ole KaMS § 8 lg 1 p 2 mõttes semantiliselt e tähenduslikult identsed ega äravahetamiseni sarnased ega assotsieeru omavahel.

Kokkuvõte

Eeltoodust lähtuvalt leiab komisjon, et võrreldavad kaubamärgid on tervikuna, sh nii visuaalselt, foneetiliselt kui ka semantiliselt erinevad, e pole identsed, äravahetamiseni sarnased ega assotsieeru omavahel niivõrd, et tarbijad ja apteekrid võiksid kaubamärgid omavahel segi ajada. Keskmine tarbija või apteeker seostab mõlemat kaubamärki, tänu neis sisalduvatele ühistele sõnaosadele „**PHARMA**“, võrdväärselt ravimi- või meditsiinikaupadega. Ühine sõnaosa „**PHARMA**“ ei täida kaubamärkide peamist funktsiooni: eristada ühe isiku kaupu teiste omadest. Nimetatud asjaolu teeb sõnaosa „**PHARMA**“ eristusvõimetuks. Vastandatud kaubamärgid on erinevad tänu nende aligusosade „**A**“ ja „**AL**“ visuaalsele, foneetilisele, semantilisele ning kujunduslikule erinevusele.

Komisjon leiab, et käesolevas vaidluses puudub alus KaMS § 8 lg 1 p 2 kohaldamiseks. Viimasest lähtuvalt pole taotlejal vaja ka kaubamärgi „**A PHARMA+kuju**“ registreerimiseks taotleda Alpharma Inc. kirjalikku luba.

Eeltoodu alusel, juhindudes TÕAS § 61 lg 1, KaMS § 8 lg 1 p 2 apellatsioonikomisjon

o t s u s t a s :

vaidlustusavaldust mitte rahuldada.

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

Vaidlustusavalduse menetlusosaline, keda ei rahulda komisjoni otsus ja kes soovib jätkata vaidlust menetlusosaliste vahel hagimenetluse korras, võib esitada hagi kolme kuu jooksul komisjoni otsuse avaldamisest arvates.

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

Allkirjad:

Harri- Koit Lahek

Kerli Tults

Kirli Ausmees